

El procedimiento acelerado de patentes (PPH) en el Perú

Renzo Scavia
Scavia & Scavia

*No he nacido para un solo rincón,
mi patria es todo el mundo.
Séneca*

1. Introducción

No es un misterio que vivimos en la era tecnológica, en la que virtualmente todo se maneja por las redes, la informática y la sistematización de los procesos; en un mundo en el que los países empiezan a confiar en la tecnología para mejorar sus políticas de gobierno y en el que gracias a estos avances tecnológicos se impulsa un concepto real de globalización.

Sin embargo, la globalización no está avanzando de manera uniforme, ya que algunos países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más veloz y la pobreza disminuye, como es el caso del Perú, que viene presentando un crecimiento económico considerable que lo pone en la mira de las potencias mundiales. Bajo este escenario es que se desarrolla la idea de la cooperación internacional en materia de patentes.

El Procedimiento Acelerado de Patentes o *Patent Prosecution Highway* (PPH) otorga la posibilidad de acelerar el trámite para la obtención del registro de patentes peruanas en el extranjero, bajo la condición de que exista un convenio con la oficina de patentes en la que se solicita la aplicación del PPH y se cuente con un examen de patentabilidad favorable. En el mismo sentido, los solicitantes de patentes extranjeras también podrán agilizar el procedimiento de registro de su patente en el Perú, invocando el PPH.

A fin de implementar el PPH, el INDECOPI ha celebrado acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación con diferentes autoridades de patentes del mundo, de forma tal que cuando el solicitante de una patente recibe un examen favorable sobre los requisitos de patentabilidad de su invención, las demás autoridades podrán tomar en cuenta los resultados de dicho examen para expedir el procedimiento de registro.

Estos convenios se rigen bajo el principio *Mottainai*, concepción japonesa que insta al máximo aprovechamiento de todos los recursos, a la cultura del reciclaje y a la adopción de mecanismos que contribuyan a alcanzar la mayor eficiencia en el uso de los productos.

Somos parte de un sistema de consumo que derrocha los recursos. Por ello es indispensable contar con herramientas que nos ayuden a utilizarlos de manera eficiente y consciente, sirviéndonos del beneficio recíproco de las relaciones bilaterales y multilaterales entre los países.

A continuación, haremos una breve reseña de cada uno de los acuerdos suscritos por el Perú en materia de tramitación acelerada de patentes.

2. PPH celebrado con España

El PPH que suscribieron el 5 de octubre de 2015 la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM) y el INDECOPI, dispone que cuando la OEPM emita una opinión favorable sobre la patente u otorgue la patente, el interesado puede solicitar el PPH ante el INDECOPI, para lo cual debe presentar un formato acompañando la documentación emitida por dicha oficina y cumpliendo los demás requisitos previstos en la ley.

3. PPH suscrito en el marco de la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico constituye un área de integración multinacional entre países de la región que busca alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes integrantes del convenio.



Sobre la base de este tratado es que los países miembros Colombia, Chile, México y Perú decidieron promover el apoyo multilateral en materia de patentes.

Así, con fecha 8 de octubre de 2015, la SIC de Colombia, el INAPI de Chile, el IMPI de México y el INDECOPI suscribieron la Declaración Conjunta de las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico, mientras que el 14 de diciembre de 2015 firmaron el Memorándum de Entendimiento sobre el PPH.

El PPH contempla la tramitación acelerada utilizando los exámenes de patentabilidad de cualquiera de los países miembros, así como los productos del trabajo internacional del PCT emitidos por la oficina de Chile, cuando haya actuado como autoridad de búsqueda o examen bajo el PCT.

4. PPH suscrito entre las oficinas de propiedad industrial que integran el PROSUR

El 6 de mayo de 2016 se firmó el Protocolo que reafirma el Acuerdo de Cooperación que establece el Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL. En la misma fecha, los representantes del INPI de Argentina, del INPI de Brasil, del INAPI de Chile, de la SIC de Colombia, del IEPI de Ecuador, de la DINAPI de Paraguay, de la DNPI de Uruguay y del INDECOPI suscribieron el Memorándum de Entendimiento sobre el PPH entre las oficinas que forman parte del sistema.

Cada país que conforma el PROSUR cuenta con su propio lineamiento y directriz para solicitar el PPH, los cuales a su vez contienen los requisitos de forma y de fondo establecidos por cada oficina para su procedencia.

En este caso también se prevé la posibilidad de solicitar un examen acelerado utilizando los productos del trabajo internacional PCT de las Oficinas de Patentes de Brasil y Chile.

5. PPH celebrado con Japón

El Programa Piloto del PPH entre la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y el INDECOPI fue suscrito el 3 de octubre de 2017.

El Japón tiene una de las oficinas más grandes de patentes en el mundo, y ello favorece a los inventores peruanos en la medida que, actualmente, pueden ingresar sus solicitudes beneficiándose de una tramitación acelerada. Esto les permitirá proteger su invención sin necesidad de seguir procedimientos tan largos y que demanden altos costos.

El PPH con Japón, además de permitir la utilización de exámenes de patentabilidad favorables, prevé la posibilidad de solicitar la aplicación del acuerdo empleando los productos del trabajo internacional PCT de la oficina japonesa, como autoridad de búsqueda internacional e informe de examen preliminar internacional.

6. Global PPH

Este acuerdo es el de mayor relevancia e importancia debido a que, por su carácter global, por un lado nos acerca a las oficinas más importantes del mundo y, por otro, nos abre nuevas oportunidades para que los inventores peruanos cuenten con diversas opciones de mercado para empezar a comercializar sus inventos o generar compromisos estratégicos con empresas a nivel internacional.

Desde el 6 de enero de 2019 el Perú forma parte del Global PPH, que reúne a oficinas de veintiséis jurisdicciones, tales como Alemania (DPMA), Australia (IP), Canadá (CIPO), Corea (KIPO), España (OEPM), Estados Unidos (USPTO), Instituto Nórdico de Patentes (NPI), Japón (JPO), Portugal (INPI), Reino Unido (UKIPO), Rusia (ROSPATENT), Singapur (IPOS) y Suecia (PRV).

Si bien cada oficina presenta directrices distintas, todas contemplan requisitos similares para petitionar un examen de fondo acelerado de conformidad con los lineamientos aprobados.

En definitiva, el PPH logra proteger la patente de un producto o procedimiento en menor tiempo, disminuye los costos de tramitación y permite reutilizar los resultados del examen y la búsqueda realizados por las oficinas de patentes, evitando dobles esfuerzos en acciones administrativas.

7. Conclusión

A manera de conclusión, podemos afirmar que los PPH celebrados por el Perú constituyen acuerdos de vital importancia que sitúan a nuestro país a la vanguardia internacional dentro del ámbito de las patentes. La calidad de la búsqueda y el examen son fundamentales para la seguridad jurídica del sistema de patentes, así como para garantizar la confianza que los inventores y la sociedad en general tendrán frente a este sistema.

Por ello, deberá continuarse con la implementación de nuevas maneras de hacer más efectivos y viables los procedimientos de registro de patentes, pues la cooperación internacional, en una actualidad tan globalizada como la nuestra, es requisito indispensable, y hacia eso estamos encaminados.

Renzo Scavia. Es abogado graduado, summa cum laude, por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Diplomado en Derecho Notarial y Registral por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Es socio fundador y socio gerente de Scavia & Scavia. Ocupa el cargo de Presidente del Capítulo Andino de Licensing Executives Society International (LESI). Su práctica de más de 25 años abarca todas las áreas de la Propiedad Intelectual e Industrial, con particular énfasis en marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.
@: rscavia@scavialaw.com

TURNING EFFICIENCY INTO EXCELLENCE

- TRADEMARKS
- PATENTS & UTILITY MODELS
- INDUSTRIAL DESIGNS
- FTO & PPH
- COPYRIGHT & SOFTWARE
- LIFE SCIENCES
- TECHNOLOGY TRANSFER
- FRANCHISING & LICENSING
- COMPETITION LAW
- CONSUMER PROTECTION
- ADVERTISING REGULATIONS
- DOMAIN NAMES & E-COMMERCE
- IP LITIGATION
- CUSTOMS & BORDER MEASURES
- CORPORATE LAW & CONTRACTS

SCAVIA & SCAVIA

OFFERING SOLUTIONS
AND PROTECTION
TO YOUR CREATIONS

Av. Ricardo Rivera Navarrete Nro. 765 Piso 5, Edificio Las Magnolias San Isidro
Lima 27 - Perú | Telf.: (511) 440-8181 | Fax:(511) 222-0661 | E-mail: scavialaw@scavialaw.com