

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
ENTRE
LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Y
EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESPECTO DE UN
PROGRAMA DE PROCEDIMIENTO ACELERADO DE PATENTES

La Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (en adelante, "USPTO", por su sigla en inglés), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (en adelante, INPI), a cuyos Institutos se hará referencia como "Oficina" por separado, y "Oficinas" cuando sea conjuntamente.

EN RECONOCIMIENTO de la importancia de la propiedad intelectual, y en especial de las patentes, para la promoción de una economía sólida, que permita la diseminación de nuevas tecnologías y fomento emprendimientos en áreas de innovación;

EN CONSIDERACIÓN del valor y la importancia del trabajo conjunto entre las Oficinas para mejorar la calidad de las patentes y facilitar el examen oportuno de las solicitudes; y

EN RECONOCIMIENTO de que los acuerdos de trabajo conjunto entre las Oficinas promoverá la innovación y la inversión en las economías norteamericana y argentina, y otorgará más competitividad a las empresas,

HEMOS LLEGADO AL SIGUIENTE ENTENDIMIENTO COMÚN:

I. Objetivo

El objetivo del presente Memorando de Entendimiento ("MDE") es comenzar con la cooperación entre las Oficinas respecto de un programa de Procedimiento Acelerado de Patentes ("PPH", por su sigla en inglés).

II. Particularidades del Programa PPH

A. Procedimientos

- i. Cada Oficina tiene la intención de implementar el programa PPH de conformidad con los criterios y principios establecidos en el Anexo del presente MDE, sujeto a las condiciones y limitaciones estipuladas en este MDE.
- ii. Cada Oficina deberá aplicar sus respectivas leyes, normativas y reglamentos nacionales en materia de patentes en los exámenes de las solicitudes presentadas en esa Oficina.

B. Condiciones y Limitaciones

La intención de las Oficinas es que el objeto o la materia para todo tipo de petición de participación en el programa PPH en cada Oficina sea solicitudes de patentes. Se pretende excluir de la participación en el programa PPH a todo otro tipo de solicitudes, a saber: solicitudes de modelos y diseños industriales, solicitudes de modelos de utilidad, solicitudes de patentes sobre plantas y/o variedades vegetales, y solicitudes de reexaminación y reemisión.

III. Modificación del MDE

El presente MDE y su Anexo pueden ser modificados por el consentimiento mutuo escrito de ambas Oficinas.

IV. Recursos Financieros



A menos que se acordara por escrito un entendimiento común diferente de lo estipulado por este MDE, cada Oficina tiene la intención de hacerse responsable de sus propios costos y gastos que acarreen las actividades sujetas al MDE.

V. Misceláneos

- A. El MDE no da lugar a ningún tipo de obligaciones legales sujetas al derecho internacional o nacional.
- B. La USPTO y el INPI tienen intención de resolver cualquier diferencia que pudiera surgir a partir del presente MDE a través de consultas y negociaciones.

VI. Duración del Programa PPH

- A. Las Oficinas tienen intención de comenzar el programa PPH el 3 de marzo de 2017. Se pretende que dicho programa dure por un período de tres años, culminando el 2 de marzo de 2020.
- B. Ambas Oficinas pueden discontinuar el programa PPH sin razón alguna. La Oficina que lo discontinúa deberá esforzarse para proveer a la otra Oficina con una notificación por escrito con 60 días de anterioridad.

<p>Por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos:</p>  <p>Michelle K. Lee Subsecretario de Comercio de la Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos</p> <p>Fecha: <u>January 17, 2017</u></p>	<p>Por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina:</p>  <p>Dr. Dámaso Pardo, Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina Ministerio de Producción</p> <p>Fecha: <u>20 de Enero del 2017</u></p>
--	--

ANEXO: Criterios del Programa PPH

1. Introducción

1.1. - El presente documento provee los criterios por los cuales las Oficinas pretenden que opere el Programa de Procedimiento Acelerado de Patentes (“PPH”, por su sigla en inglés) para la USPTO y el INPI.

1.2. - Conforme al programa PPH, se puede realizar en cualquiera de las Oficinas una petición de procedimiento acelerado (petición “PPH”) basada en las decisiones y resoluciones (*work products* por su expresión en inglés) de la oficina respectiva sobre la solicitud de patente en cuestión - incluyendo solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (“PCT”, por su sigla en inglés) – de la otra Oficina, en la medida en que se cumplan los criterios de elegibilidad establecidos a continuación en los párrafos 2 y 3. Se entiende por petición PPH a aquella que se realiza con el fin de acelerar el procedimiento de una solicitud de patente, de acuerdo con los términos del presente Programa PPH.

1.3. - Si lo desean, las Oficinas pueden desarrollar directrices específicas de cada Oficina, como por ej., reflejar sus respectivos procesos y terminologías legales, y pueden solicitar mayor flexibilidad más allá de aquellos requerimientos, si así lo necesitaran. Sin embargo, los criterios detallados a continuación en los párrafos 2 y 3 establecen un estándar al que deberán adherirse las Oficinas, de tal manera que provean un sistema uniforme para los solicitantes, a saber: si se cumplen los requerimientos específicos del programa PPH que se mencionan a continuación, la solicitud en cuestión calificará para el PPH.

2. Estándares de elegibilidad

2.1. - Las Oficinas tienen la intención de proveer procedimiento acelerado de conformidad con el programa PPH para solicitudes que cumplan con los siguientes criterios:

- 1) Las solicitudes ante la Oficina de Examen Anterior (“OEA”) y la Oficina de Examen Posterior (“OEP”) tienen la misma fecha inicial (ya sea la fecha de la prioridad o la fecha de presentación).
- 2) La OEA haya encontrado al menos una reivindicación patentable. La indicación de que una reivindicación es patentable debe surgir de manera explícita en algunas de las decisiones o resoluciones de la OEA. La(s) reivindicación(es) considerada(s) como novedosa(s), que tenga(n) altura inventiva y aplicación industrial en decisiones y resoluciones (*work products* por su expresión en inglés) de la oficina respectiva sobre la solicitud de patente en cuestión PCT hechos por la OEA serán admisibles a los fines de este MDE.
- 3) Todas las reivindicaciones presentadas a examen de conformidad con el programa PPH deben ser suficientemente correspondientes con una o más reivindicaciones consideradas como patentables por la OEA.

- 4) La OEP no haya iniciado con el examen de fondo de la solicitud. Sin embargo, la OEP aún podría admitir peticiones PPH presentadas luego de que el examen de la solicitud de la OEP haya comenzado, dependiendo de las circunstancias particulares y de las necesidades de la OEP y de los interesados.
- 5) Se haya presentado ante la OEP una petición de examen de fondo, ya sea al momento de la petición PPH, o previamente.

2.2. - La solicitud de la OEP haya sido publicada.

2.3. - Una solicitud de la OEA será válida como base de una petición PPH siempre y cuando haya ocurrido su examen de fondo, incluyendo las consideraciones respecto de la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial.

2.4. - Cada Oficina aplicará sus respectivas leyes, normativas y reglamentos nacionales en los exámenes de las solicitudes presentadas ante dicha Oficina.

3. Documentación adicional a la petición PPH

3.1. - Las Oficinas tienen la intención de proveer procedimiento acelerado de conformidad con el programa PPH cuando el solicitante de la petición PPH presente:

- 1) El formulario completo de petición PPH; y
- 2) Una copia de las decisiones y resoluciones (*work products* por su expresión en inglés) de la Oficina que han sido considerados relevantes para determinar la patentabilidad de las reivindicaciones por la OEA, siempre y cuando dicho producto de trabajo no esté disponible vía los Sistemas de Acceso al Dossier.

3.2. - Las Oficinas también pueden requerir que el solicitante provea la siguiente documentación:

- 1) Copias de los documentos citados por la OEA para observar la patentabilidad que no hayan sido publicadas por la OEP.
- 2) Traducciones de cualquier documento mencionado en los puntos 3.1 2). Los costos por la traducción de los documentos y las formalidades necesarias serán responsabilidad del solicitante.
- 3) Un cuadro que muestra la correspondencia entre las reivindicaciones de la solicitud de la OEP y las reivindicaciones correspondiente de la OEA las cuales han sido consideradas patentables por dicha OEA; y

- 4) Una copia de las reivindicaciones que han sido consideradas patentables por la OEA, a menos que estuvieran disponibles vía los Sistemas de Acceso al Dossier.

3.3. - Si la OEP encontrara dificultades para obtener documentos vía los Sistemas de Acceso al Dossier, la OEP podrá requerir al solicitante que los presente.

4. Consideración de una petición PPH

La intención de la OEP es expedirse respecto de la petición PPH dentro de un plazo de 60 días a partir de la presentación de dicha petición. Cuando la OEP encuentre deficiencias en una petición PPH, dicha Oficina deberá informar al solicitante sobre esas deficiencias, y proporcionarle al menos una oportunidad para corregir la solicitud de pedido de PPH, dentro de un plazo de tiempo razonable.

5. Disposiciones misceláneas

Las Oficinas deberán compartir información estadística básica; para ello, podrán llevar a cabo estudios, en la medida en que lo consideren apropiado, y los recursos lo permitan, de manera tal que se pueda monitorear el uso y mejorar la calidad del sistema en su conjunto.