

## El procedimiento acelerado de patentes (PPH) en el Perú: a 5 años de su implementación

### *Patent prosecution highway (PPH) in Peru: 5 years after its implementation*

Janny López Acosta<sup>1</sup>

**Resumen.** *A través de este artículo, haremos un repaso histórico de cómo ha sido el proceso de implementación del Procedimiento Acelerado de Patentes en el Perú desde que se suscribió el primer memorando de entendimiento con la Oficina Española de Patentes en el año 2016 hasta la suscripción del acuerdo más reciente con la Oficina Europea de Patentes y de los resultados que este viene obteniendo desde su aplicación; asimismo, se intentará realizar un breve análisis jurídico de dicho mecanismo dentro del marco de la Decisión 486 que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina con el objetivo de verificar si su aplicación contraviene la referida norma.*

**Abstract.** *Through this article, we will review the history of the implementation process of the PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) in Peru since the first memorandum of understanding was signed with the Spanish Patent Office in 2016 until the signing of the most recent agreement with the European Patent Office and the results that it has been obtaining since its application; likewise, an attempt will be made to carry out a brief legal analysis of said mechanism within the framework of Decision 486 that regulates the Common Regime on Industrial Property of the Andean Community Commission in order to verify whether its application contravenes the aforementioned Decision.*

**Palabras clave.** *Procedimiento Acelerado de Patentes. Patentes. Principio “Mottainai”. Decisión 486. Decreto Legislativo 1075. Examen de Patentabilidad. Cooperación en materia de patentes*

**Keywords.** *Patent Prosecution Highway. Patent. Principle “Mottainai”. Decision 486. Legislative Decree 1075. Substantive examination. Patente Cooperation*

**Sumario.** I. Introducción. II. El PPH y el principio “Mottainai”. III. Concepto de PPH. IV. Acuerdos firmados por el Perú. V. Marco Jurídico. VI. Consideraciones para la presentación de solicitudes PPH. VII. Solicitudes PPH presentadas en Perú. VIII. Conclusiones.

---

<sup>1</sup> Abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), con Estudios de Maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha participado en el curso sobre Variedades Vegetales organizado por Korea International Cooperation Agency (KOICA) en República de Corea del Sur y en el entrenamiento sobre los procedimientos de las oficinas receptoras bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), llevado a cabo por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile. Con diversos cursos en Propiedad Intelectual impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Trabajó en el INDECOPI en diversas áreas de Propiedad Intelectual y fue pasante en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Ecuador. Actualmente, labora en el área de Propiedad Intelectual del Estudio Díez Canseco Competencia & PI.

## 1. Introducción

En los últimos 5 años, se ha evidenciado un incremento importante de solicitudes de patentes en el Perú. Si bien la mayoría de las solicitudes de patentes provienen del extranjero, se ha visto también un incremento en las solicitudes peruanas.

Durante el año 2018, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (en adelante, la DIN) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI), otorgó 832 patentes de invención y de modelos de utilidad a nacionales, cifra que significó un incremento de 30% respecto de las patentes otorgadas durante el 2017<sup>2</sup>.

En el 2019, las solicitudes de patentes de invención se incrementaron en un 3% en relación con las solicitudes presentadas el 2018, siendo en su mayoría solicitudes extranjeras.

Asimismo, el INDECOPI viene promoviendo a través de distintos programas y concursos los beneficios del sistema de sistema de propiedad industrial y fomentando la protección de patentes, lo cual también ha contribuido a que más personas y empresas se interesen en acceder al sistema, traduciéndose tal interés en nuevas solicitudes de protección.

La tramitación de una solicitud de una patente es regularmente por su complejidad un proceso que puede tener una duración considerable para el solicitante interesado en obtener una pronta protección de su invención.

Las etapas de un procedimiento de registro de patente, puede dividirse en cuatro momentos; i) presentación de la solicitud de patente en la que la Oficina de Patentes realiza un examen formal de la solicitud; ii) publicación de la solicitud, en la cual se brinda la oportunidad para que terceros puedan formular oposición contra la solicitud por un plazo determinado; iii) examen de patentabilidad o de fondo, en el cual el examinador analizará si la patente cumple o no con los requisitos para su protección y, iv) emisión de resolución de otorgamiento o denegatoria.

En la tercera etapa, la evaluación que realiza el examinador de patentes suele ser un examen exhaustivo y complejo que requiere de un alto empleo de esfuerzos y de tiempo, lo cual, podría implicar, dependiendo de los recursos de cada Oficina de Patentes, demora en la emisión de la resolución de otorgamiento o denegatoria de la patente.

De acuerdo con la práctica en nuestro país, la tramitación de una patente de invención hasta la emisión de resolución puede tomar un tiempo de entre 4 a 5 años en Primera Instancia; mientras que, para el caso de una patente de modelo de utilidad, puede tomarse un tiempo 2 a 3 años.

En el 2019, el INDECOPI recibió 1259<sup>3</sup> solicitudes de patentes nacionales y extranjeras. Asimismo, de acuerdo con data proporcionada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la OMPI) en el 2018, la DIN cuenta con 29 examinadores de patentes, mientras que, por ejemplo, la oficina de patentes colombiana cuenta con 49 examinadores<sup>4</sup>, es decir prácticamente el doble de examinadores peruanos.

2 INDECOPI. «Los registros de patentes de invención crecieron en el Perú en 30% y los registros de diseños industriales en 72% en comparación con el 2017». Acceso el 1 de mayo de 2021. <https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/6629/NP%20190123%20Balance%20DIN%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

3 INDECOPI. «Anuario de Estadísticas Institucionales 2019». Acceso el 1 de mayo de 2021.

4 World Intellectual Property Organization «World Intellectual Property Indicators 2019». Acceso el 10 de mayo de 2021. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2019.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf).

Haciendo un ejercicio matemático, de acuerdo con la información anterior, cada examinador peruano tendría al menos a su cargo el análisis de aproximadamente 43 solicitudes de patentes. Ello sin contar con las solicitudes que fueron ingresadas en años anteriores y que se encuentran en trámite.

Ahora bien, desde hace poco más de 5 años, en el Perú entró en vigor el Primer Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes (*Patent Prosecution Highway – PPH*) (en adelante, PPH) con España. Posteriormente, el Perú suscribió acuerdos de PPH con las oficinas de patentes de los países miembros de la Alianza del Pacífico, la Oficina de Japonesa de Patentes, con las oficinas de patentes de los países miembros de PROSUR, Global PPH y EPO, cuyo detalle desarrollaremos más adelante.

El procedimiento Acelerado de Examen de Patentes es un instrumento que viene siendo utilizado por muchos países a nivel mundial que permite a un solicitante de patente de invención que haya obtenido un examen de fondo positivo o el otorgamiento del registro de una patente, requerir la aceleración del trámite de solicitud de protección para la misma invención ante otra Oficina de Patentes con la cual se haya suscrito un acuerdo sobre PPH. Esto siempre que se cumpla con determinadas condiciones y pasos establecidos en las directrices respectivas.

Así, el objetivo de este artículo es revisar cómo ha sido el proceso de implementación de este programa en el Perú y de los resultados que este viene obteniendo desde su aplicación. Así, realizar un breve análisis jurídico de dicho mecanismo a la luz de lo establecido en la Decisión 486 que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de La Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486) y el Decreto Legislativo 1075, que regula aspectos no contemplados por la referida Decisión que constituyen las normas nacionales sobre materia de propiedad industrial, para así poder determinar si el PPH contraviene o no dichas normas.

### **El PPH y el principio “Mottainai”**

El término “Mottainai” es una palabra de origen japonés que es utilizado para instar a no desaprovechar nada. De ahí que el principio llamado “*Monttainai*” constituya una concepción japonesa que busca la eficiencia de recursos ha tenido una fuerte presencia también en la creatividad y la innovación, tratando de encontrar formas creativas de reducción del gasto de recursos<sup>5</sup>.

Este principio ha servido de inspiración para dar origen al Procedimiento Acelerado de Patentes, en la medida que el objetivo de este programa es precisamente utilizar de manera más provechosa la labor de los examinadores de las Oficinas de Propiedad Industrial que forman parte de este procedimiento<sup>6</sup>.

---

5 López Aranguren, J. L. «El globalismo como herramienta para potenciar la creatividad y la innovación de Japón en un mundo globalizado, en *Mirai. Estudios Japoneses*», 4, 2020, 11-22. [https://zaguan.unizar.es/record/95447/files/texto\\_completo.pdf](https://zaguan.unizar.es/record/95447/files/texto_completo.pdf). Acceso el 1 de mayo de 2021.

6 Este principio ha sido reconocido expresamente en los Lineamientos para la aplicación del Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes entre Perú y PROSUR: “El PPH tendrá como base el principio *Mottainai*, que permite que cuando la Oficina de Examen Anterior (OEA) haya evaluado la patentabilidad de una solicitud de patente de invención (incluyendo solicitudes internacionales PCT que ingresan a fase nacional), la Oficina de Examen Posterior (OEP) deberá asegurar que el solicitante cuente con el beneficio de un examen acelerado de la solicitud correspondiente, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto”. Resolución N° 752-2016/DIN-INDECOPI del 20 de julio de 2016 Acceso el 1 de mayo de 2021. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/368017/Lineamiento+PPH+Peru-AP.pdf/ae4a05ad-f3ec-4e41-ac19-f0e865443906>. También fue reconocido expresamente en el memorando de entendimiento suscrito con los países de la Alianza del Pacífico.

Es importante considerar que habitualmente los solicitantes están interesados en proteger su invención en varios países de manera simultánea, considerando, claro está, los plazos establecidos en el Convenio de París y utilizando el Sistema de presentación de Patentes PCT que permite en buena cuenta la extensión del plazo de prioridad para el ingreso en fase nacional de las solicitudes. Sin embargo, debido a las particularidades de cada procedimiento nacional y de acuerdo con la legislación de cada país, es probable que los exámenes de patentabilidad sean emitidos en distintos momentos.

Bajo la utilización del principio “*Monttainsai*” en el PPH, un solicitante que decida proteger simultáneamente su invención podría utilizar el examen de patentabilidad emitido por una oficina con anterioridad en otra oficina con la que se haya celebrado un acuerdo de aplicación de PPH, con lo cual habría una mejor utilización en términos de eficiencia del primer examen de patentabilidad.

Recordemos que este procedimiento con base en el principio japonés se inició como un acuerdo suscrito en 2006 entre la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO). Esto es, dos de las oficinas más grandes del mundo y hoy constituye una herramienta utilizada por diversas oficinas de patentes.

El mecanismo puede tener dos orígenes explicativos: de un lado, la falta de consenso, en 2005, para adoptar multilateralmente mecanismos de armonización de patentes, tales como el Sustantive Patent Law Treaty (splt), y de otro, el impulso inicial de Japón, por medio de su oficina de patentes, para resolver las demoras en la obtención de patentes por sus nacionales en Estados Unidos,

principal mercado de sus exportaciones (Lizarazo y Lamprea, 2014).

La adopción de estos mecanismos por las distintas oficinas puede deberse a que efectivamente se reduce de manera significativa los esfuerzos al realizar un examen de patentabilidad. Esto último pues las solicitudes posteriores utilizan los resultados obtenidos en las oficinas anteriores, sin necesidad de hacerlo desde cero, siempre y cuando se cumplan los requerimientos descritos en los lineamientos establecidos por cada oficina.

### 1.1 Concepto de PPH

De acuerdo con lo que ha señalado el INDECOPI, el procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) es un acuerdo suscrito entre diferentes oficinas de patentes del mundo que implica la posibilidad de que cuando el solicitante de una patente haya obtenido una opinión favorable sobre la patentabilidad de una invención en una de las oficinas de patentes de un país que forma parte del acuerdo, las demás oficinas puedan utilizar los resultados de ese examen, sin necesidad de hacerlo desde cero, siempre y cuando se cumplan los requerimientos establecidos en los lineamientos elaborados por cada país. El primer país que realiza un examen de patentabilidad con resultados positivos beneficia al segundo país donde se solicita la misma patente, pues permite realizar el examen en menor tiempo<sup>7</sup>.

La mayoría de las oficinas de Propiedad Industrial del mundo han referido al PPH como un instrumento por el cual todo solicitante de patente de invención que cuente con un examen de fondo positivo o el otorgamiento del registro respectivo de la patente por parte de una Oficina de Propiedad Industrial determinada, tiene la posibilidad de requerir la aceleración de sus trámites de

7 INDECOPI, «Guía Procedimiento Acelerado de Patentes PPH para titulares de Patentes» (Lima: INDECOPI 2019), <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3494758/guia+pph+sq.pdf/739c22bb-4d3a-1d47-0ee2-76db07274c10>.

solicitud de protección para la misma invención ante otra Oficina de Patentes con la cual se haya firmado un PPH, siempre que se cumpla con determinados condiciones y pasos establecidos en las directrices respectivas.

Cabe precisar que la condición de fondo más importante para esta herramienta recae en el hecho de que las reivindicaciones de las dos solicitudes tengan una correspondencia suficiente (sean iguales), ya que esto constituye la esencia de dicho programa, además de no contravenir ninguna disposición respecto de la legislación de cada país.

En ese sentido, no se trataría de una aplicación automática de los resultados positivos obtenidos en los exámenes anteriores. Muy por el contrario, el examinador posterior se encuentra en la obligación de revisar las reivindicaciones que fueron otorgadas a efectos de verificar, además, si efectivamente corresponden a las reivindicaciones que han sido solicitadas ante la Oficina Posterior, si cumplen con los requisitos de patentabilidad y que no se encuentran incursas dentro de las prohibiciones establecidas por cada legislación para que puedan ser objeto de protección.

## 1.2 Acuerdos firmados por el Perú

Hasta el momento, el Perú, a través del INDECOPI, ha suscrito 6 acuerdos PPH, los cuales pasaremos a revisar brevemente.

1. **Perú y España.** - El 5 de octubre de 2015, en Ginebra, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el INDECOPI suscribieron un Memorando de Entendimiento relativo al establecimiento de un Procedimiento Acelerado entre las Oficinas de Patentes respectivas, el cual comenzó a regir el 1

de enero de 2016<sup>8</sup>. Mediante Resolución N° 269-2016/DIN-INDECOPI del 23 de marzo de 2016 el INDECOPI fijó los lineamientos para este PPH.

En la tercera cláusula del memorando de entendimiento en mención, se estableció que la duración de este programa sería de dos años prorrogables automáticamente por periodos sucesivos según la voluntad de las partes, de manera tal que a la fecha dicho acuerdo continúa vigente.

A la fecha, no se han presentado solicitudes de acogimiento al PPH bajo este acuerdo<sup>9</sup>.

2. **Perú y Alianza del Pacífico.** - El 14 de diciembre de 2015, el INDECOPI suscribió el Memorándum de Entendimiento sobre PPH con las oficinas de Propiedad Industrial que forman parte de la Alianza del Pacífico, esto es, con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile.

En dicho memorándum se estableció que la duración de este PPH sería de tres años con la posibilidad de prorrogarse hasta por un período adicional de un año, mediante acuerdo de los Participantes, formalizado por escrito. Este comenzaría a contabilizarse a partir de la fecha de la última firma de los suscribientes.

Mediante Resolución N° 752-2016/DIN-INDECOPI del 20 de julio de 2016, el INDECOPI aprobó los lineamientos “Guía para la aplicación del Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes para establecer las condiciones, procedimientos y requisitos”.

8 INDECOPI. «Memorando de entendimiento del PPH INDECOPI-OEPM». Acceso el 1 de mayo de 2021. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/368017/Memorando+de+entendimiento.pdf/c496f456-17ce-4e3e-8f2f-eae212d28996>

9 Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Carta N° 24-2021-DIN/INDECOPI del 17 de mayo de 2021.



Sobre su vigencia, a la fecha no ha sido posible verificar la existencia de un documento que expresamente señale que dicho acuerdo se encuentra vigente. No obstante, de acuerdo con la data proporcionada por la DIN, en el 2020, se solicitaron 2 pedidos de acogimiento de pedido PPH bajo el marco de la Alianza del Pacífico, de lo cual se infiere, que este acuerdo se encuentra vigente.

3. **Perú y Prosur.**- El 5 de julio de 2012, los representantes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual de Ecuador (IEPI), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay (DINAPI), la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay (DNPI) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI) suscribieron un Acuerdo de Cooperación que establece el Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL, el cual tiene como objetivo la cooperación en las áreas de marcas, patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales.

El 6 de mayo de 2016, con la finalidad de consolidar la cooperación técnica e institucional entre las Oficinas de Propiedad Industrial, las oficinas en mención suscribieron el Protocolo que reafirma el Acuerdo de Cooperación que establece el Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL, a través del cual se reafirma el Acuerdo suscrito en el año 2012.

Asimismo, en la misma fecha, en Río de Janeiro, suscribieron el “Memorándum de Entendimiento sobre el Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes entre las Oficinas de Propiedad Industrial que integran el Sistema de Cooperación en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL”.

En dicho memorándum, se dispuso en su artículo 3 que los países deberán formular las Guías para la operación del Programa Piloto en el cual se establecerán las condiciones, procedimientos y requisitos para la operación de este. Así, mediante Resolución N° 2245-2016/DIN-INDECOPI del 30 de diciembre de 2016, el INDECOPI aprobó los lineamientos para la aplicación de este PPH.

En cuanto a la vigencia de este programa, en el artículo 6.1. de memorándum en referencia, se estableció un plazo de duración de 3 años, con la posibilidad de prorrogarse por un año más. Ello siempre y cuando medie acuerdo de las partes y se formalice por escrito.

En relación con su vigencia, igual que para el caso de la Alianza del Pacífico a la fecha no ha sido posible obtener un documento que expresamente señale que dicho acuerdo se encuentra vigente y que se encuentre plenamente implementado en el Perú. No obstante, de acuerdo con la data proporcionada por la DIN, en el 2020, se solicitaron 3 pedidos de acogimiento de pedido PPH bajo esta modalidad<sup>10</sup>, de lo cual se infiere, que este se encuentra vigente.

4. **Perú y Japón.** - El 3 de octubre de 2017, los representantes de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y el INDECOPI suscribieron la Declaración Conjunta de Intención para la implementación del Programa Piloto del Pro-

---

10 Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Carta N° 24-2021-DIN/INDECOPI del 17 de mayo de 2021.

cedimiento Acelerado de Patentes. En dicha declaración se estableció que el programa se iniciaría el 10 de noviembre de 2017.

Mediante Resolución N° 2017-2400/DIN-INDECOPI del 31 de octubre de 2017, se aprobó los lineamientos para la aplicación del Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) entre la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y el INDECOPI.

Durante el periodo 2017 al 2010, solo se han registrado 3 solicitudes pedido PPH bajo esta modalidad<sup>11</sup>.

5. **Perú y Global PPH.** - El 10 de noviembre de 2018, la Oficina Japonesa de patentes, en su calidad de secretaria del Programa Piloto del Procedimiento de Acelerado de Patentes Global (Global PPH), señaló que, a partir del 6 de enero de 2019, el INDECOPI formaba parte del mencionado Programa.

Este programa se encuentra integrado por 27 países, entre los cuales podemos encontrar a las oficinas de patentes más importantes del mundo: Alemania (DPMA), Australia (IP Australia), Austria (APO), Canadá (CIPO), Colombia (SIC), Corea (KIPO), España (OEPM), Estados Unidos de América (USPTO), Dinamarca (DKPTO), Estonia (EPA), Finlandia (PRH), Hungría (HIPO), Instituto Nórdico de Patentes (NPI), Islandia (IPO), Israel (ILPO), Japón (JPO), Noruega (NIPO (IPONZ), Nueva Zelanda (IPONZ) Polonia (PPO), Portugal (INPI), Reino Unido (UKIPO), Rusia (ROSPATENT), Singapur (IPOS) Suecia (PRV), Chile (INAPI), Instituto de Patentes de Visegrado (VPI) que re-

úne a República Checa, Hungría, Polonia y la República Eslovaca, así como al Instituto Nórdico de Patentes conformado por Dinamarca, Islandia y Noruega.

Mediante Resolución N° 3368-2018/DIN-INDECOPI del 31 de diciembre de 2018, se aprobó los lineamientos para la aplicación del Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes Global PPH.

Sobre la vigencia de este programa, no se establecido una vigencia determinada. No obstante, en los Lineamientos se ha dispuesto que en caso de un eventual número excesivo de solicitudes PPH que impidan su correcto funcionamiento, el programa puede ser suspendido siempre y cuando dicha intención sea comunicada formalmente a las otras oficinas 3 meses antes de que la suspensión se haga efectiva.

Actualmente, esta modalidad de PPH es la que más solicitudes ha presentado. Desde su entrada en vigor, se han presentado 42 solicitudes de acogimiento PPH<sup>12</sup>, lo cual representa más del 50% de las solicitudes de acogimiento PPH presentadas en el periodo 2017 al 2020 en el Perú.

6. **Perú y Oficina Europea de Patentes (EPO).** - El 2 de enero de 2020, entró en vigor por tres años, el Programa Piloto con la Oficina Europea de Patentes, que involucran a 38 oficinas de patentes europeas. Las intenciones de suscribir este programa fueron anunciadas el 18 de octubre 2019<sup>13</sup>.

11 Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Carta N° 24-2021-DIN/INDECOPI del 17 de mayo de 2021.

12 Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Carta N° 24-2021-DIN/INDECOPI del 17 de mayo de 2021.

13 EPO. «Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property Protection (Peru) based on PCT and national work products» Acceso el 28 de mayo de 2021 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/12/a107.html>.

A la fecha de emisión de este artículo, no ha sido posible acceder al memorando de entendimiento celebrado por el INDECPI y la EPO ni tampoco a la Resolución que aprueba las directrices para su aplicación.

### 2.3 Marco jurídico

Para analizar la naturaleza jurídica del mecanismo PPH, es importante considerar los documentos suscritos por el INDECOPI con las distintas oficinas con las que se ha celebrado estos acuerdos, de modo tal que revisaremos los documentos denominados “memorandos de entendimiento” y “lineamientos”.

Con relación a los memorandos de entendimiento suscritos por el INDECOPI<sup>14</sup>, se podría decir que dichos documentos establecen las cláusulas generales que dan origen a los acuerdos PPH. En ellos, encontramos las siguientes características en común:

- Se refieren al PPH como programas piloto, con lo cual se puede inferir que se trata de programas sujetos a “prueba”.
- Se establece como principal objetivo reducir los tiempos de examinación de las patentes, así como evitar la duplicidad de esfuerzos en la elaboración de los exámenes de patentabilidad, sin poner en riesgo la calidad de dichos exámenes.
- Se establece la posibilidad de suspender el procedimiento, previa comunicación, en caso se presente un número excesivo de solicitudes si ponen en riesgo su buen funcionamiento.

- Como requisito de procedibilidad se establece como condición principal, la correspondencia de las reivindicaciones de las dos solicitudes, esto es las reivindicaciones presentadas ante la Oficina de Examen Anterior (OEA) con las reivindicaciones presentadas ante la Oficina de Examen Posterior (OEP).

En los lineamientos, se han establecido básicamente los requisitos formales para la aplicación de PPH, los cuales son muy similares en los acuerdos analizados.

Del estudio tanto del memorando como los lineamientos, observamos que no se ha realizado un desarrollo expreso del marco legal que sustenta la adopción de dichos acuerdos.

De algún modo lo anterior denotaría que las oficinas han señalado que la suscripción de este tipo de acuerdos tendría un sustento principalmente en la cooperación de las oficinas de patentes. Esto es, un sustento más práctico que legal, en la medida que se justifica la implementación de este mecanismo en aras de acelerar la evaluación de las solicitudes de patentes evitando la duplicidad de esfuerzos y, con ello, reducir el tiempo de tramitación de una solicitud de patente.

Para Lizarazo y Lamprea, la aplicación del PPH puede no ser compatible con el Derecho Andino, pues no favorece la aplicación de los requisitos sustanciales de patentabilidad previstos en la norma andina, ni cumple la exigencia de la Decisión 486 consistente en que los países deben garantizar “la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión”<sup>15</sup>.

14 Para dicho análisis se han tenido en cuenta los memorandos de entendimiento respecto de los acuerdos señalados en los literales a), b), c), y d) del acápite IV.

15 Lizarazo-Cortés, Ó. y N. Lamprea Bermúdez, «Implementación del Procedimiento Acelerado de Patentes (pph) en Colombia. Análisis jurídico, técnico y efectos iniciales», Revista La Propiedad Inmaterial N.º 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp. 314.



En ese sentido, ante esta poca claridad legal, se pasará a revisar si el PPH encuentra su sustento en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075, que regula aspectos no contemplados por la referida Decisión que constituyen las normas nacionales sobre materia de propiedad industrial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 278 de la Decisión 486, los Países Miembros de la Comunidad Andina se comprometen, entre otros, a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Por su parte, el artículo 279 del mismo cuerpo legal dispone que los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren la Decisión, tales como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Con respecto a esta disposición, cabe precisar que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes conocido como Sistema PCT, cuya compatibilidad con la Decisión 486 es expresamente establecida, es en buena cuenta un sistema de presentación de patentes a nivel internacional y no un sistema de otorgamiento de patente. En esa línea, si bien dentro de este procedimiento se podrían generar adelantos de opiniones respecto de la patentabilidad de las invenciones, dichas opiniones no tienen carácter vinculante.

En materia de patentes, rige el principio de territorialidad, lo cual significa que la protección que se le brinda a una invención se limita a una determinada jurisdicción. Con ello se garantiza que el análisis de patentabilidad que realiza cada una de las Oficinas de Patentes sea autónomo e independiente con base a la legislación vigente de cada país.

Para que una invención pueda obtener protección, en la mayoría de las legislaciones, se exige que esta cumpla con tres requisitos sustanciales: i) novedad, ii) nivel inventivo y iii) aplicación industrial.

Si bien los requisitos de novedad y aplicación industrial suelen ser los más armonizados a nivel internacional, lo mismo no ocurre con el requisito de nivel o altura inventiva, toda vez que existen matices en las interpretaciones o criterios en cuanto a su definición o aplicación. En ese sentido, es perfectamente posible concluir que lo que para una oficina puede resultar una patente con nivel inventivo, para otra oficina no.

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Decisión 486, no está permitida la protección de invenciones que versen sobre: i) plantas, animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; ii) métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales, entre otros; y los usos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 y su Interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000, que solo considera patentable los productos o procedimientos, más no los usos<sup>16</sup>.

De manera que si una patente solicitada en el Perú se encuentra incursa en el algunas de las prohibiciones establecidas en los artículos mencionados en el párrafo anterior, esta no podrá obtener su protección aun cuando el solicitante presente un examen favorable emitido por la Oficina de Examen Anterior, acogándose al pedido PPH.

---

16 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 722 del 12 de octubre del 2001.

Sin perjuicio de que existe un expreso reconocimiento de la autonomía de las oficinas de patentes, esto es, que existe la obligación por parte del examinador de evaluar íntegramente la patentabilidad de una invención, la Decisión 486, en su artículo 46, contempla la posibilidad de que la oficina nacional competente pueda requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando la oficina nacional competente lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

Inclusive, de ser necesario, a efectos de realizar el examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, entre otros, solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: i) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; ii) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera.

Asimismo, establece que la oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos a copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

De lo anterior, se desprende que la Decisión 486 no niega la posibilidad de que el examinador al momento de evaluar la patentabilidad de una invención pueda tomar en consideración informes u opiniones de otras oficinas de propiedad industrial. Inclusive, la Decisión 486 establece la facultad de la oficina nacional para reconocer resultados de ciertos exámenes de patentabilidad que

tengan la finalidad de acreditar el cumplimiento de las exigencias de la invención.

En ese sentido, el considerar exámenes u informes de otras oficinas de patentes es una facultad o alternativa reconocida por la propia Decisión 486; por lo tanto, no existiría razón por la cual la aplicación del PPH podría resultar incompatible con la norma andina.

Además, el PPH encuentra su sustento en la labor que tienen los Países Miembros en la tarea de modernizar las oficinas nacionales competentes y en la posibilidad de suscribir acuerdos de cooperación siempre y cuando no trasgredan la Decisión, tal como ocurre claramente con el PCT, del cual forman parte Colombia, Ecuador y Perú, tres países de los cuatro países de la Comunidad Andina.

Cabe precisar que el PPH no constituye un mecanismo de aprobación automática, sino que está sujeta a la evaluación autónoma, independiente e integral que realice la Oficina de Examen Posterior. Al respecto, en el entendimiento suscrito con la Oficina Japonesa de Patentes se señala expresamente que “las oficinas reafirman la autonomía que tienen para aplicar su propia legislación y políticas públicas”.

En atención a las consideraciones expuestas, es posible concluir que el PPH no resulta incompatible con la Decisión 486, toda vez, no obstante que no existe una definición expresa de la naturaleza jurídica de esta figura y más bien parece tener un origen mucho más práctico que legal al buscar evitar dobles esfuerzos, este mecanismo garantiza la autonomía e independencia de los examinadores de patentes de cada oficina nacional, quienes finalmente deberán evaluar si las patentes que han sido otorgadas por las Oficinas de Examen pueden o no, de acuerdo con la legislación nacional, pueden ser protegidas.

## 2. Consideraciones para la presentación de solicitudes PPH

A través de los lineamientos emitidos por el INDECOPI para cada tipo de PPH, se han establecido los requisitos para la tramitación de una solicitud de acogimiento al PPH, los cuales, como ya lo mencionamos, contienen requisitos muy similares, los cuales han sido consolidados mediante el documento denominado “Guía Procedimiento Acelerado de Patentes PPH para titulares de Patentes”. En ese sentido, a continuación, haremos una revisión de los requisitos necesarios para que la DIN admita a trámite el pedido de PPH.

Para que una patente tramitada en el Perú pueda acceder al programa PPH, la solicitud de patente debe haber sido publicada en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del INDECOPI, con lo cual el plazo para formular oposición debe haber vencido. Como segundo requisito, se establece que la patente no debe contar con ningún examen de patentabilidad.

Si la solicitud de patente cumple con estos requisitos, entonces el solicitante podrá formular el pedido de acogimiento PPH.

### 1. Primera fase: Solicitud de acogimiento al PPH. El solicitante deberá presentar los siguientes documentos:

- Formato para acogerse al programa PPH en español. - Este formato es proporcionado por el INDECOPI y debe ser completado con la información correspondiente y debidamente suscrito por el solicitante o su representante.
- Ejemplar de las reivindicaciones otorgadas y de su traducción al español.

- Copia de todo examen, documento o pronunciamiento emitido sobre la patentabilidad de la solicitud.
- Copia de los antecedentes, información, referencias o documentos citados por el examinador, incluyendo la literatura no patente.

Actualmente, el pedido PPH no involucra ningún costo para el solicitante, lo cual puede resultar bastante beneficioso para el solicitante.

### 2. Segunda fase: Análisis del pedido de acogimiento al PPH

Una vez presentada toda la documentación mencionada en el literal a), la DIN realizará una revisión de esta a efectos de verificar si cuenta con la información necesaria para admitir el pedido de acogimiento al PPH. En el caso que la DIN determine que la documentación presentada resulta insuficiente, en la práctica, viene otorgando un plazo de días hábiles<sup>17</sup> para que el solicitante cumpla con presentar la documentación correspondiente. De no cumplir con este requisito, el pedido de acogimiento al PPH será rechazado. No obstante, ello no impide que el solicitante pueda solicitar nuevamente el acogimiento al PPH una vez cuente con la documentación respectiva.

### 3. Tercera fase: Examen de patentabilidad

Admitido el pedido PPH, el examinador pasará a realizar el análisis de patentabilidad de la invención en trámite para lo cual revisará la documentación presentada con la solicitud de acogimiento al PPH, la correspondencia

<sup>17</sup> De acuerdo con lo establecido en el artículo 143 del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004-2019-US, a falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse, deben producirse en un plazo de 10 días.

de las reivindicaciones otorgadas en la Oficina de Examen Anterior (OEA) con relación a las reivindicaciones presentadas ante la DIN, para luego determinar si, de acuerdo con la legislación peruana, dichas reivindicaciones pueden ser protegidas.

De manera que, el examinador está obligado a realizar un examen autónomo de la patente con el objeto de verificar que esta i) cuente con los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) y ii) no se encuentre incurso dentro de las prohibiciones para su protección.

En el caso de que el examinador determine que las reivindicaciones no contravienen lo dispuesto en la Decisión 486, la DIN emitirá una resolución de otorgamiento y, consecuentemente, el título de concesión correspondiente.

### 3. Solicitudes PPH presentadas en Perú

De acuerdo con la información proporcionada por la DIN, desde el año 2017 al 2020, se han presentado un total de 89 de solicitudes de acogimiento al PPH, evidenciándose un incremento del 240% de las solicitudes presentadas en el año 2020 con relación a las solicitudes presentadas en año 2017<sup>18</sup>. Este último es el año en el que inician efectivamente las presentaciones de las solicitudes de acogimiento PPH.

Otro dato por destacar es que en todo el periodo 2017-2020, la mayoría de las solicitudes corresponden a solicitudes bajo el acuerdo Global PPH, habiéndose presentado 14 solicitudes en las 2019 y 28 solicitudes en el 2020. Asimismo, en

el periodo 2017 al 2020, las solicitudes de acogimiento de PPH que han sido presentadas corresponden a dos campos técnicos: i) farmacia y biotecnología con 23 solicitudes y ii) ingeniería con 66 solicitudes.

Las Oficinas examen anterior respecto de las solicitudes de acogimiento de PPH han provenido de las siguientes oficinas (orden de mayor a menor solicitudes):

1. USPTO (Estados Unidos de América): 31 solicitudes
2. SIC (Colombia): 19 solicitudes
3. INAPI (Chile): 14 solicitudes
4. IMPI (México): 11 solicitudes
5. IP AUSTRALIA (Australia): 5 solicitudes
6. JPO (Japón): 3 solicitudes
7. CIPO (Canadá): 4 solicitudes
8. DPMA (Alemania): 1 solicitud
9. ROSPATENT (Rusia): 1 solicitud

Respecto de la admisión de las solicitudes de acogimiento al PPH, ninguna de las 89 solicitudes ha sido denegadas; es decir, las 89 solicitudes han sido admitidas a trámites.

Citando un caso práctico, podemos observar que en el caso de la solicitud entrada fase nacional N° 827-2019/DIN, con título “Proceso de Separación De Minerales”, esta solicitud fue ingresada ante la DIN el 15 de abril de 2019, siendo que el pedido PPH fue presentado el 30 de abril de 2020 y la resolución de otorgamiento fue emitida

18 En el 2017, mediante Resolución N° 566-2017/DIN-INDECOPI del 28 de marzo de 2017, recaída en el Expediente N° (...), se otorgó la patente de invención para “Método de pavimentación de caminos o senderos de bajo tráfico y losa de hormigón para realizar dicha pavimentación”. Dicho otorgamiento significó a primera patente concedida bajo el programa PPH.

el 12 de noviembre de 2020, es decir, esta solicitud de patente fue otorgada en menos de dos años, cuando la estimación de tramitación es de 5 años.

Esta información nos permite concluir que la implementación del PPH en el Perú viene siendo una herramienta eficaz para la aceleración de la tramitación de patentes, siendo que además de haberse logrado una reducción de en promedio 6 meses, según data del INDECOPI hasta la emisión de una resolución, el 100% de las patentes que accedieron a este programa han sido otorgadas.

#### **4. Conclusiones**

El análisis jurídico realizado permite concluir que la aplicación del PPH en nuestro país no es incompatible con la Decisión 486, por dos razones fundamentales. La primera debido a que la propia Decisión establece la posibilidad de que el examinador se haga valer de informes u opiniones de examinadores de otras oficinas y la segunda debido a que el Examen Oficina de Examen Posterior no está obligado a aplicar de manera automática el informe de la Oficina Anterior, sino que deberá efectuar la evaluación de la solicitud de patente a fin de determinar si cumple o no con los requisitos para la protección.

Como consideraciones complementarias, podemos señalar que la Decisión establece la posibilidad también de que los países miembros suscriban acuerdos de cooperación siempre y cuando no sean compatible, así como la obligación de fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas.

Habiéndose establecido la incompatibilidad del PPH con la Decisión 486, podemos advertir que la implementación de este mecanismo en el Perú viene siendo eficiente.

En efecto, a la fecha contamos con seis acuerdos suscritos con las principales oficinas de patentes del mundo. Si bien en estos 5 años no se ha presentado un número exorbitante de solicitudes de acogimiento, lo cierto es que resulta importante, sobre todo para el solicitante extranjero que es el que más utilizada este mecanismo debido a que la mayoría de las solicitudes en Perú son presentadas por estos, que el número total de solicitudes hayan sido admitidas y que las solicitudes de patentes hayan sido otorgadas, lo que podría traducirse en un incentivo para atraer la inversión extranjera.

Sin perjuicio de ello, esta herramienta también puede ser muy útil para el solicitante nacional que ha presentado simultáneamente su solicitud en otro país que forme parte de los acuerdos sobre PPH. Toda vez que el examen obtenido en cualquiera de estos países podría ser considerado ante la DIN para el acogimiento al PPH.



## Bibliografía

### Normas

Convenio de Paris

Decisión Andina 486 de 2000

Decreto Legislativo 1075

Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004-2019-US

### Textos y documentos

López Aranguren, J. L. «El globalismo como herramienta para potenciar la creatividad y la innovación de Japón en un mundo globalizado, en Mirai. Estudios Japoneses», 4, 2020, 11-22. [https://zaguan.unizar.es/record/95447/files/texto\\_completo.pdf](https://zaguan.unizar.es/record/95447/files/texto_completo.pdf). Acceso el 1 de mayo de 2021.

Lizarazo-Cortés, Ó. y N. Iamprea Bermúdez, «Implementación del Procedimiento Acelerado de Patentes (pph) en Colombia. Análisis jurídico, técnico y efectos iniciales», Revista La Propiedad Inmaterial N.º 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp. 281-321.

Salazar Gutiérrez, Juan. El derecho globalizado de cooperación en patentes (PCT Y PPH): análisis de la eficacia de los procedimientos administrativos. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Departamento de Derecho. Montevideo: 2017.

INDECOPI. «Anuario de Estadísticas Institucionales 2018». Acceso el 1 de mayo de 2021.

INDECOPI. «Anuario de Estadísticas Institucionales 2019». Acceso el 1 de mayo de 2021.

World Intellectual Property Organization «World Intellectual Property Indicators 2019». Acceso el 10 de mayo de 2021. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2019.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf)

INDECOPI.

INDECOPI, «Guía Procedimiento Acelerado de Patentes PPH para titulares de Patentes» (Lima: INDECOPI 2019), <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3494758/guia+pph+sq.pdf/739c22bb-4d3a-1d47-0ee2-76db07274c10>.

INDECOPI. «Memorando de entendimiento del PPH Indecopi-OEPM» octubre 2015, Ginebra.

INDECOPI. «Lineamientos para acceder al PPH en Indecopi» marzo 2016, Lima

INDECOPI «Memorando de entendimiento del PPH Indecopi-Alianza del Pacífico» octubre, 2015, Ginebra.

INDECOPI. «Lineamientos para acceder al PPH en Indecopi» julio 2016, Lima

INDECOPI «Memorando de entendimiento del PPH Indecopi-PROSUR» mayo, 2016, Rio de Janeiro.

INDECOPI. «Lineamientos para acceder al PPH en Indecopi» diciembre 2016, Lima

INDECOPI «Memorando de entendimiento del PPH Indecopi-Japón» octubre, 2017, Ginebra.

INDECOPI. «Lineamientos para acceder al PPH en Indecopi» octubre 2017, Lima

INDECOPI. «Lineamientos para acceder al Global PPH» diciembre 2018, Lima

EPO. «Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property Protection (Peru) based on PCT and national work products» Acceso el 28 de mayo de 2021 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/12/a107.html>.

INDECOPI. RESOLUCIÓN N° 1389-2020/DIN-INDECOPI de fecha 12 de noviembre de 2020, recaída en el Expediente N° 000827-2019/DIN. Patente ingreso en fase nacional PCT para “PROCESO DE SEPARACIÓN DE MINERALES”.

Carta N° 24-2021/DIN emitida por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías sobre las solicitudes al Procedimiento Acelerado de Patentes entre los años 2017 y 2020.