



**Guías para la Aplicación del PROGRAMA PPH**  
**entre**  
**La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay**  
**y la**  
**Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido**

**1. Antecedentes**

Estas guías regulan la implementación del Memorándum de Entendimiento entre la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO).

El Programa PPH busca asegurar los beneficios de exámenes de alta calidad, rápidos y económicos para las solicitudes, evitando la duplicación de esfuerzos y reduciendo la carga de trabajo de las respectivas Oficinas, promoviendo la cooperación inter-oficinas.

Esta guía establece las condiciones para usar el Programa PPH en las solicitudes presentadas ante DNPI.

**2. Plazo de Aplicación**

El Programa PPH (DNPI-UKIPO), comenzará el 1ero de junio de 2024, por un período inicial de 3 (tres) años.

**3. Requisitos para un examen acelerado bajo Programa PPH ante DNPI.**

Cualquier solicitud que pretenda usar el PPH (DNPI-UKIPO), debe cumplir con las siguientes condiciones:

**3.1. La solicitud presentada ante DNPI para la cual se solicita la aplicación de PPH, y la solicitud/es ante UKIPO en base a las cuáles se pretenda la aplicación del Programa deben ser solicitudes de patentes correspondientes, con la misma fecha inicial (prioridad o presentación), y la solicitud ante DNPI debe ser:**

a. Una solicitud que válidamente invoque prioridad bajo el Convenio de París con respecto a, al menos, una aplicación presentada ante UKIPO.



- b. Una solicitud en la cual se base la invocación de prioridad bajo el Convenio de París de una solicitud presentada ante UKIPO.
- c. Una solicitud que invoque prioridad con base en una presentación internacional (vía PCT).
- d. Una solicitud derivada de la correspondiente solicitud internacional

La expresión “solicitudes de patentes correspondientes” no debe ser interpretada necesariamente como la solicitud en la cual se basa la reivindicación de prioridad, sino que podría también referir a una solicitud derivada de la presentación en la que se basa la reivindicación de prioridad; por ejemplo, una solicitud divisional o una solicitud que invoque prioridad nacional de la solicitud en la cual se basa el reclamo de prioridad.

**3.2. Que la solicitud correspondiente haya sido sustantivamente examinada y que una o más reivindicaciones hayan sido declaradas patentables/aceptables por la UKIPO.**

El solicitante debe identificar la relación entre la solicitud presentada ante DNPI – para la que se solicita la aplicación del PPH – y la correspondiente/s solicitud/es presentada/s ante UKIPO, que contienen la/s reivindicación/es declarada/s patentable/s o aceptable/s

La reivindicación/es declaradas aceptable/s o patentable/s deben estar explícitamente indicadas como tales en la patente concedida o en la última acción oficial emitida por UKIPO que sirva como base para la petición de participación en el Programa PPH, aunque la solicitud no haya sido concedida aún.

**3.3. Todas las reivindicaciones en la solicitud presentada ante DNPI, como fueron presentadas originalmente o modificadas, para examen bajo el Programa PPH (UKIPO-DNPI) deben ser suficientemente correspondientes con una o más reivindicaciones declaradas patentables/aceptables por UKIPO.**

Se entiende que las reivindicaciones son “suficientemente correspondientes” cuando, considerando las diferencias debidas a traducción y/o formato, las reivindicaciones presentadas ante DNPI tienen el mismo o menor alcance que las reivindicaciones consideradas patentables/aceptables por la UKIPO. Por ejemplo, una reivindicación tiene un alcance menor cuando la reivindicación, presentada ante UKIPO o en una presentación internacional PCT, es modificada para ser limitada por una característica técnica adicional soportada en la especificación (descripción y/o reivindicaciones) originalmente presentada ante DNPI.



Una reivindicación presentada ante DNPI que introduce una categoría nueva/diferente de reivindicaciones que aquellas consideradas patentables/aceptables por UKIPO o en la presentación internacional PCT, no se considera como suficientemente correspondiente.

No se requiere incluir “todas” las reivindicaciones consideradas patentables/aceptables por la UKIPO o en la presentación internacional PCT (se admite la eliminación de reivindicaciones). Por ejemplo, si la solicitud presentada ante UKIPO contiene 5 reivindicaciones declaradas aceptables/patentables, la solicitud presentada en DNPI puede contener solo 3 de esas 5 reivindicaciones.

Esto no precluye la posibilidad de modificaciones adicionales a las reivindicaciones, siempre que estén soportadas en la descripción y mantengan la correspondencia con las reivindicaciones en UKIPO, ya sea a iniciativa de parte o a requerimiento de la DNPI.

El Anexo II muestra ejemplos ilustrativos de reivindicaciones que se consideran “suficientemente correspondientes” y reivindicaciones que no se consideran “suficientemente correspondientes”.

Cualquier reivindicación enmendada o agregada luego del pedido de participación en el programa PPH (DNPI-UKIPO) debe ser suficientemente correspondiente con las reivindicaciones indicadas como patentables/aceptables de modo de beneficiarse del examen acelerado bajo el PPH.

### **3.4. La solicitud presentada en DNPI debe haber sido publicada.**

La solicitud para la cual se pide la aplicación del PPH debe haber sido publicada, el término para observaciones debe haber expirado y debe encontrarse en condiciones para el examen sustantivo de patentabilidad, de acuerdo con los artículos 26 y 31 de la Ley 17.164 de 02/09/1999 y los artículos 10, 11 y 12 del Decreto Reglamentario 11/000 de 13/01/00.

### **3.5. Examen de fondo**

La DNPI no debe haber notificado el examen de patentabilidad, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 17.164 y el artículo 13 del Decreto Reglamentario 11/000, al momento de la presentación de la solicitud de participación en el Programa PPH.

## **4. Documentos a ser presentados en DNPI para la participación en el examen acelerado bajo el Programa PPH (DNPI-UKIPO).**



**4.1.** El solicitante debe presentar junto al formulario correspondiente los siguientes documentos:

- a) Copia de toda acción oficial relevante para determinar la patentabilidad de la solicitud (Comunicación de aceptación, examen de fondo, etc.) emitida por UKIPO.
- b) Copia de todas las reivindicaciones declaradas aceptables/patentables por UKIPO.
- c) Una tabla mostrando la correspondencia entre las reivindicaciones presentadas en DNPI – para las que se solicita la participación en el Programa PPH – y las correspondientes reivindicaciones en UKIPO o la presentación internacional PCT, que hayan sido declaradas patentables/aceptables.
- d) Copia de los antecedentes, Información, referencias o documentos citados por el examinador de UKIPO en el examen de fondo, comunicación de aceptación u otras acciones oficiales, incluyendo la literatura “no patente”, la cual siempre debe ser presentada por el solicitante.

En caso de que los documentos de patente no estén disponibles para la DNPI, el solicitante debe aportar dicha documentación, con la respectiva traducción si fuera necesario, previo requerimiento de la DNPI.

**4.2.** Si cualquiera de los documentos mencionados en 4.1 ya hubieran sido presentados en DNPI, antes del pedido de participación en el programa PPH, no será necesario presentar nuevamente esos documentos con el pedido de participación en el Programa PPH. En ese caso será suficiente que el solicitante cite el documento/s con sus datos bibliográficos, mencionando cuando fueron originalmente presentados, con el pedido de PPH.

**4.3.** Todos los documentos correspondientes al PPH (por ej. acciones oficiales, etc.), deben ser presentados en o traducidos al español. En el caso de documentos en inglés, siempre que se presenten juntas las versiones en inglés y español, serán admisibles las traducciones automatizadas.

## **5. Procedimiento para solicitar un examen acelerado de una solicitud presentada en DNPI bajo el Programa PPH (DNPI-UKIPO).**

**5.1.** El solicitante debe presentar una solicitud de participación en el programa PPH (DNPI-UKIPO) acompañando el formulario correspondiente y los documentos



mencionados en la sección precedente. El formulario siempre debe ser presentado en español.

Cumplidos los requisitos de examen acelerado bajo el PPH, el solicitante será notificado de que su petición fue aceptada y que se llevará adelante el examen acelerado.

En caso de que se niegue la petición de examen acelerado, el solicitante será notificado, quien tendrá la oportunidad de presentar nuevamente la solicitud por una sola vez. En caso de que la segunda petición sea igualmente negada, la solicitud de patente continuará el trámite regular según corresponda. Si la segunda solicitud es admitida, el solicitante será notificado y se llevará adelante el examen acelerado.

**5.2.** La aceptación de participación en el Programa PPH no es transferible a una solicitud divisional. El solicitante podrá presentar una nueva petición de participación en el Programa PPH en la solicitud divisional, cumpliendo con los requisitos correspondientes.

**5.3.** Toda modificación efectuada en las reivindicaciones de la solicitud de patente a fin de que sea analizada en el marco del Programa Piloto PPH se tendrá por efectuada independientemente de la aceptación o no de la solicitud de participación.

**5.4.** Todo escrito, comunicación o correspondencia relativa a la participación en el Programa Piloto PPH presentada en la DNPI deberá ser claramente identificada como tal colocando el término PPH en la parte superior de la primera página, a fin de asegurarse que pueda ser tramitada adecuadamente.

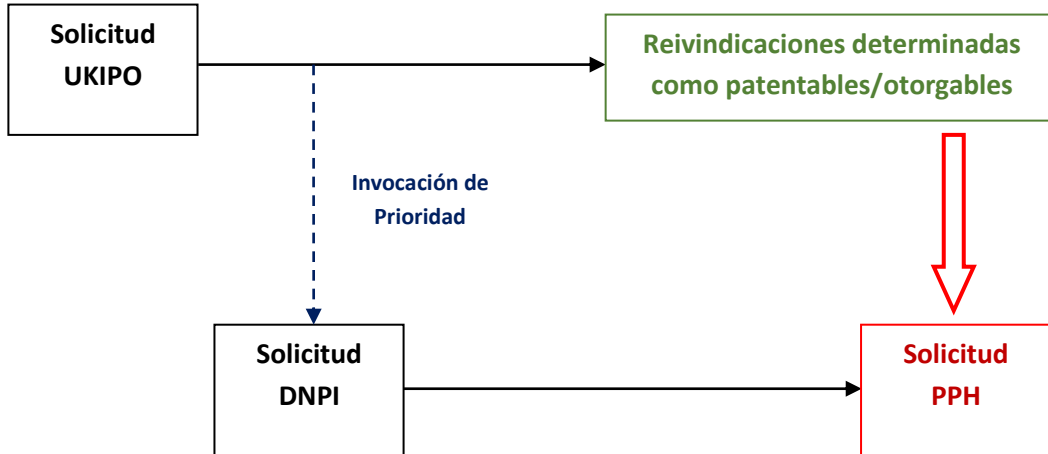
**5.5.** El procedimiento PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones establecidas en virtud de la legislación aplicable.



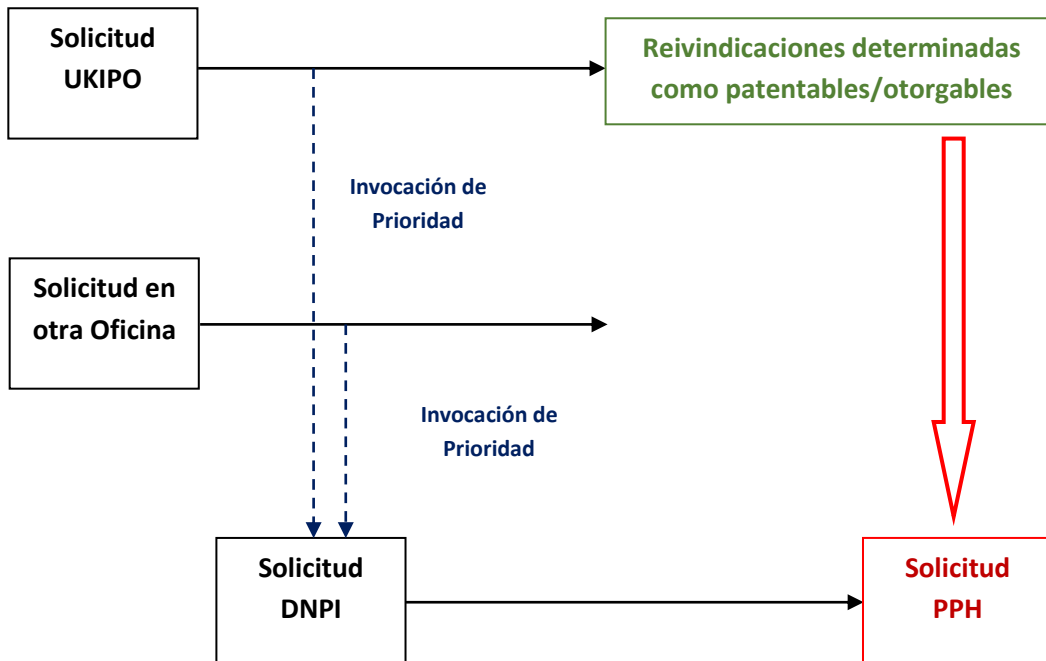
## ANEXO I

### Solicitudes de patente que reúnen los requisitos para acceder al examen acelerado bajo el Programa PPH (DNPI-UKIPO)

#### **Ejemplo A:** Vía París.

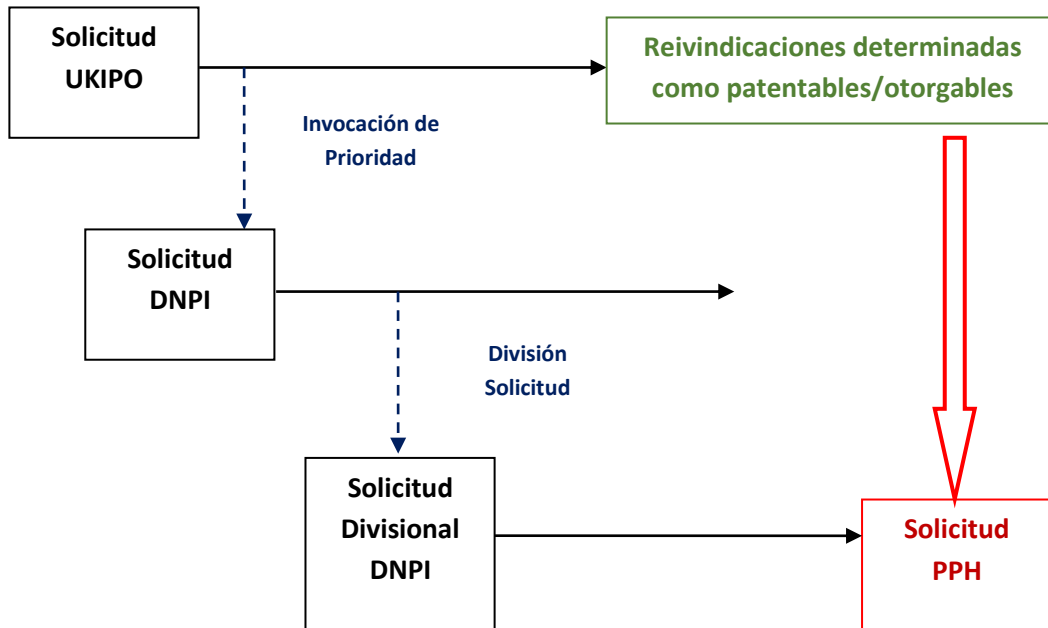


#### **Ejemplo B:** Vía París y Prioridad Compleja

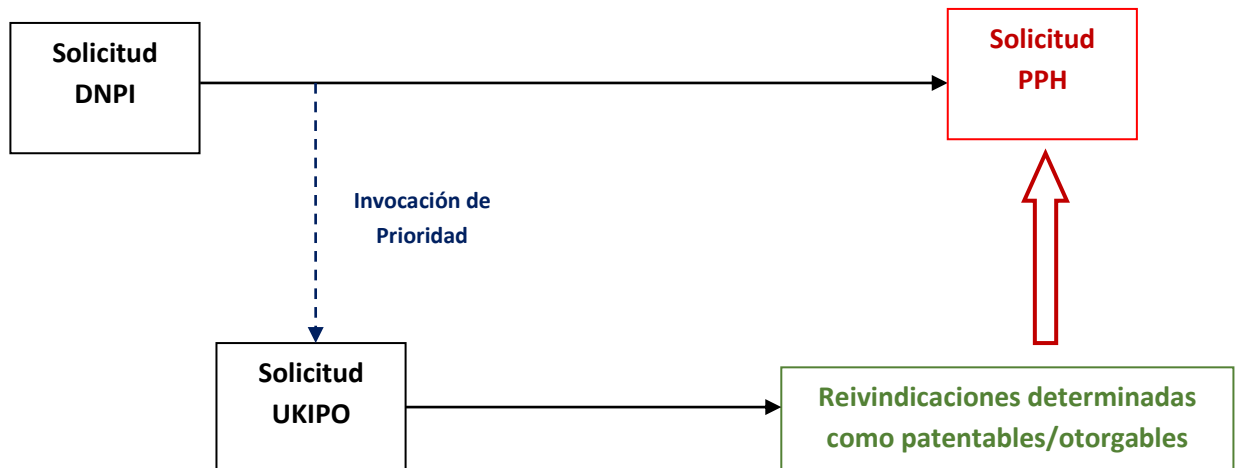




**Ejemplo C:** Vía parís y solicitud divisional

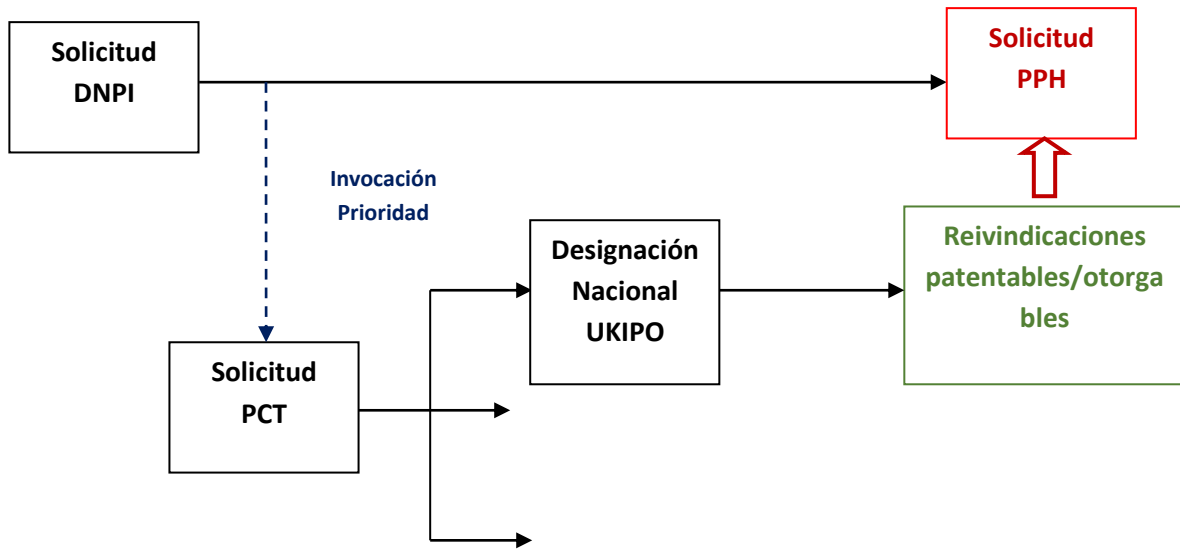


**Ejemplo D:** Vía París

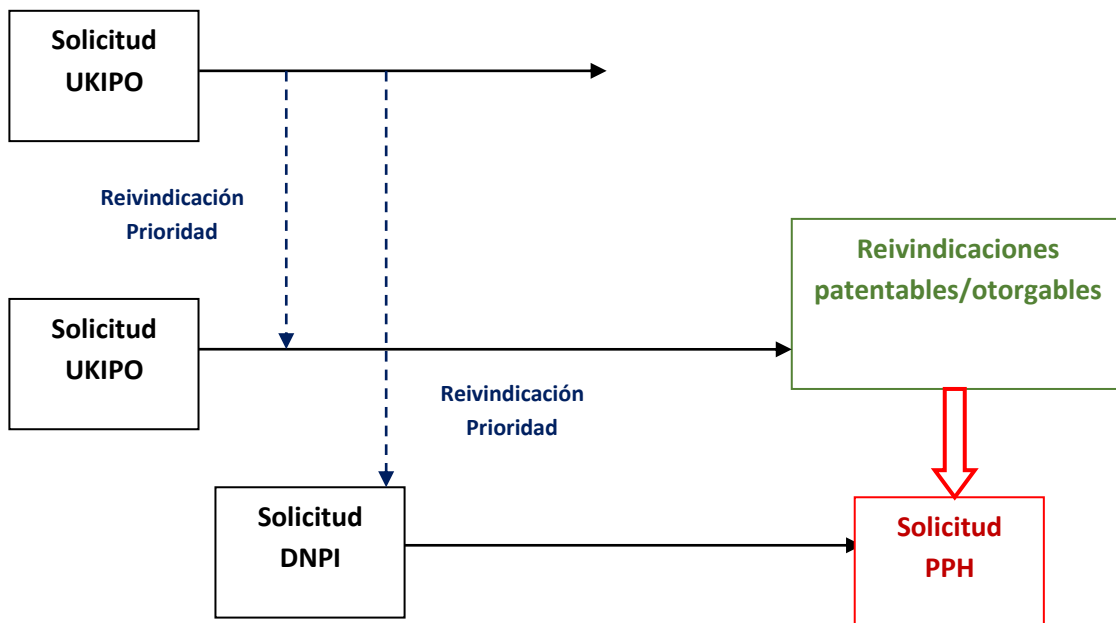




**Ejemplo E:** Vía París y PCT



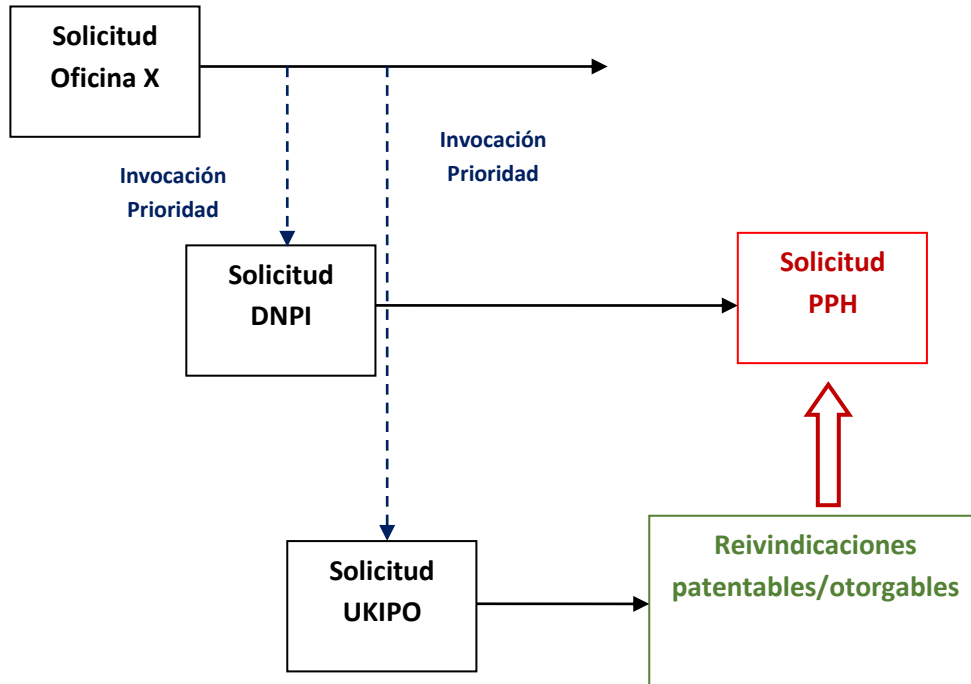
**Ejemplo F:** Ruta de París y Prioridad Nacional







**Ejemplo G:** Ruta de París y primer presentación en un tercer país





## ANEXO II

### Ejemplos de casos donde las reivindicaciones se consideran “suficientemente correspondientes” y casos que no se consideran “suficientemente correspondientes”

1. Las reivindicaciones en los casos siguientes (1 a 4) son consideradas como “suficientemente correspondientes”:

Caso	Reivindicaciones Patentables/Aceptables		Reivindicación/es Presentadas en DNPI		Explicación
	No.	Contenido	No.	Contenido	
1	1	A	1	A	La Reivindicación 1 en DNPI es la misma que la Reivindicación 1 declarada patentable/aceptable
2	1	A	1 2	A A+a	La reivindicación 1 presentada en DNPI es la misma que la Reivindicación 1 declarada “patentable/aceptable”  La Reivindicación 2 en DNPI se creó adicionando una característica técnica adicional descrita en la especificación de la reivindicación 1, declarada patentable/aceptable.
3	1 2 3	A A+a A+b	1 2 3	A A+b A+a	La reivindicación 1 en DNPI es la misma que la reivindicación 1 declarada “patentable/aceptable”



					Las reivindicaciones 2 y 3 en DNPI son las mismas que las reivindicaciones 3 y 2 declaradas “patentables/aceptables”, respectivamente.
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>A+a</b>	La reivindicación 1 en DNPI tiene una característica técnica adicional “a” descrita en la especificación.

2. Las reivindicaciones en los casos siguientes (5 y 6) NO se consideran “suficientemente correspondientes”:

Caso	Reivindicaciones Patentables/aceptables		Reivindicación/es presentadas en DNPI		Explicación
	No.	Content	No.	Content	
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>A</b> <b>Producto</b>	<b>1</b>	<b>A'</b> <b>Método</b>	La reivindicación 1 presentada en DNPI refiere a un método, mientras que la reivindicación 1 declarada patentable/aceptable refiere a un producto.  La característica técnica de la reivindicación declarada “patentable/aceptable” es la misma que en la reivindicación presentada en DNPI, pero las categorías son



					diferentes.
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>A+B</b>	<b>1</b>	<b>A+C</b>	<p>La reivindicación 1 presentada en DNPI es diferente que la reivindicación 1 declarada “patentable/aceptable”, en cuanto a uno de los componentes de la invención reivindicada.</p> <p>La reivindicación 1 presentada en DNPI fue creada alterando parte de las características técnicas de la reivindicación declarada “patentable/aceptable”</p>