V°B° DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
SEC/EFK

V°B° SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
PCH/CSMB (054-04)

SUB DIRECTOR JURÍDICA

**APRUEBA MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE PATENTES ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CHILE Y LA OFICINA ESTATAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.**

**SANTIAGO,** 30 JUN 2017

**RESOLUCIÓN EXENTA N°** 230

**VISTOS:** Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N° 20.254, de 2008, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; Decreto Supremo N° 106 de 2015, que renueva por segunda vez el nombramiento del Director Nacional, dispuesto originalmente mediante Decreto Supremo N°205 de 2009, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), es un organismo de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia, correspondiéndole promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.

2.- Que la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China también se dedica a la protección de la propiedad industrial en su país, a su difusión y conservación del acervo cultural que conlleva la misma.

3.- Que en el marco del presente Memorando, ambas partes se beneficiarán mediante el fortalecimiento de la cooperación entre ellas a través del intercambio de información sobre propiedad industrial, específicamente de patentes, permitiendo impulsar el desarrollo tecnológico en ambos países.

4.- Que conforme lo expuesto, el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre ambas oficinas referidas al intercambio de información, a buenas prácticas y a la promoción y difusión de la información sobre patentes, permitirán dar cumplimiento a lo indicado en el considerando anterior, y en este contexto se requiere aprobar este acuerdo.

**RESUELVO:**

**ARTÍCULO ÚNICO: APRUÉBASE** el siguiente Convenio de Cooperación, entre el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile y la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de la República Popular China suscrito por las partes con fecha 19 de junio de 2017, y cuyo texto se transcribe a continuación:

**Memorándum de Entendimiento**
**para el Procedimiento Acelerado de Patentes**
**entre**
**el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile**
**y**
**la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China**

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile (INAPI) y la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO), en lo sucesivo referidos como "las Oficinas",

**Reconociendo** la importancia de la protección de patentes para la promoción de una economía nacional y mundial sólida, fomentando la inversión económica y la innovación tecnológica;

**Teniendo en cuenta** la necesidad que es cada vez mayor de hacer frente al creciente número de solicitudes de patentes presentadas a nivel internacional, que han surgido a partir de la necesidad de proteger las patentes en el contexto de la globalización de la economía mundial;

**Esforzándose** por garantizar los beneficios de exámenes rápidos, económicos y de alta calidad para los solicitantes y los beneficios de evitar la duplicación del trabajo y reducir la carga de trabajo de examen; y

**Deseosos** de promover la cooperación entre Oficinas y mejorar el liderazgo en los esfuerzos internacionales de cooperación en materia de patentes;

Han alcanzado el siguiente entendimiento:

1. Las Oficinas tienen la intención de iniciar un programa piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH, por sus siglas en inglés) para las solicitudes de patentes presentadas ante las Oficinas (incluyendo solicitudes tramitadas de acuerdo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes – PCT- que entran en fase nacional).

2. El programa piloto PPH deberá comenzar el 01 de enero de 2018 y terminará el 31 de diciembre de 2020, con una vigencia de 3 años. El programa piloto puede ser prorrogado con el consentimiento mutuo de las Oficinas.

3. El concepto básico del PPH es que, cuando la Oficina de examen anterior ha evaluado la patentabilidad de una solicitud de patente, la Oficina de examen posterior debería asegurar que el solicitante cuente con el beneficio de un examen acelerado de la solicitud correspondiente, siempre que se cumplan ciertas condiciones, incluyendo:

    a) que las reivindicaciones de las dos (2) solicitudes tengan una correspondencia suficiente, y
    b) que los resultados de la búsqueda y del examen de la Oficina de examen anterior estén disponibles para la Oficina de examen posterior.

4. Las Oficinas tienen la intención de formular, intercambiar y publicar Guías para la Operación del programa piloto antes de que comience el programa. En las Guías se deberán incluir las condiciones establecidas en el párrafo 3, así como los requisitos y procedimientos para participar en el programa piloto.

5. Las Oficinas tienen la intención de evaluar periódicamente, e intercambiar información, sobre la situación del programa piloto y deberían considerar la modificación del programa sobre la base de los resultados de la evaluación. Si las condiciones, procedimientos o requisitos se llegaran a modificar, las guías se modificarán en consecuencia y dichas modificaciones serán publicadas en el sitio web de las Oficinas.

6. Al final del programa piloto, las Oficinas tienen la intención de evaluar los resultados del mismo, para determinar si se aplicará y cómo debe aplicarse definitivamente el programa PPH después del periodo de prueba.

7. Este Memorándum de Entendimiento puede ser modificado en cualquier momento con el consentimiento mutuo de las Oficinas. Además, las Oficinas pueden terminar con el programa piloto PPH de forma anticipada mediante notificación escrita y publicada en el sitio web de cada Oficina con al menos tres meses de antelación.

8. La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará la conclusión de los procesos de examen acelerado que hayan sido iniciados durante su vigencia.

9. Este Memorándum de Entendimiento no tiene por objeto crear ninguna obligación legalmente vinculante. El mismo será ejecutado de acuerdo a las leyes y regulaciones respectivas de ambos países.

Firmado en Santiago el 19 de junio de 2017, en tres ejemplares originales, en idioma chino, español e inglés, siendo todos ellos igualmente auténticos.

**Fdo.:**

**Por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile, Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional.**

**Por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China, Zhang Maouyu, Vicecomisionado Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China.**

**ANÓTESE, REGÍTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE**

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - CHILE - DIRECTOR NACIONAL

**MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY**
**DIRECTOR NACIONAL**
**INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Distribución:**

Dirección Nacional
Subdirección Jurídica
Departamento Internacional y de Políticas Públicas
Oficina de Partes

INAPI
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Gobierno de Chile

国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

# 智利工业产权局
# 与中华人民共和国国家知识产权局
# 关于专利审查高速路试点的谅解备忘录

智利工业产权局与中华人民共和国国家知识产权局（以下称为“两局”），

认识到专利保护对于促进技术创新、鼓励经济投资、增强国家和全球经济的重要性；

考虑到在世界经济全球化的背景下，对专利保护的大量需求引发了全球专利申请量不断增长，就此恰当应对的必要性正在加强；

努力确保为申请人提供快捷、经济、高质量的专利审查，同时，避免不必要的重复工作、减少审查工作负荷；

希望推进两局的合作并提升在专利领域全球合作的领导力，

达成谅解如下：

1. 两局将为在两局提出的专利申请，包括 PCT 申请进入到国家阶段的申请，启动“专利审查高速路”（PPH）试点项目。
2. PPH 试点项目将于 2018 年 1 月 1 日开始，止于 2020 年 12 月 31 日，为期三年。试点项目可经双方同意后延长。
3. PPH 项目的基本概念是当首次申请局认为一个专利申请具有可专利性时，如果满足一定条件，二次申请局应确保申请人享受相应申请的加快审查服务，所述条件包括：

a）两件申请的权利要求必须充分对应；且

b）首次申请局的检索和审查结果可被二次申请局获得。

4. 两局将在项目启动前准备、交换并公布试点项目指南。指南将包括参与试点项目的要求和流程以及前述第 3 条提及的条件。

5. 两局将对试点情况定期评估并交换信息以基于评估结果考虑修改该项目。如果修改条件、要求和流程，可能会相应修改指南且这些修改将会公布在各局网站上以生效。

6. 试点期末两局将评估试点结果以决定是否以及如何在试点期后延续该 PPH 项目。

7. 本谅解备忘录可在两局一致同意的情况下随时修改，两局还可提前终止该 PPH 试点项目并至少提前三个月于终止期前在各自网站上发布公告。

8. 本谅解备忘录的终止将不影响在该协议下已经请求加快审查的申请。

9. 本谅解备忘录无意产生任何法律约束义务。本谅解备忘录将依照两国各自法律和规程执行。

2017 年 6 月 19 日签署于圣地亚哥，一式三份，用中文、英文和西班牙文书就。三种文本同等作准。

| | |
|---|---|
| **马克西米利亚诺·圣克鲁兹** | **张茂于** |
| **局长** | **副局长** |
| **智利工业产权局** | **中华人民共和国国家知识产权局** |

INAPI
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Gobierno de Chile

国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY BETWEEN THE NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF CHILE AND THE STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The National Institute of Industrial Property of Chile (INAPI) and the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), hereinafter referred to as "the Offices",

**Recognizing** the importance of patent protection in promoting a strong national and global economy, encouraging economic investment, and fostering technological innovation;

**Taking** into consideration the increasing necessity ofadequately coping with the ever-growing number of internationally filed patent applications, which have arisen from a growing need for patent protection in the context of globalization of the world economy;

**Striving** to ensure the benefits of expeditious, inexpensive and high-quality examination for applicants and the benefits of avoiding duplicative work and reducing the examination workload; and

**Desirous** of promoting inter-office cooperation and enhancing leadership in cooperative worldwide efforts in the patent field,

have reached an understanding on the following:

1. The Offices will start a pilot program of the Patent Prosecution Highway (PPH) for the patent applications filed with the Offices, including those filed according to the Patent Cooperation Treaty -PCT- entering national phase.

2. The PPH Pilot Program will commence on 1 January 2018and end on31December 2020with the duration of three years. The pilot program may be extended with the mutual consent of the Offices.

3. The basic concept of the PPH is that where the Office of earlier examination has assessed the patentability of a patent application, the Office of later examination should ensure that

the applicant enjoys the benefit of an accelerated examination for the corresponding application, provided that certain conditions are met, including:

a) The claims of the two applications must have sufficient correspondence; and

b) The search and examination results of the Office of earlier examination must be made available to the Office of later examination.

4. The Offices intend to prepare, exchange and publish guidelines for the pilot program before the program starts. The guidelines will include the requirements and procedures for participating in the pilot program as well as the conditions outlined in paragraph 3.

5. The Offices intend to periodically evaluate and exchange information on the status of the pilot program and consider modifying the program on the basis of the evaluation results. If the conditions, requirements and procedures are modified, the guidelines might be modified accordingly and the modifications will be published on each Office's web site in order to produce its effect.

6. At the end of the pilot program both Offices will evaluate the results of the pilot program to determine whether and how the PPH program should be extended after the trial.

7. This memorandum of understanding may be amended at any time with the mutual consent of the Offices. Furthermore, the Offices may also terminate the PPH pilot program early and notification should be given in writing at least three months before its termination and published in the web site of each Office.

8. The termination of this Memorandum of Understanding will not affect applications that have already requested accelerated examination under this agreement.

9. This Memorandum of Understanding is not intended to create any legally binding obligation. It will be carried out in accordance with the respective laws and regulations of the two countries.

Signed at Santiago de Chile,on19 June 2017, in three originals in Chinese, Spanish and English each, all texts being equally authentic.

**Maximiliano Santa Cruz S.**
**National Director**
**National Institute of Industrial Property of Chile**

**Zhang Maoyu**
**Deputy Commissioner**
**State Intellectual Property Office of the People's Republic of China**

INAPI
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Gobierno de Chile

国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

# Memorándum de Entendimiento para el Procedimiento Acelerado de Patentes entre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile y la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile (INAPI) y la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO), en lo sucesivo referidos como "las Oficinas",

**Reconociendo** la importancia de la protección de patentes para la promoción de una economía nacional y mundial sólida, fomentando la inversión económica y la innovación tecnológica;

**Teniendo en cuenta** la necesidad que es cada vez mayor de hacer frente al creciente número de solicitudes de patentes presentadas a nivel internacional, que han surgido a partir de la necesidad de proteger las patentes en el contexto de la globalización de la economía mundial;

**Esforzándose** por garantizar los beneficios de exámenes rápidos, económicos y de alta calidad para los solicitantes y los beneficios de evitar la duplicación del trabajo y reducir la carga de trabajo de examen; y

**Deseosos** de promover la cooperación entre Oficinas y mejorar el liderazgo en los esfuerzos internacionales de cooperación en materia de patentes;

han alcanzado el siguiente entendimiento:

1. Las Oficinas tienen la intención de iniciar un programa piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH, por sus siglas en inglés) para las solicitudes de patentes presentadas ante las Oficinas (incluyendo solicitudes tramitadas de acuerdo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes –PCT- que entran en fase nacional).

2. El programa piloto PPH deberá comenzar el 01 de enero de 2018 y terminará el 31 de diciembre de 2020, con una vigencia de 3 años. El programa piloto puede ser prorrogado con el consentimiento mutuo de las Oficinas.

3. El concepto básico del PPH es que, cuando la Oficina de examen anterior ha evaluado la patentabilidad de una solicitud de patente, la Oficina de examen posterior debería

asegurar que el solicitante cuente con el beneficio de un examen acelerado de la solicitud correspondiente, siempre que se cumplan ciertas condiciones, incluyendo:

a) que las reivindicaciones de las dos (2) solicitudes tengan una correspondencia suficiente, y

b) que los resultados de la búsqueda y del examen de la Oficina de examen anterior estén disponibles para la Oficina de examen posterior.

4. Las Oficinas tienen la intención de formular, intercambiar y publicar Guías para la Operación del programa piloto antes de que comience el programa. En las Guías se deberán incluir las condiciones establecidas en el párrafo 3, así como los requisitos y procedimientos para participar en el programa piloto.

5. Las Oficinas tienen la intención de evaluar periódicamente, e intercambiar información, sobre la situación del programa piloto y deberían considerar la modificación del programa sobre la base de los resultados de la evaluación. Si las condiciones, procedimientos o requisitos se llegaran a modificar, las guías se modificarán en consecuencia y dichas modificaciones serán publicadas en el sitio web de las Oficinas.

6. Al final del programa piloto, las Oficinas tienen la intención de evaluar los resultados del mismo, para determinarsi si se aplicará y cómo debe aplicarse definitivamente el programa PPH después del periodo de prueba.

7. Este Memorándum de Entendimiento puede ser modificado en cualquier momento con el consentimiento mutuo de las Oficinas. Además, las Oficinas pueden terminar con el programa piloto PPH de forma anticipada mediante notificación escrita y publicada en el sitio web de cada Oficina con al menos tres meses de antelación.

8. La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará la conclusión de los procesos de examen acelerado que hayan sido iniciados durante su vigencia.

9. Este Memorándum de Entendimiento no tiene por objeto crear ninguna obligación legalmente vinculante. El mismo será ejecutado de acuerdo a las leyes y regulaciones respectivas de ambos países.

Firmado en Santiago el 19 de junio de 2017, en tres ejemplares originales, en idioma chino, español e inglés, siendo todos ellos igualmente auténticos.

**POR EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CHILE**

**Maximiliano Santa Cruz S.**

Director Nacional
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile

**POR LA OFICINA ESTATAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA**

**Zhang Maoyu**

Vice Comisionado
Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China