

Modalidades de búsqueda y examen de patentes

Guía

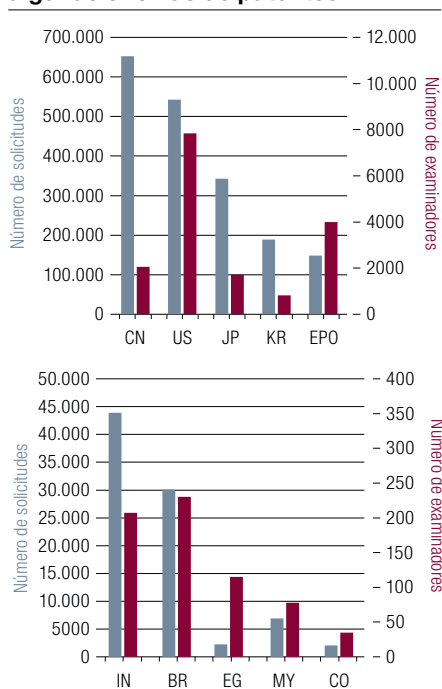
2014

Guía sobre las modalidades de búsqueda y examen de patentes

Una de las importantes tareas de las oficinas de patentes consiste en decidir si se otorgará la patente o si se rechazará la solicitud, teniendo en cuenta los procedimientos y requisitos de patentabilidad contemplados en la legislación nacional aplicable. Tomar esas decisiones de manera precisa, eficaz y eficiente resulta una misión complicada, puesto que muchas oficinas de patentes reciben un volumen cada vez mayor de solicitudes de patente cuya complejidad va en aumento.

El tamaño de cada oficina de patentes y la magnitud de sus operaciones varían considerablemente de una oficina a otra. A título de ejemplo, una oficina de patentes recibió más de 600.000 solicitudes de patente en 2012, mientras que otra oficina recibió seis solicitudes de patente en el mismo año¹. El número de examinadores de patente empleados por oficina varía en gran medida: de un puñado de examinadores en algunas oficinas a más de 7.000 examinadores, al menos respecto de una oficina de patentes. El marco jurídico internacional, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) dejan un amplio margen de maniobra a los Estados miembros a la hora de introducir maneras

Fig. 1 Número de solicitudes de patente presentadas y número de examinadores de patentes en algunas oficinas de patentes



CN: China; US: Estados Unidos de América; JP: Japón; KR: República de Corea; EPO: Oficina Europea de Patentes; IN: India; BR: Brasil; EG: Egipto; MY: Malasia; CO: Colombia

Fuentes: Base de datos estadísticos de la OMPI; IP5 Statistics; IP India Annual Report 2011–2012; Brazil’s Patent Reform, Center for Strategic Studies and Debates (2013); documento de la OMPI PCT/A/40/4; Seminario Regional de la OMPI sobre la utilización eficaz del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y las iniciativas internacionales de reutilización de resultados (noviembre de 2013) y el sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia).

¹ Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2013, OMPI.

concretas de abordar la búsqueda y el examen del estado de la técnica en sus oficinas de patentes.

La presente Guía tiene por fin dejar constancia de varias opciones que tienen los países para la búsqueda y el examen de solicitudes de patente. La elección de un sistema de búsqueda y examen en cada país debe basarse en su política y estrategia nacional, de conformidad con sus circunstancias específicas. Por lo tanto, en la Guía se tienen en cuenta factores técnicos de carácter general que pueden servir para configurar los aspectos de dicha estrategia. Como las circunstancias económicas, sociales y geopolíticas de cada país pueden cambiar a lo largo del tiempo, la Guía tiene como objetivo prestar apoyo a los Estados miembros al seleccionar la opción más adecuada para cada país en un momento determinado.

Directrices de política

Si se contrata a suficientes examinadores de patentes dotados de los conocimientos técnicos necesarios, se les proporciona las herramientas más recientes de búsqueda del estado de la técnica y se les forma constantemente para perfeccionar sus capacidades, podrían aumentar las probabilidades de obtener patentes válidas, aunque esto conlleve un costo de funcionamiento elevado. Sin embargo, desde la perspectiva general de la política para el establecimiento de un sistema de patentes, contratar a examinadores de patente no puede constituir un fin en sí mismo.

La formulación de los procedimientos para la concesión de patentes en una oficina de patentes, como por ejemplo, la búsqueda y el examen de patentes, tiene que considerarse en el contexto de todo el sistema de patentes, incluidos los órganos judiciales, que tienen competencia en último término para decidir sobre la validez de las patentes, en caso de que se impugnen. Dentro de los limitados recursos nacionales, las oficinas de patentes efectúan la búsqueda y el examen para velar por que no se concedan patentes inválidas o que, en caso contrario, puedan anularse de manera fácil y eficaz. Dicho de otro modo, la labor de búsqueda y examen de las oficinas de patentes debe fomentar el objetivo general de la política nacional que consiste en aprovechar al máximo los beneficios del sistema de patentes en relación con los costos de su mantenimiento. A ese respecto, ha de

evaluarse minuciosamente la manera en que un país distribuye los costos entre los solicitantes de patentes, terceros, las oficinas de patentes y los órganos judiciales, teniendo en cuenta el desarrollo socio--económico y la manera en que se utiliza el sistema de patentes en el país.

En el pasado, las diversas modalidades de búsqueda y examen se solían examinar desde la perspectiva del marco jurídico e institucional: i) únicamente el examen de forma, ii) el examen de forma y la búsqueda del estado de la técnica y iii) el examen de forma, la búsqueda del estado de la técnica y el examen sustantivo. Si bien esas categorías constituyen los tipos fundamentales de marcos en que se lleva a cabo la búsqueda y el examen, también hay otras maneras igualmente importantes de ejecutar esa labor en las oficinas de patentes. Los países son libres de llevar a cabo el examen sustantivo en sectores limitados de la tecnología o con respecto al cumplimiento de algunos requisitos de patentabilidad. Además, se han creado y aplicado varios mecanismos, programas e iniciativas de cooperación internacional con el fin de aprovechar al máximo la eficiencia y la productividad de las oficinas nacionales de patentes.

A fin de funcionar de manera eficaz y sostenible, las oficinas de patentes deben hallar maneras innovadoras de contar con las opciones más adecuadas dentro de sus recursos y con arreglo a sus circunstancias específicas.

RECUADRO 1: El concepto dinámico de la política de búsqueda y examen

La elección de un sistema de búsqueda y examen en un país concreto puede depender de los factores económicos, sociales y geográficos existentes en ese país y a su alrededor. Por lo tanto, a medida que evoluciona el entorno circundante, el sistema ideal de búsqueda y examen se transformará a lo largo del tiempo. Además, los Estados miembros son libres de introducir un sistema progresivo de búsqueda y examen de patentes. La labor de búsqueda y examen de patentes depende en gran medida de las capacidades y competencias de cada examinador, que pueden desarrollarse principalmente en el curso de sus experiencias. Así pues, las oficinas de patentes tienen la posibilidad de ampliar gradualmente el alcance y la magnitud de la búsqueda y el examen de patentes, especialmente las oficinas que tengan una experiencia limitada en ese ámbito.

Factores que determinan la elección del sistema de búsqueda y examen

El sistema ideal de búsqueda y examen de patentes puede variar de una oficina a otra. A fin de elegir entre las diversas opciones disponibles para concebir un sistema de búsqueda y examen, cabe tener en cuenta los factores siguientes, sin ánimo de ser exhaustivos.

El volumen de trabajo y el origen de las solicitudes

La demanda de patentes en un país determinado, evaluada, por ejemplo, en función del número de solicitudes es un elemento importante para determinar el trámite administrativo adecuado. El tamaño del mercado, el tipo y el alcance de las actividades industriales o la población global del país también pueden incidir en el número de solicitudes de patente presentadas en ese país. Como el número de solicitudes de patentes y el de patentes otorgadas influye directamente en los ingresos que se obtienen por concepto de tasas, lo que guarda relación con la sostenibilidad financiera del sistema de búsqueda y examen de la oficina de patentes. Por ejemplo, si el número de solicitudes de patente es muy reducido o se concentra principalmente en un sector de la tecnología, quizá sea necesario justificar la contratación de examinadores capacitados para realizar el examen sustantivo en todos los sectores de la tecnología.

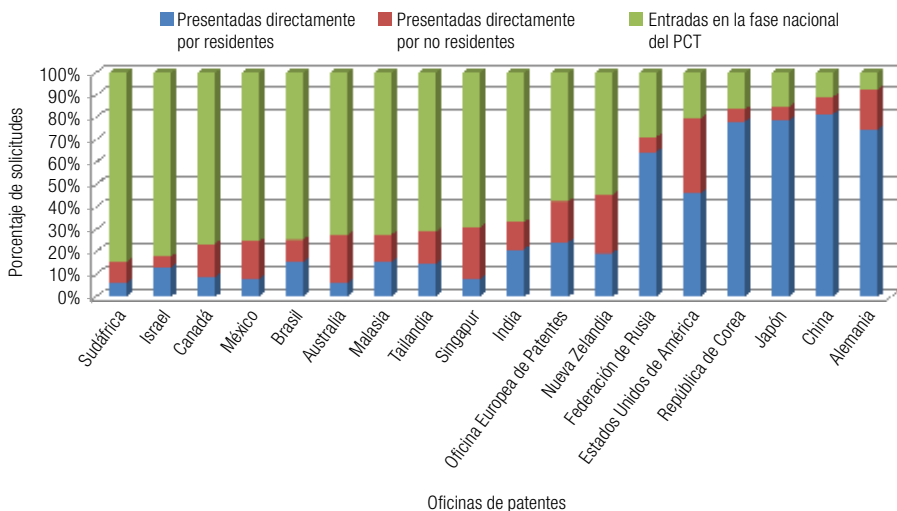
Otro factor que hay que considerar es el principal origen de las solicitudes presentadas, es decir, si estas últimas corresponden a residentes, a no residentes que hacen uso del Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o a no residentes que presentan solicitudes nacionales directamente ante la oficina. Si la mayoría de solicitudes son presentadas por no residentes, es más probable que se disponga de los resultados de la labor de búsqueda y examen ejecutada por otras oficinas en relación con la misma invención y, en consecuencia, quizá sea beneficiosa la cooperación internacional.

La política nacional y la asignación racional de los recursos

Con frecuencia, el examen sustantivo de las solicitudes de patente se considera una garantía que impide la concesión de patentes sin fundamento y de calidad inferior. Por lo tanto, en el contexto de las políticas nacionales de desarrollo e innovación se ha subrayado la importancia que tiene introducir el proceso de búsqueda y examen en el sistema nacional de patentes.

Al mismo tiempo, las oficinas de patentes necesitan importantes recursos humanos y financieros para llevar a cabo ellas mismas la búsqueda y el examen. Es necesario un alto grado de conocimientos técnicos y jurídicos, no solo para comprender los aspectos técnicos de las invenciones, sino también para interpretar el alcance jurídico de las reivindicaciones

Fig.2: Porcentaje de solicitudes de patente de residentes y de no residentes



Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI, junio de 2014

de patente y analizar el cumplimiento de los requisitos jurídicos previstos en la legislación de patentes, a fin de llevar a cabo una serie completa de exámenes de solicitudes de patente. En consecuencia, el no poder emplear científicos e ingenieros altamente cualificados en I+D en ámbitos de prioridad nacional acarrea un costo de oportunidad. Además, es necesario mantener una infraestructura técnica suficiente (como las bases de datos) en una oficina de patentes para ejecutar búsquedas concienzudas del estado de la técnica. Deberían ponderarse esos costos en relación con las ventajas que podría traer el proceso de búsqueda y examen al sistema de patentes, por ejemplo, una mayor seguridad jurídica.

La disponibilidad de marcos internacionales/regionales y la posibilidad de cooperación

La disponibilidad de marcos internacionales y regionales que contribuyan a la labor de búsqueda y examen nacional influye en la concepción de prácticas nacionales de búsqueda y examen ya que, en general, los marcos internacionales y regionales alivian la carga administrativa de los países interesados y contribuyen a unos mejores resultados del sistema de patentes, tanto en lo concerniente a la calidad como a la eficiencia. Por ejemplo, la existencia de una organización regional de patentes² que posea un equipo

2 Por ejemplo, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual

sólido encargado del examen sustantivo en todos los sectores de la tecnología influye en las prácticas de los solicitantes e incide notablemente en la estrategia de las oficinas nacionales en lo relativo a búsqueda y examen de patentes.

Sin embargo, la posibilidad de cooperación internacional depende de muchos factores. Por ejemplo, como los informes de búsqueda y examen se elaboran en el idioma de cada oficina de patentes, los examinadores que posean las mismas competencias lingüísticas podrán facilitar la cooperación internacional entre las oficinas.

Alternativas para establecer un marco de búsqueda y examen

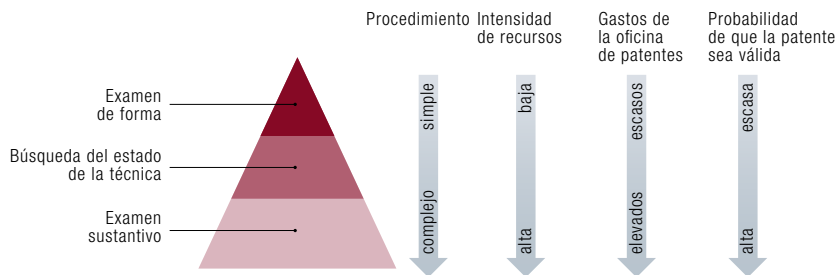
En las secciones siguientes de la presente Guía se describen varias alternativas jurídicas, procedimentales y prácticas existentes en el ámbito de la búsqueda y el examen de patentes.

Por lo general, cabe clasificar la búsqueda y el examen de patentes en tres marcos: i) únicamente el examen de forma, ii) el examen de forma y la búsqueda del estado de la técnica, y iii) el examen de forma, la búsqueda del estado de la técnica y el examen sustantivo. Cada marco tiene sus ventajas y desventajas, como se describe en la Figura 3.

Únicamente el examen de forma

Se puede otorgar la patente o se puede rechazar la solicitud de patente tras el examen en el que se examina el cumplimiento de los requisitos de forma (por ejemplo, la forma y el contenido de la solicitud, la presentación de las declaraciones y documentos exigidos). Por lo general, no es necesario disponer de formación técnica o científica para llevar a cabo el examen de forma. Gracias a la implantación de procedimientos automatizados para la administración de la P.I., el examen de forma se ejecuta cada vez más por medio de programas informáticos.

(ARIPO), la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO), la Oficina Europea de Patentes (OEP) o la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo).

Fig. 3 Marcos de búsqueda y examen

Como en este caso la oficina de patentes no lleva a cabo la búsqueda del estado de la técnica y el examen sustantivo, no es seguro que las patentes concedidas satisfagan los criterios sustantivos para la patentabilidad. Si una patente no cumple todos los requisitos de patentabilidad, un tercero, por ejemplo, un competidor, podrá presentar una petición de revisión de la decisión adoptada por la oficina de patentes. Dicha petición se presenta habitualmente ante un tribunal en forma de demanda de anulación de la patente interpuesta por un tercero interesado o de petición interpuesta por el supuesto infractor, a título preventivo, en una demanda por infracción.

En este tipo de sistema de registro se aplaza el examen sustantivo de la patentabilidad hasta que se inicia una acción legal contra la patente. Por una parte, en este marco los requisitos de patentabilidad son evaluados por el tribunal, pero muy seguramente únicamente con respecto a las invenciones quedese desde el punto de vista comercial justifiquen estas acciones, por lo que se obtienen

importantes ahorros en los gastos de las oficinas de patentes, lo que permite que el país asigne sus recursos a otras esferas prioritarias. Sin embargo, los costos de evaluación de la patentabilidad de las invenciones se transfieren a la fase posterior a la concesión. En concreto, los tribunales tienen que ocuparse de corregir las patentes concedidas por error y los titulares de patentes y terceros deben sufrir una mayor inseguridad en cuanto a la validez de las patentes concedidas y hacer frente a las costas procesales. Sin embargo, si el número de procesos judiciales es muy reducido, al trasladar los costos de evaluación de la patentabilidad de las invenciones a la fase posterior a la concesión quizá aumente la eficiencia en beneficio de la sociedad en general.

Examen de forma y búsqueda del estado de la técnica

Una vez que se presenta la solicitud de patente y se verifican los requisitos de forma, el examinador elabora un informe de búsqueda tras efectuar una búsqueda del estado de la técnica. Si se satisfacen

los requisitos de forma, se podrá conceder la patente sin realizar el examen sustantivo para determinar la patentabilidad de la invención y el informe de búsqueda se publicará junto con la patente concedida.

Por una parte, el procedimiento es menos complejo que en el caso del examen sustantivo completo. Por otra, la oficina de patentes deberá disponer de los recursos necesarios para mantener actualizadas las bases de datos del estado de la técnica. Por lo general, es necesario tener formación técnica o científica para ejecutar búsquedas del estado de la técnica. Los examinadores deberán tener buenos conocimientos de los requisitos de patentabilidad y la capacidad de interpretar las reivindicaciones de patentes. Aunque los informes de búsqueda no contienen un análisis detallado del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, los informes de búsqueda publicados en los que se enumeran los documentos pertinentes del estado de la técnica permiten evaluar más correctamente la validez de las patentes otorgadas.

Examen de forma, búsqueda del estado de la técnica y examen sustantivo

Una vez que se presenta una solicitud de patente y se verifica que se han satisfecho los requisitos de forma, el examinador lleva a cabo la búsqueda del estado de la técnica y el examen sustantivo. Una vez cumplidos todos los requisitos previstos en la legislación aplicable, se otorga

la patente. Además de los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar búsquedas del estado de la técnica, los examinadores deben tener la capacidad suficiente para analizar el alcance de las reivindicaciones de patente y el estado de la técnica pertinente y para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación de patentes.

Como los requisitos jurídicos son examinados antes de conceder la patente, es más probable que las patentes otorgadas sean consideradas como válidas en caso de impugnación. Esto proporciona seguridad jurídica a titulares y terceros y fomenta la confianza que deposita la sociedad en general en el sistema de patentes. Sin embargo, mantener un sistema de búsqueda y examen exige cuantiosos recursos humanos y financieros, por ejemplo, a fin de contratar y formar constantemente a examinadores cualificados en todos los sectores de la tecnología, a la vez que se mantiene y se mejora la infraestructura técnica (como las bases de datos) necesaria para llevar a cabo búsquedas del estado de la técnica.

Cabe encarar de distintas maneras los problemas de las oficinas de patentes que disponen de recursos limitados. Por ejemplo:

- llevando a cabo el examen sustantivo, parcial o completamente, en cooperación con expertos técnicos ajenos a la oficina de patentes (por ejemplo, científicos de universidades e instituciones de investigación), a la vez que

se mantiene la autonomía de la oficina de patentes para tomar la decisión final de concesión de la patente. A fin de utilizar satisfactoriamente los conocimientos técnicos de los expertos externos a los fines de la búsqueda y el examen, los examinadores deben tener una formación completa sobre la legislación aplicable en materia de patentes y ciertos conocimientos en lo relativo a búsqueda y examen. Asimismo, deberán tomarse las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad de la información que figura en los expedientes de patente, especialmente por medio de un marco contractual;

- limitando el examen sustantivo a determinados sectores estratégicos de la tecnología en el país en cuestión. Las solicitudes relativas a otros sectores de la tecnología podrán ser objeto de un examen de forma exclusivamente o sometidas a la subcontratación externa dentro o fuera del país.

Otra manera de solventar los problemas planteados por los recursos limitados consiste en limitar el examen sustantivo a la verificación del cumplimiento de algunos de los criterios, no todos, que han de satisfacerse para que se conceda la patente, por ejemplo, los relativos a la materia patentable, la unidad de la invención y el requisito de divulgación. A fin de examinar esos requisitos, las oficinas de patentes no necesitan mantener herramientas de búsqueda del estado de la técnica, que pueden ser costosas. Sin

embargo, los examinadores tienen que conocer a fondo la legislación aplicable en materia de patentes a fin de tomar decisiones razonadas acerca del cumplimiento de dichos requisitos, que no son necesariamente fáciles de aplicar. Otra posibilidad de limitar el examen sustantivo podría ser verificar el cumplimiento de los requisitos de novedad y aplicación industrial, pero no los de carácter no evidente de la invención o actividad inventiva. Para ello será necesario disponer de herramientas de búsqueda del estado de la técnica, pero los examinadores no necesitarán ejecutar análisis complejos de la actividad inventiva (carácter no evidente de la invención).

Alternativas prácticas y cooperación internacional en la búsqueda y el examen

Las oficinas de patentes que hayan escogido llevar a cabo la búsqueda y el examen sustantivo quizá dispongan de cooperación internacional para poder ejecutar dichas tareas de manera eficaz y eficiente. Varias oficinas de patentes están usando los conocimientos especializados y los resultados de la labor de otras oficinas, y están colaborando de diversas maneras.

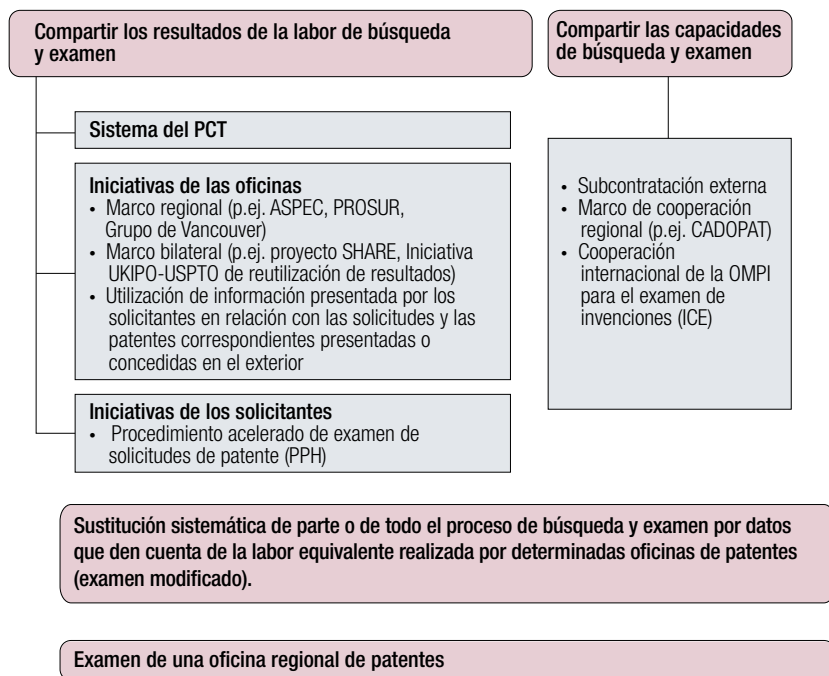
El mecanismo de cooperación más convencional y conocido del sistema internacional de patentes es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)³. Entre otros mecanismos de cooperación figuran las organizaciones regionales de patentes, en las que se llevan a cabo la búsqueda y el examen de las solicitudes regionales y se conceden patentes en el ámbito de los Estados miembros de la región. Algunas oficinas de patentes han concertado acuerdos bilaterales con otras oficinas, con arreglo a los cuales una oficina aprovecha las capacidades

de búsqueda y examen de otra. Además, como un número importante de solicitudes presentadas en una oficina corresponde con las que son presentadas en otra u otras oficinas de patentes, varias oficinas han utilizado los resultados de la búsqueda y el examen de esas oficinas y otra información relativa a la tramitación de las solicitudes y las patentes correspondientes presentadas o concedidas en el exterior (por ejemplo, información puesta a disposición durante el procedimiento de oposición).

La cooperación entre las oficinas de patentes puede llevarse a cabo en un marco oficial como un tratado o acuerdo bilateral entre los países. Asimismo, las oficinas pueden cooperar en un entorno informal, por ejemplo mediante el intercambio de datos de búsqueda y examen o la autorización para acceder a esos datos en el marco de un memorando de entendimiento suscrito entre las partes. Incluso si no existen dichos acuerdos oficiales o informales, muchos examinadores de patentes usan de manera unilateral, si procede, los informes de búsqueda y examen así como otra información útil publicada por otras oficinas a fin de facilitar el examen de las solicitudes nacionales equivalentes.

La cooperación internacional en el ámbito de la búsqueda y el examen no implica el reconocimiento automático de las decisiones adoptadas por las oficinas de patentes de otros países. Cada oficina de patentes conserva su autonomía y poder decisorio a la hora de otorgar

3 El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) presta asistencia a los solicitantes para obtener protección por patente para sus invenciones a escala internacional, ayuda a las oficinas de patentes a tomar decisiones sobre la concesión de patentes y facilita el acceso del público a un caudal de información técnica relacionada con las invenciones. Al presentar una solicitud internacional de patente en el marco del PCT, los solicitantes pueden solicitar simultáneamente protección para la invención en cerca de 150 países de todo el mundo.

Fig. 4 Coopération internationale en matière de recherche et d'examen

patentes o de rechazar solicitudes de patente con arreglo a su legislación aplicable. La cooperación internacional en materia de búsqueda y examen tiene por fin prestar asistencia a los examinadores para que tomen decisiones mejor fundamentadas al proporcionar información adicional sobre el estado de la técnica y las conclusiones analíticas de otros examinadores. Los examinadores usan esa información únicamente en la medida de lo posible y según lo aplicable en virtud de la respectiva legislación nacional y pueden ejecutar nuevos exámenes en caso de considerarlo necesario.

Se plantean varios problemas al aplicar la cooperación internacional. A fin de recuperar y utilizar los resultados de la labor de búsqueda y examen de otras oficinas, es menester que los examinadores tengan los conocimientos y las capacidades suficientes para entender las diferencias existentes en las normas y prácticas nacionales, regionales y del PCT, por ejemplo, en lo que atañe a la interpretación de las reivindicaciones y la evaluación de las reivindicaciones modificadas. Además, es posible que no se disponga oportunamente de los informes de búsqueda y examen para que los utilicen otras oficinas debido a las diferen-

cias existentes entre los procedimientos de tramitación y examen de los países. Por lo tanto, las iniciativas de cooperación internacional incorporan a menudo programas de formación e intercambio destinados a los examinadores de las oficinas participantes. Además, como las oficinas elaboran habitualmente las comunicaciones e informes en su idioma oficial, es posible que los examinadores de otros países tengan dificultades a la hora de usar dichos documentos.

En los párrafos siguientes se describen varias opciones a las que han recurrido las oficinas de patentes.

Utilización de los resultados de la labor del PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ofrece a los solicitantes una ventajosa vía alternativa para presentar solicitudes en el exterior. Uno de los objetivos del PCT es incrementar la probabilidad de que se concedan patentes de elevada calidad gracias a la cooperación internacional. Una patente de elevada calidad tiene mayores probabilidades de salir airoso ante una impugnación de validez en el sistema judicial nacional, porque satisface todas las condiciones de patentabilidad impuestas por el derecho vigente.

Las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT son objeto de una búsqueda internacional realizada por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y, si el solicitante

RECUADRO 2: El PCT como instrumento de eficacia para la búsqueda y el examen

La probabilidad de que se concedan patentes de elevada calidad en la fase nacional depende de que los informes de búsqueda internacional, las opiniones escritas y los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad cumplan con estrictas normas reglamentadas a escala internacional. Esas normas se aplican no solo al contenido de dichos informes internacionales, sino también a la puntualidad de su preparación y al sistema de control de calidad utilizado por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. Los esfuerzos por mejorar el PCT prosiguen para que el Sistema pueda funcionar con mayor eficacia en beneficio de todas las partes interesadas.

Por ejemplo, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) manifiesta un alto nivel de confianza en el Sistema del PCT. En el Reino Unido, los solicitantes pueden pedir que se lleve a cabo un examen acelerado en la fase nacional, si respecto de su solicitud internacional se ha emitido un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad que es favorable.

lo pide, de un examen preliminar internacional realizado por las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional. Esas Administraciones, que son oficinas de patentes cuyos conocimientos especializados en materia de búsqueda y examen de las solicitudes de patente suelen ser reconocidos, emiten

los informes de búsqueda internacional del PCT, las opiniones escritas y los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad. Esos informes, si bien no son vinculantes para las oficinas de los Estados contratantes del PCT, pueden ser utilizados por las oficinas para determinar la patentabilidad de una invención, una vez que una solicitud internacional presentada en virtud del PCT entra en la fase nacional. Todos los informes se traducen al inglés y se redactan en un formato estándar.

El mecanismo de cooperación establecido por el PCT permite a las oficinas de patentes empezar “con el pie derecho” su tarea de búsqueda y examen utilizando los informes internacionales, antes que comenzar la búsqueda y el examen desde cero y de manera totalmente aislada. Al mismo tiempo, las oficinas de patentes mantienen pleno control sobre sus procedimientos nacionales, y sus decisiones en materia de concesión de patentes se basan en los criterios sustantivos de patentabilidad previstos en sus legislaciones nacionales.

En el sitio web de PATENTSCOPE figura toda la información acerca de las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT, y ello incluye los informes internacionales y las opiniones escritas, así como los datos sobre la entrada en la fase nacional de algunas oficinas de patentes. En consecuencia, los examinadores también disponen de información adicional sobre búsqueda y examen de solicitudes equivalentes en la fase nacio-

nal. Esa información nacional adicional es valiosa porque complementa los informes de búsqueda internacional, las opiniones escritas y los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad.

A escala mundial, la proporción de solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT que entran en la fase nacional respecto del número total de solicitudes presentadas por no residentes fue del 55%, aproximadamente, en 2012. Esa proporción varía entre las distintas oficinas. Por ejemplo, la proporción en las oficinas de patentes del Brasil, Israel, Malasia, Sudáfrica y Viet Nam superó el 85%. Habida cuenta de que el PCT es un instrumento muy importante a la hora de presentar solicitudes de patente en el exterior, sus Estados contratantes deberían estudiar en detalle las ventajas que derivan de la utilización de los resultados de la labor del PCT para aprovecharlas plenamente.

Compartir y utilizar los resultados de la labor de búsqueda y examen preparados por otras oficinas

Comparadas con otros derechos de propiedad industrial, por ejemplo, las marcas y los diseños industriales, las patentes tienen carácter internacional en el sentido de que las solicitudes de patente representan la proporción más elevada de solicitudes presentadas por no residentes: a escala mundial, el 35%. Por lo general, la proporción de solicitudes presentadas por no residentes es muy elevada en los países en desarrollo. Por

ejemplo, se sitúa por encima del 90% en las oficinas de países como Guatemala, México, Filipinas y Sudáfrica.

La mayor parte de las solicitudes de no residentes se presenta en más de un país, reivindicando la prioridad de una solicitud anterior. Si bien muchas de ellas se presentan utilizando la vía del PCT, en algunos países un número importante de las solicitudes extranjeras se presenta directamente ante la oficina de patentes (en virtud del Convenio de París⁴). Si bien es posible que las solicitudes correspondientes presentadas en el exterior contengan un conjunto distinto de reivindicaciones y que los criterios sustantivos de patentabilidad se apliquen de manera diferente en las legislaciones nacionales pertinentes, la información relativa a la búsqueda del estado de la técnica, la concesión de patentes o la denegación de las solicitudes correspondientes presentadas en el exterior podrá contener información adicional que los examinadores podrán utilizar para facilitar o mejorar la búsqueda y el examen de las solicitudes nacionales.

Algunas oficinas de patentes han establecido mecanismos que les permiten intercambiar sistemáticamente esa información entre ellas. Asimismo, en algunos países, se exige a los solicitantes que presenten esa información a sus oficinas de patentes. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunica-

ción facilita a las oficinas de patentes el almacenamiento, el intercambio y la recuperación de la información recabada durante la tramitación de las solicitudes de patente, y ello incluye la información pertinente a la búsqueda y el examen de patentes.

Por ejemplo, el sistema de Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (WIPO CASE) constituye una plataforma de Internet en la que las oficinas de patentes pueden intercambiar información con respecto a la búsqueda y el examen. Cualquier oficina de patentes puede adherirse al sistema WIPO CASE mediante una notificación dirigida a la OMPI de conformidad con las Disposiciones Marco del sistema. La oficina decidirá si desea desempeñar la función de oficina depositante (poniendo a disposición de otras oficinas su documentación sobre la búsqueda y el examen) o solo de oficina con derecho de acceso (acceso a los documentos de búsqueda y de examen que otras oficinas hayan cargado en el sistema).

Examen modificado

Algunos países (por ejemplo, Australia y Malasia) permiten la sustitución sistemática de una parte o de la totalidad del proceso de búsqueda y examen cuando se pueda demostrar que otra oficina (reconocida) ya ha realizado un trabajo análogo respecto de la misma invención reivindicada en una solicitud equivalente.

4 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

RECUADRO 3: Presentación por los solicitantes de información acerca de las solicitudes y las patentes correspondientes presentadas o concedidas en el exterior

Para asistir a los examinadores en el examen de las solicitudes que forman parte de una familia de patentes, en varias legislaciones nacionales se exige que el solicitante proporcione información acerca de las solicitudes y las patentes correspondientes presentadas o concedidas en el exterior. Si bien las legislaciones nacionales pueden variar, por lo general, se exige a los solicitantes que presenten: i) las fechas de presentación y los números de solicitud/patente de las solicitudes y las patentes correspondientes presentadas o concedidas en el exterior; ii) una copia de cualquier comunicación recibida por el solicitante acerca de los resultados de la búsqueda o el examen; iii) una copia de cualquier decisión (concesión o denegación de una patente) respecto de la solicitud presentada en el exterior; iv) una copia de cualquier patente correspondiente concedida en el exterior; y v) una copia de toda decisión que invalide la patente correspondiente concedida en el exterior. Los solicitantes pueden formular comentarios respecto de esos documentos. En función de la legislación nacional, podrá exigirse a los solicitantes que presenten esa información en todos los casos o que la presenten a petición de la oficina; una vez completada la digitalización de la información sobre el historial de tramitación (por ejemplo, los informes de búsqueda y examen, la correspondencia enviada por los solicitantes y las notificaciones de la oficina), las oficinas podrán intercambiar directamente esa información en las bases de datos, sin tener que pedir a los solicitantes que presenten la información pertinente.

Intercambio a escala regional de los resultados de la labor de búsqueda y examen

A menudo, dentro de un marco regional existente, algunas oficinas de patentes intercambian de manera sistemática los informes de búsqueda y examen para respaldar la labor que realizan a escala nacional. En ese contexto se inscriben el Programa de cooperación para el examen de patentes de la ASEAN (ASPEC)⁵, PROSUR⁶ y el Grupo de Vancouver⁷. De manera similar, en algunas oficinas regionales, cuando en una solicitud regional de patente se reivindica la prioridad de una solicitud nacional de patente presentada anteriormente en uno de sus Estados miembros, se utiliza para el examen de la solicitud regional de patente un informe nacional de búsqueda y examen de la solicitud nacional equivalente.

- 5 ASPEC es un programa de intercambio de trabajo entre las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), a saber, Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malaysia, Myanmar, República Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
- 6 PROSUR es un sistema de cooperación técnica entre las oficinas de propiedad industrial de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.
- 7 El Grupo de Vancouver se estableció entre las oficinas de P.I. de Australia, el Canadá y el Reino Unido.

Marco bilateral de intercambio de los resultados de la labor de búsqueda y examen

Algunas oficinas de patentes han celebrado acuerdos bilaterales en virtud de los cuales los resultados de la labor de búsqueda y examen de una oficina se ponen a disposición de otra oficina para su reutilización. Entre los ejemplos de ese tipo de cooperación cabe mencionar el proyecto piloto SHARE entre la Oficina Surcoreana de la Propiedad Intelectual (KIPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), así como la Iniciativa de reutilización de los resultados de UKIPO--USPTO.

Utilización unilateral de los resultados de la labor realizada en otros países

Para facilitar el examen de las solicitudes nacionales correspondientes, muchas oficinas deciden unilateralmente utilizar los informes de búsqueda y examen y demás información útil recabada de otras oficinas. De hecho, en algunas legislaciones nacionales se exige, o se faculta a la oficina de patentes a exigir, que los solicitantes presenten información relativa a las solicitudes y las patentes correspondientes presentadas o concedidas en el exterior (véase el Recuadro 3).

En ausencia de un requisito de esa índole en la legislación nacional, los examinadores podrán de todos modos recuperar como mínimo una parte de esa información directamente de las bases de datos públicas en Internet de otras oficinas de

patentes o de fuentes como, por ejemplo, PATENTSCOPE.

Procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH)

En virtud de los acuerdos bilaterales relativos al procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH), si la oficina de la primera presentación estima que las reivindicaciones de una solicitud son patentables, el solicitante podrá pedir que, en la oficina de la segunda presentación, se proceda a un examen acelerado de las reivindicaciones correspondientes. El procedimiento de examen acelerado permite a los solicitantes obtener con mayor rapidez una decisión final sobre el examen en la oficina de la segunda presentación. Al mismo tiempo, la oficina de la segunda presentación puede utilizar los resultados de la búsqueda y el examen de la oficina de la primera presentación al evaluar si se cumplen los requisitos de patentabilidad previstos en la legislación nacional de la oficina de la segunda presentación. El uso por la oficina de la segunda presentación de los resultados de la labor de la oficina de primera presentación constituye un mejor punto de partida para el examen.

Aplicando el mismo principio que rige el PPH, algunas oficinas de patentes han celebrado acuerdos por los que se integran esquemas bilaterales en un esquema plurilateral global. Un PPH entre varias partes permite a los solicitantes pedir el examen acelerado de una solicitud correspondiente en cualquiera de

las oficinas participantes si las reivindicaciones de la solicitud son consideradas admisibles por cualquier otra oficina participante. Esas iniciativas son el programa piloto de PPH entre las oficinas de la cooperación pentilateral (IP5 por su sigla en inglés)⁸ y el proyecto piloto de procedimiento mundial acelerado de examen de solicitudes de patente (GPPH, por sus siglas en inglés).

En el marco de algunos de los acuerdos bilaterales del PPH y el GPPH, los solicitantes pueden pedir también el examen acelerado sobre la base de resultados favorables en la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, la opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional o el informe de examen preliminar internacional emitidos en el marco del PCT.

El procedimiento acelerado de examen, por responder a una petición del solicitante, se distingue de otros mecanismos que tienen por fin intercambiar entre oficinas de patentes los resultados exhaustivos de una labor de búsqueda y examen, así como otras informaciones pertinentes. En los países en los que los nacionales presentan solicitudes de patente principalmente solo en su propio país, no podrían gozar del procedimiento de examen acelerado incorporado en el

mecanismo PPH, si bien, en determinadas circunstancias, algunas oficinas ofrecen esquemas de examen acelerado también a los solicitantes nacionales.

Se presume que es elevada la probabilidad de que la oficina de segunda presentación utilice los resultados de la labor de examen realizada anteriormente en el marco del mecanismo PPH, porque en la oficina de primera presentación se ha llevado a cabo un examen exhaustivo con respecto a las mismas reivindicaciones o reivindicaciones correspondientes. En consecuencia, se prevé que la labor de examen en la oficina de segunda presentación se verá facilitada, reduciéndose el tiempo dedicado al examen de las solicitudes. La reducción del tiempo dedicado al examen constituye una ventaja para todos los solicitantes, incluidos los solicitantes nacionales que no utilizan el mecanismo PPH.

Utilización de la capacidad de búsqueda y examen de otras oficinas

Subcontratación externa

Algunas oficinas de patente subcontratan la labor de búsqueda y examen a otras oficinas que están equipadas para realizar el examen sustantivo, ya sea mediante el pago de ese servicio, ya sea en un marco de cooperación voluntaria. La subcontratación externa puede aplicarse a todas las solicitudes o a un subconjunto de solicitudes (por ejemplo, determinados sectores de la tecnología). Puede basarse en un acuerdo bilateral o

⁸ Oficina Europea de Patentes, Oficina Japonesa de Patentes, Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China y Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

un acuerdo regional del que formen parte varios países, por ejemplo CADOPAT⁹.

Oficinas regionales de patentes

El establecimiento de una oficina regional de patentes en la que se mancomunan los recursos de sus Estados miembros posibilita la realización del examen sustantivo por la oficina regional. El efecto jurídico del resultado de ese examen podrá o bien extenderse automáticamente a sus Estados miembros o bien aplicarse en los Estados miembros en los que se valida una patente regional.

El programa de la OMPI de cooperación internacional en el examen de invenciones (ICE)

Las oficinas de países en desarrollo y países menos adelantados pueden valerse del programa de la OMPI de cooperación internacional en el examen de invenciones (ICE), cuyo propósito es darles asistencia en el examen de las solicitudes en trámite en las que no se reivindique la prioridad ni se cuente con un informe de búsqueda. Las oficinas participantes en el programa ICE aportan su colaboración y, a pedido, preparan un informe de búsqueda y examen.

⁹ Por conducto de CADOPAC creado en 2007, México presta servicios de apoyo para el examen sustantivo en el ámbito de las patentes a Belice, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y los Estados miembros de la ARIPO.

Opciones respecto de los aspectos procedimentales del examen sustantivo

Además de los aspectos prácticos de la realización de la búsqueda y el examen, las oficinas nacionales/regionales podrán encontrar distintas opciones para determinar los aspectos procedimentales del examen sustantivo, lo cual también contribuirá a mejorar la eficiencia y la eficacia de la búsqueda y el examen.

Presentación por los solicitantes de información sobre el estado de la técnica

Para ayudar a los examinadores en la realización del examen sustantivo, en algunas legislaciones nacionales se exige que el solicitante presente a la oficina información sobre documentos relativos al estado de la técnica que son conocidos en el momento de presentar una solicitud de patente. En los Estados Unidos de América, se exige a los solicitantes que presenten continuamente, durante todo el procedimiento ante la oficina, cualquier elemento del estado de la técnica recientemente descubierto que el examinador pueda considerar útil para el examen.

Presentación de observaciones por terceros

Para dar forma al examen sustantivo, en algunos países, así como en el Sistema del PCT, se permite la presentación por terceros de información pertinente al estado de la técnica. Si bien los

examinadores podrán tener en cuenta la información presentada, el mecanismo de presentación de observaciones por terceros no suele dar lugar a ningún procedimiento inter partes, y la información presentada simplemente se incluye en el expediente que puede ser consultado por el público. En principio, no hay un plazo para la presentación de esa información, y no se exige el pago de una tasa, aunque cada legislación nacional tiene sus particularidades. En algunos países está permitido presentar información de manera anónima.

El sistema de presentación de observaciones por terceros es relativamente sencillo de implementar. Una vez que la información presentada sobre el estado de la técnica se incorpora en el expediente público, aunque un examinador no la utilice, podrá ser utilizada por terceros para evaluar la validez de la patente.

Oposición anterior a la concesión de la patente

Algunos países han introducido un sistema de oposición anterior a la concesión de la patente que sirve para facilitar, o complementar, la búsqueda y el examen por los examinadores de patentes. En algunos países, la publicación a los 18 meses da inicio al plazo de oposición, antes del examen sustantivo. En otros países, el plazo de oposición comienza una vez que el examinador de patentes ha completado el examen sustantivo con un resultado favorable –lo que da al público la posibilidad de impugnar una decisión

favorable del examinador, antes de que adquiriera carácter definitivo. Las legislaciones nacionales varían en cuanto a los requisitos procedimentales y de fondo que conforman el sistema de oposición.

Comparado con la implementación de un sistema de presentación de observaciones por terceros, un sistema de oposición anterior a la concesión de la patente permite realizar una investigación detallada del caso. Al mismo tiempo, exige: i) el establecimiento de procedimientos administrativos inter partes que permitan la participación en el proceso tanto de los solicitantes como de terceros; y ii) la disponibilidad de recursos humanos con capacidad para ejecutar con eficiencia esos procedimientos. Asimismo, la oposición anterior a la concesión de la patente resulta controvertida porque podría prolongar la duración y el costo de la tramitación, lo cual, en opinión de algunos, podría ser utilizado por los competidores en provecho propio.

Petición de búsqueda y/o examen

En algunos países, la búsqueda y el examen comienzan de forma más o menos automática una vez que se presenta la solicitud. Sin embargo, en otros, ha de presentarse por separado una petición de búsqueda y/o examen dentro de un plazo determinado después de la presentación de una solicitud de patente, si el solicitante desea que la tramitación de su solicitud siga su curso. En función de la legislación nacional: i) el solicitante podrá pedir una búsqueda del estado de la técnica y, des-

pués de la publicación de la solicitud y del informe de búsqueda, pedir el examen; ii) se preparará un informe de búsqueda para todas las solicitudes presentadas y el solicitante podrá pedir la realización del examen; o iii) el solicitante podrá presentar una única petición que abarque tanto la búsqueda como el examen.

Cuando se permite el examen diferido, la tasa de presentación de la solicitud es relativamente baja, pero se imponen tasas adicionales importantes, pagaderas en el momento en que se pide la búsqueda o el examen. Por lo tanto, los solicitantes preferirán presentar la solicitud y esperar, aprovechando para reflexionar acerca de los costos y los beneficios de avanzar hasta la etapa de búsqueda y examen, teniendo en cuenta, por ejemplo, las perspectivas comerciales que presenta la tecnología en cuestión. Un gran número de solicitudes son abandonadas por los solicitantes en ese proceso, de forma que los examinadores examinan solo las solicitudes que son importantes para los solicitantes. Sin embargo, a veces se considera que el examen diferido es una desventaja para los competidores y para el público, que desearían conocer con anterioridad el alcance permitido de las reivindicaciones.

Mecanismos posteriores a la concesión para revisar los resultados del examen

Existen varias opciones a considerar cuando se diseñan mecanismos nacionales o regionales para revisar las decisiones de las oficinas de patentes en materia de examen. Por lo general, las decisiones de una oficina de patentes son objeto de revisión por los tribunales competentes. Además, en algunos países se prevén, como primera instancia, procedimientos administrativos para impugnar las decisiones en materia de examen de sus oficinas de patentes, por ejemplo, un sistema de oposición posterior a la concesión y/o un mecanismo de recurso administrativo.

Comparados con los procedimientos judiciales, esos mecanismos administrativos suelen ofrecer posibilidades más sencillas, rápidas y económicas para impugnar las decisiones de los examinadores. Al mismo tiempo, para aplicar esos mecanismos, es preciso disponer de recursos humanos con capacidad para llevar a cabo la revisión posterior a la concesión. Las ventajas de una revisión administrativa posterior a la concesión deberían considerarse junto con los costos que conlleva mantener recursos humanos competentes en la administración, así como con el número de casos que se someten a la revisión administrativa posterior a la concesión.

Conclusión

La calidad de la búsqueda y el examen es fundamental para la seguridad jurídica del sistema de patentes, así como para garantizar la confianza de la sociedad en general en ese sistema. Al mismo tiempo, es sabido que ningún sistema de búsqueda y examen en particular será de utilidad con ese fin para todas las oficinas de patentes.

Sin pretender ser exhaustiva, la presente Guía sobre las modalidades de búsqueda y examen de patentes contempla distintas opciones relativas a la búsqueda y el examen de patentes que podrán ser tenidas en cuenta por los encargados de la formulación de políticas. Existe un amplio espectro de opciones, desde marcos jurídicos e institucionales hasta procedimientos, medidas prácticas y cooperación internacional. Evidentemente, la introducción de todas las opciones en el marco nacional no llevará necesariamente al máximo aprovechamiento de las ventajas del sistema de patentes. Cada una de las opciones deberá ser evaluada atentamente a la luz de las circunstancias nacionales.

Hay características particulares de las oficinas de patentes, en la esfera tanto interna como externa, que puede ser útil tener en cuenta a la hora de examinar las distintas opciones. Entre ellas, el origen de las solicitudes (por ejemplo, presentadas por residentes o no residentes, presentación en virtud del PCT o directa, país de origen) y los sectores de la

tecnología de las solicitudes son datos fundamentales para evaluar la viabilidad de una eventual cooperación internacional. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, al igual que la digitalización de la información contenida en las patentes, han desempeñado un papel significativo en lo que se refiere a ampliar las oportunidades de cooperación internacional en relación con la búsqueda y el examen de patentes. Cabrá aprovechar al máximo los instrumentos técnicos para hacer frente a los desafíos que se planteen en el ámbito nacional en relación con la búsqueda y el examen.

Los encargados de la formulación de políticas deberían tener presente que una política de búsqueda y examen es un concepto dinámico que evoluciona con el tiempo. En ese contexto, si bien la base jurídica ha de ser reglamentada mediante legislación, las leyes nacionales deberían mantener algún grado de flexibilidad práctica para que las oficinas de patentes tengan la posibilidad de escoger la opción de búsqueda y examen más adecuada según el momento y las circunstancias. Naturalmente, esa elección deberá estar en plena sintonía con las metas estratégicas nacionales y las políticas formuladas en pos del desarrollo.

Referencias

PCT – El sistema internacional de patentes

www.wipo.int/pct/es/

WIPO CASE (Acceso centralizado a la búsqueda y el examen)

www.wipo.int/case/en/

El servicio de cooperación internacional para el examen de patentes (ICE)

www.wipo.int/patentscope/en/data/developing_countries.html

PATENTSCOPE:

<http://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf>

Documentos de la OMPI CDIP/7/3 y 3 Add., “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos nacional y regional – Parte II”, Capítulo V

Documento de la OMPI SCP/18/4, “Procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa”

Documento de la OMPI SCP/20/8, “Programas de división del trabajo entre las oficinas de patentes y uso de la información externa a los fines de la búsqueda y el examen

Para más información, visite el sitio Web
de la **OMPI** en **www.wipo.int**

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono: +4122 338 91 11
Fax: +4122 733 54 28