

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

**Decimoséptima sesión**  
**Ginebra, 5 a 9 de diciembre de 2011**

### **PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE DINAMARCA**

*Documento preparado por la Secretaría*

1. El Anexo del presente documento contiene una propuesta presentada por la Delegación de Dinamarca, titulada “Mejorar la calidad y la búsqueda del examen en el ámbito de las solicitudes nacionales de patente valiéndose del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior”, para su consideración en el marco del punto 6 del proyecto revisado de orden del día: La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición.

2. *Se invita a los miembros del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) a examinar el contenido del Anexo.*

[Sigue el Anexo]

## **PROPUESTA: MEJORAR LA CALIDAD DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN EN EL ÁMBITO DE LAS SOLICITUDES NACIONALES DE PATENTE VALIÉNDOSE DEL TRABAJO DE BÚSQUEDA Y EXAMEN REALIZADO EN EL EXTERIOR**

### **INTRODUCCIÓN**

1. En la decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), éste decidió que el punto “La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición” permanecerá en el orden del día de la decimoséptima sesión del SCP.
2. Los debates se basarán en la propuesta de las Delegaciones del Canadá y del Reino Unido (documento SCP/16/5) y en otras observaciones/propuestas formulados por los Estados miembros.
3. Se prevé que el presente documento constituirá un apartado del componente principal “mejora de los procesos”, indicado en el documento SCP/16/5.
4. El tema del presente documento es la mejora de la calidad de la búsqueda y el examen, en las solicitudes nacionales de patente, mediante la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior por otras oficinas de patentes.
5. La experiencia adquirida hasta el momento demuestra que utilizar en las tareas de búsqueda y examen de una oficina nacional de patentes el trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior da mayor solidez y mejor calidad a las patentes concedidas.
6. Sólo es posible valerse del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior cuando se han presentado en distintas oficinas solicitudes paralelas (miembros de la misma familia de patentes) en el marco del Convenio de París, y cuando el resultado del trabajo de búsqueda o examen realizado en una o más oficinas de patentes está a disposición de las demás oficinas.
7. El propósito del presente documento no es estudiar la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior como medio para reducir el volumen de trabajo atrasado en esa esfera, sugerir una práctica común ni armonizar el derecho de patentes.
8. El presente documento tratará los puntos siguientes:
  - II. La utilización por la Oficina Danesa de Patentes y Marcas (DKPTO) del trabajo realizado en el exterior.
  - III. Las ventajas de utilizar el trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior.
  - IV. Ejemplos de mejora en la calidad de las patentes gracias a la utilización del trabajo realizado en el exterior.
  - V. Desafíos que plantea la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior.
  - VI. Propuesta.

## **II. LA UTILIZACIÓN POR LA OFICINA DANESA DE PATENTES Y MARCAS (DKPTO) DEL TRABAJO REALIZADO EN EL EXTERIOR**

9. La DKPTO utiliza desde hace tiempo, en los propios procedimientos nacionales de búsqueda y examen, el trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior por otras oficinas de patentes; ese trabajo se utiliza en la medida de lo posible. Ello no entraña la aceptación ni la incorporación de las prácticas de otras oficinas de patentes ni de la legislación/reglamentos de aquéllas. La expresión “en la medida de lo posible” significa que incumbe al examinador decidir en qué medida se valdrá del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior.

10. En Dinamarca, la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos previstos en la legislación del país. Ello supone, entre otras cosas, que la DKPTO examinará y decidirá por sí misma, antes de conceder una patente, si se cumplen los criterios de patentabilidad y otros criterios, por ejemplo, que la descripción de la invención sea clara y esté fundamentada correctamente.

11. Además, el trabajo realizado en otras oficinas de patentes constituye un punto de partida útil para el trabajo de búsqueda y examen que se realiza en la DKPTO, por ejemplo, debido a 1) eventuales barreras idiomáticas en la oficina extranjera, al realizar una búsqueda en el estado de la técnica, o 2) el hecho de que es posible de que la solicitud de patente presentada en Dinamarca haya sido modificada como consecuencia del trabajo realizado en una oficina extranjera.

12. Al realizar la búsqueda y el examen en relación con las solicitudes de patente, los examinadores daneses examinarán si existen otros miembros en la familia de patentes relacionada con la solicitud de patente presentada en Dinamarca y si los resultados de la búsqueda y el examen en relación con las patentes que pertenecen a la misma familia están disponibles al público. Por lo general, esa información se busca en los sistemas electrónicos de bases de datos/expedientes de otras oficinas. Además, con arreglo al Artículo 42 de la Orden sobre Patentes y Certificados Complementarios de Protección, la DKPTO también puede pedir a un solicitante que presente información sobre los resultados de la búsqueda y el examen realizados en oficinas de patentes de otros países.

13. La información recabada sobre los resultados de la búsqueda y el examen realizados en el exterior podrá referirse al estado de la técnica, al sector de la tecnología en el que se realizó la búsqueda y a las medidas que haya tomado la oficina en relación con la patentabilidad. El examinador danés utilizará esta información como base para realizar una búsqueda o una búsqueda complementaria, es decir que aporta información para el examen.

14. La utilización del trabajo realizado en el exterior sigue siendo un instrumento importante que brinda a los examinadores de patentes de la DKPTO orientación e información útiles para realizar sus tareas de búsqueda y examen.

### **III. LAS VENTAJAS DE UTILIZAR EL TRABAJO DE BÚSQUEDA Y EXAMEN REALIZADO EN EL EXTERIOR**

15. Un objetivo importante de la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior es mejorar la calidad del trabajo de búsqueda y examen realizado en una oficina nacional de patentes. A su vez da mayor solidez y mejor calidad a las patentes.

16. Una de las precondiciones más importantes para la solidez de las patentes es garantizar que haya sido revelado el estado de la técnica pertinente a la patentabilidad de la invención. Sólo así pueden evaluarse correctamente los criterios de patentabilidad.

17. Así pues, disponer del trabajo de búsqueda realizado en el exterior en el momento de realizar búsqueda en el estado de la técnica respecto de solicitudes nacionales de patente garantiza que se revele el estado de la técnica que, de otra forma, podría no haberse encontrado, por ejemplo, debido a las barreras idiomáticas o a la falta de acceso a la documentación específica. Además, garantiza que los resultados de la búsqueda relacionada con la solicitud nacional de patente son, como mínimo, tan válidos como los que produjo la oficina extranjera, puesto que la oficina nacional de patentes dispondrá de la información sobre el estado de la técnica que obtuvo la oficina extranjera.

18. Es decir que la utilización del trabajo de búsqueda realizado en el exterior no puede más que mejorar el trabajo de búsqueda de una oficina nacional, con independencia del nivel de desarrollo de esa oficina. La contribución del trabajo de búsqueda realizado en el exterior será aún más notable para las oficinas nacionales de patentes cuyo acceso a los documentos de patente es limitado.

19. De manera análoga, si en el momento de realizar el examen de las solicitudes de patente se dispone de los resultados del examen efectuado por otras oficinas o las medidas tomadas por ellas, mejorará la calidad del trabajo de examen realizado en el plano nacional.

20. La información sobre el trabajo de examen efectuado en el exterior es sumamente importante y ofrece orientación a los examinadores a la hora de examinar las solicitudes nacionales, pues contribuye a verificar si se ha hallado el estado de la técnica pertinente.

21. Así pues, la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior constituye un mejor punto de partida para realizar el trabajo de búsqueda y examen en una oficina nacional. Cabe destacar que la utilización de ese trabajo no supone la aceptación ni la incorporación de las prácticas aplicadas en otras oficinas de patentes ni de otras legislaciones/reglamentos sobre patentes, puesto que la concesión de patentes en el plano nacional está regida por la legislación en la materia.

### **IV. EJEMPLOS DE MEJORA EN LA CALIDAD DE LAS PATENTES GRACIAS AL USO DEL TRABAJO REALIZADO EN EL EXTERIOR**

22. No es una novedad que, al tramitar las solicitudes nacionales de patente, las oficinas se valen del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior. Ya están vigentes varios programas y acuerdos bilaterales y multilaterales en ese sentido, y la experiencia adquirida demuestra que ello mejora la calidad del trabajo nacional de búsqueda y examen con la consiguiente mayor solidez y mejor calidad de las patentes.

23. Se mencionan a continuación algunos ejemplos de programas aplicados con éxito para la utilización de los resultados de búsqueda producidos en el exterior.

24. En el contexto europeo, en el marco de la Red Europea de Patentes, se puso en marcha en 2007 un proyecto piloto destinado a determinar si la OEP podría utilizar el trabajo de búsqueda realizado en el plano nacional por sus Estados miembros en relación con solicitudes de patente presentadas posteriormente como solicitudes de patente europea. Los resultados de ese proyecto piloto indicaron que los examinadores de la OEP constataron una mejora en la calidad del trabajo y una mayor disponibilidad de información sobre el estado de la técnica; asimismo, consideraron útil la clasificación de las patentes realizada por las oficinas nacionales. En consecuencia, el Consejo de Administración de la OEP decidió ejecutar el proyecto mediante un acuerdo permanente que entró en vigor el 1 de enero de 2011, dando carácter obligatorio a la presentación de los resultados de las búsquedas realizadas por las oficinas nacionales junto con la presentación de la solicitud de patente europea.

25. En 2006, se dio inicio al programa de procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (*Patent Prosecution Highway* (PPH)), cuando la Oficina Japonesa de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América pusieron en marcha el primer procedimiento de esa índole. En el marco de ese programa, la oficina de segunda presentación utiliza el trabajo de búsqueda y examen realizado por la oficina de primera presentación. Las cifras generales correspondientes a dicho programa indican que la proporción de patentes concedidas ha sido mucho mayor cuando las solicitudes correspondientes se presentaron en el marco del programa, en comparación con las solicitudes de patente que se presentaron fuera de ese programa (es decir, normales).

## **V. DESAFÍOS QUE PLANTEA LA UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE BÚSQUEDA Y EXAMEN REALIZADO EN EL EXTERIOR**

26. Si bien la experiencia adquirida demuestra claramente que la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior da mayor solidez y mejor calidad a las patentes, se plantean desafíos, como los que se enumeran a continuación, que pueden entorpecer esa modalidad de trabajo.

27. En primer lugar, el acceso a los resultados del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior es claramente un elemento importante. Varios sistemas electrónicos de bases de datos/expedientes sobre patentes están disponibles al público en sitios Web. A título de ejemplo, cabe mencionar *Epoline Register Plus*, de la OEP, el sistema PAIR, de la USPTO, PVSONline, de la DKPTO, etc. La posibilidad de utilizar el trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior se ve facilitada por la existencia de sistemas de archivos y expedientes disponibles al público.

28. Por otra parte, dependerá de las aptitudes lingüísticas de los examinadores la posibilidad de utilizar los resultados del trabajo de búsqueda y examen realizados en el exterior, que pueden estar redactados en un idioma que el examinador de otra oficina de patentes no domine.

29. La falta de conocimientos acerca de las prácticas de las oficinas extranjeras en materia de búsqueda y examen puede constituir una barrera o generar desconfianza.

## VI. PROPUESTA

30. En opinión de la DKPTO, mejorar la calidad de la búsqueda y el examen en el ámbito de las solicitudes nacionales de patente mediante la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior es una cuestión de interés para los Estados miembros en todos los niveles de desarrollo. También redundaría en interés de los usuarios y de la sociedad en general.
31. Para cumplir su función, las patentes deben ser sólidas y de elevada calidad.
32. Para estudiar la posibilidad de mejorar la calidad de las patentes mediante la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior, la DKPTO propondrá que el SCP procure obtener respuesta a las preguntas enumeradas a continuación, lo cual permitirá a los miembros del SCP intercambiar opiniones y reflexionar al respecto.
33. Preguntas que se propone someter al examen del SCP:
- ¿Cómo utilizan las oficinas nacionales de patentes el trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior?
  - ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior?
  - ¿Cuáles son los desafíos que plantea la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior?
  - ¿Cómo podrían superarse los eventuales obstáculos a la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior?

[Fin del Anexo y del documento]