

Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Décima reunión
Ginebra, 8 a 12 de mayo de 2017

EMISIÓN DE UNA OPINIÓN PROVISIONAL QUE ACOMPAÑE LOS RESULTADOS PARCIALES DE LA BÚSQUEDA

documento preparado por la Oficina Europea de Patentes

RESUMEN

1. En el presente documento se describe un nuevo servicio existente en la Oficina Europea de Patentes, introducido a partir del 1 de abril de 2017. En el caso de falta de unidad de la invención, al mismo tiempo que establece el informe de búsqueda internacional sobre la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones, la OEP emitirá una opinión provisional sobre la patentabilidad de esa invención.

NUEVO SERVICIO EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

2. El 1 de abril de 2017, la Oficina Europea de Patentes (OEP), en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, puso en marcha un nuevo servicio destinado a seguir mejorando la calidad de los productos de la búsqueda y la transparencia de sus procedimientos (Comunicado de la Oficina Europea de Patentes con fecha 3 de marzo de 2017, relativo a la emisión de una opinión provisional que acompañe los resultados parciales de la búsqueda, OJ EPO 2017, A20). A partir de la fecha indicada, en caso de falta de unidad de la invención, la OEP no solo proporcionará a los solicitantes el informe de búsqueda internacional parcial sobre la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones, sino también una opinión provisional sobre la patentabilidad de esa invención. La evaluación provisional de la patentabilidad respecto de la primera invención constituye una base útil para los solicitantes que están obligados en esta fase del procedimiento a tomar decisiones estratégicas sobre el futuro de la solicitud de patente, por ejemplo, decidir si han de pagar o no tasas de búsqueda adicionales.

3. Este nuevo servicio se suministra en concordancia con las constantes iniciativas de la OEP en favor del fortalecimiento del Sistema del PCT, que dieron lugar, por ejemplo, a la puesta en marcha en 2015 del programa piloto destinado a suministrar información adicional sobre las estrategias de búsqueda empleadas por los examinadores (prorrogado hasta el final de 2017 – OJ EPO 2017, A3). Otra medida importante en ese sentido fue la introducción del servicio “PCT Direct”, mediante el cual los solicitantes que presentan solicitudes internacionales y reivindican la prioridad de una solicitud anterior que ya haya sido objeto de una búsqueda de la OEP podrán responder a las objeciones planteadas en la opinión emitida en la fase de búsqueda en relación con la solicitud de prioridad (véase el documento PCT/WG/9/21). Se ha seguido mejorando este servicio al autorizar a los examinadores, a partir del 1 de abril de 2017, a remitirse expresamente a la carta PCT Direct en la opinión escrita, cuando proceda (OJ EPO 2017, A21).

CONTENIDO Y FORMA

4. Antes del 1 de abril de 2017, si se determinaba que existía una falta de unidad de la invención en la fase de búsqueda, los solicitantes recibían la opinión escrita sobre la patentabilidad (WO-ISA) únicamente junto con el informe “definitivo” de búsqueda internacional (Regla 43*bis*.1). A partir de esa fecha, la OEP envía una opinión provisional sobre la patentabilidad de la invención (o grupo de invenciones) mencionada en primer lugar en las reivindicaciones junto con el requerimiento para pagar otras tasas/tasas adicionales y los resultados parciales de la búsqueda (Formulario PCT/ISA/206) en un nuevo formulario de la OEP (Formulario 1707 de la OEP). El formulario 1707 de la OEP está disponible al público por medio del servicio de consulta en línea del expediente.

5. Sin embargo, cabe señalar que la opinión provisional se emite únicamente a título informativo; el solicitante no deberá presentar comentarios para responder a los puntos planteados en la opinión provisional y, si no obstante los presenta, el examinador no tendrá en cuenta dichos comentarios al establecer la opinión escrita. Por lo tanto, toda modificación efectuada en virtud del artículo 34, y las respuestas que se proporcionen en virtud de la Regla 161 del CPE deberán seguirse presentando después del informe “definitivo” de búsqueda internacional y WO-ISA.

6. Este servicio adicional no solo abarca los productos de la búsqueda emitidos por la OEP en la fase internacional sino que también se aplica a las búsquedas efectuadas en la fase regional con respecto a las solicitudes Euro-direct y Euro-PCT.

7. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido del presente documento.

[Fin del documento]