

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) **Comité de Cooperación Técnica**

Trigésima sesión **Ginebra, 8 a 12 de mayo de 2017**

PRÓRROGA DE LA DESIGNACIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS EN CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL EN VIRTUD DEL PCT

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. Todas las Administraciones internacionales existentes fueron designadas por la Asamblea de la Unión del PCT por un plazo que expirará el 31 diciembre de 2017. Por consiguiente, en 2017 la Asamblea estará llamada a adoptar una decisión con respecto a la prórroga de la designación de cada una de las Administraciones internacionales existentes que aspiren a una prórroga de su designación, teniendo en cuenta la recomendación previamente solicitada a este Comité (véanse los Artículos 16.3)e) y 32.3) del PCT). El documento PCT/CTC/30/INF/1 contiene más información sobre este proceso y sobre la función del Comité en el marco del mismo.

2. El 28 de febrero de 2017, la Oficina Española de Patentes y Marcas presentó una solicitud de prórroga de su designación en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del PCT. Dicha solicitud se reproduce en el Anexo del presente documento.

3. *Se invita al Comité a dar su opinión sobre este asunto.*

[Sigue el Anexo]

**SOLICITUD DE DESIGNACIÓN COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA
BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL EN
VIRTUD DEL PCT**

1 – GENERAL

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tiene la intención de solicitar, en el cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asamblea de la Unión Internacional del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la extensión de su designación en calidad de Administración Internacional del PCT.

Javier Vera, Consejero Técnico del Departamento de Patentes e Información Tecnológica será la persona de contacto para otros miembros del PCT/CTC.

2 – CRITERIOS SUSTANTIVOS: REQUISITOS MÍNIMOS PARA LAS ISA/IPEA

Desde 1993, la OEPM ha desempeñado el papel de Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En septiembre de 2001, la OEPM amplió su actividad como Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA), convirtiéndose en la primera Administración competente en realizar búsquedas internacionales y exámenes preliminares internacionales en español. Esto permitió a los solicitantes de habla hispana realizar todos los trámites de una solicitud internacional de patente en su propio idioma, ahorrando costes y procesos.

Desde el principio, la OEPM cumplió todos los requisitos sustantivos para ser una Administración internacional del PCT. Esto ha incluido los nuevos requisitos, por ejemplo la implantación de un sistema de gestión de calidad, que el sistema del PCT ha establecido en los últimos años.

2.1 – CAPACIDAD DE BÚSQUEDA Y EXAMEN

Reglas 36.1.i) y 63.1.i): la Oficina nacional o la organización intergubernamental deberá tener, por lo menos, 100 empleados con plena dedicación, con calificaciones técnicas suficientes para efectuar las búsquedas

El personal técnico que trabaja en la OEPM se compone de 127 examinadores de patentes a tiempo completo. Todos ellos son funcionarios públicos que poseen las cualificaciones técnicas requeridas (por ejemplo, en Ingeniería, Arquitectura, Ciencias, Física, Química...) para realizar búsquedas y examen en los diferentes campos técnicos. Además de esto, se exige que el personal domine lenguas extranjeras, en el nivel necesario para leer y entender los textos técnicos, especialmente los documentos de patente.

Las competencias exigidas a los examinadores son las siguientes:

A. Competencias lingüísticas

Además del español, es un requisito obligatorio poseer un alto nivel de dominio del inglés; es altamente deseable poseer conocimientos de francés o alemán. Estas competencias lingüísticas deben permitir al examinador leer e interpretar textos técnicos en su campo técnico.

B. Competencias en derecho de patentes

B.1 Conocimiento profundo de los artículos y reglas más importantes del PCT, de las Directrices de búsqueda y examen, de las secciones pertinentes de otras directrices del Tratado y las Instrucciones Administrativas. Los examinadores también deben estar familiarizados con otros tratados internacionales, como el Convenio de París. Ante todo, se considera esencial el conocimiento de los tratados pertinentes al campo del examinador.

B.2 Aparte de lo anterior, existe un amplio conjunto de conocimientos e información que se considera útil para el trabajo de un examinador, como las directrices y las instrucciones internas del PCT y sus diferencias con el CPE. Conocer la importancia del Acuerdo sobre los ADPIC y el entorno político general es útil para comprender los fundamentos de la propiedad intelectual.

C. Competencias técnicas y analíticas

Poseer un título universitario en una rama técnica es un prerrequisito para los examinadores. Un examinador debería ser capaz de concentrarse en aspectos esenciales técnicos y de procedimiento, por ejemplo, debe estar en condiciones de completar un análisis competente de las reivindicaciones, sintetizar los aspectos jurídicos y técnicos de las solicitudes y abordar cuestiones de claridad en el nivel requerido, en particular con respecto a las solicitudes "complejas".

Es también esencial disponer de la capacidad de planificar y realizar una búsqueda, optimizar la estrategia, realizar análisis de documentación y determinar su importancia técnica primaria y secundaria, además de la capacidad de desarrollar el trabajo de manera decisiva y establecer prioridades apropiadas.

Es igualmente útil para mejorar el trabajo de un examinador que esté familiarizado con las herramientas de búsqueda (Epoque, WPI, NPL, etc.) y las normas técnicas de la OMPI.

D. Competencias en clasificación

Es indispensable un conocimiento profundo de los sistemas de clasificación en general (CIP, CPC, F(l)-terms, etc.) y sus filosofías básicas. Conocer su aplicación al clasificar documentos técnicos es tan importante como la conciencia de su utilidad como herramientas de búsqueda.

E. Competencias informáticas y funcionamiento de herramientas electrónicas

Todos los examinadores deben ser competentes en el uso de los sistemas de comunicación electrónicos de la oficina, internos y externos. El conocimiento profundo de los modernos sistemas de TI implantados en la OEPM, como el sistema de procesamiento de patentes ALFA, también se considera un requisito para los examinadores.

F. Competencias en estrategia de búsqueda y en realización de búsquedas

Para que cada examinador pueda realizar una búsqueda de calidad, las competencias de búsqueda son de gran importancia. Esto significa principalmente la comprensión de cómo funcionan los motores de búsqueda. Es igualmente esencial conocer a fondo la composición y el contenido de las bases de datos y su importancia para determinados campos. Además, forman parte de las competencias básicas de un examinador competente la elaboración de estrategias enfocadas, el conocimiento de cuáles son las bases de datos más apropiadas donde se debe buscar y un conocimiento suficiente del campo técnico en cuestión para poder tomar una decisión fundamentada sobre el alcance de la búsqueda.

G. Competencias en redacción

Todos los examinadores deben tener la capacidad de escribir opiniones estructuradas y comprensibles y de formular argumentos motivados por escrito.

Número de empleados cualificados para realizar la búsqueda y el examen:

Campo técnico	Número (en tiempo completo equivalente)	Experiencia media como examinadores (años)
Mecánico	61	12
Eléctrico/electrónico	26	14
Químico	17	18
Biotecnológico	23	19
Total	127	15

Contratación y programas de formación en la Oficina Española de Patentes y Marcas

A continuación se presenta un resumen del proceso de contratación, de los programas de formación para nuevos examinadores y de las actividades de formación en vigor para los examinadores existentes, incluyendo el tiempo habitual dedicado a formación.

CONTRATACIÓN

Debido a las particularidades de la legislación española relativa a la contratación de funcionarios, el proceso de contratación para convertirse en examinador de patentes es extremadamente estricto. Sólo pueden presentarse a las oposiciones aquellos que posean un título técnico, amplias competencias lingüísticas y conocimiento de la legislación nacional e internacional. Tras esto, el examinador de patentes debe mostrar adaptabilidad al trabajo en un período de prueba después del cual tiene lugar otra evaluación.

El número y la especialización de los examinadores convocados se determinan para asegurar que las diferencias de carga de trabajo de los campos tecnológicos a lo largo del tiempo no alteren significativamente la calidad en plazos y profundidad.

Del mismo modo, el personal administrativo sigue un proceso muy exigente para convertirse en funcionario con requisitos claros con respecto a su formación, idiomas, competencias informáticas y experiencia previa.

A. - Contratación de examinadores

La contratación de examinadores es un proceso de oposición con un número limitado de plazas, que consiste en cuatro exámenes.

Primer examen: 100 preguntas sobre:

- a) administración pública española
- b) leyes y reglamentos nacionales, europeos e internacionales
- c) información tecnológica y documentación

Segundo examen: temas sobre:

- a) administración pública española
- b) leyes y reglamentos nacionales, europeos e internacionales sobre propiedad industrial (patentabilidad, novedad, actividad inventiva, procedimientos de concesión, etc.)
- c) información tecnológica y documentación

Tercer examen: examen práctico

- a) clasificación de documentos de patente
- b) informe de búsqueda

Cuarto examen: idiomas: inglés y francés o alemán

Los participantes que superan los cuatro exámenes se convierten en "*Examinadores en prácticas*", permaneciendo en ese nivel durante un período de al menos 2 meses.

Los Examinadores en prácticas reciben un curso intensivo de dos meses sobre temas de propiedad industrial, procedimientos nacionales y PCT, búsqueda, examen y bases de datos.

Después del curso de formación inicial de dos meses, hay una evaluación final. Si la superan, se convierten en Examinadores de Patentes Júnior de la OEPM. Cuando un examinador de patentes español comienza a trabajar en la OEPM tiene a un examinador experimentado como su tutor durante 6 meses. A continuación, el tutor actuará como un asesor de patentes hasta que el Examinador de Patentes Júnior se convierta en un Examinador de Patentes Sénior (se tarda entre 2 y 3 años).

B. - Contratación de personal administrativo

B1) Selección dentro del marco de la Administración General del Estado en España.

La OEPM es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El acceso a la función pública en España está determinado por la legislación nacional, que establece tres modos diferentes de acceso, dependiendo del estatuto de los aspirantes dentro de la función pública, todos ellos mediante concurso abierto. El proceso de selección consiste en diferentes exámenes.

B2) Selección dentro del marco de la OEPM.

Los candidatos que cumplan con los requisitos generales pueden solicitar la plaza. Los requisitos particulares se describen en el siguiente cuadro:

Descripción del trabajo	Cursos exigidos	Méritos específicos
<ul style="list-style-type: none">o Examen formal y procedimiento de las solicitudes internacionales PCT.o Control, registro y verificación de las solicitudes PCT	<ul style="list-style-type: none">o Relativos a propiedad industrial, procedimiento administrativo nacional y PCT.o Ofimática. Conocimiento de bases de datos	<ul style="list-style-type: none">o Experiencia en procedimientos administrativos.o Conocimiento de procedimientos administrativos, específicos de propiedad industrial y PCT.o Conocimientos de inglés y/o francés

FORMACIÓN

La OEPM emplea a tres personas por año para desarrollar cursos de formación de acuerdo a las necesidades de los Departamentos de la Oficina. Estas personas, con la participación de todas las partes interesadas, elaboran un plan anual de formación. El plan anual de formación y los diferentes seminarios, cursos, etc., se revisan para diseñar actividades futuras.

Existe un programa de formación continua para los examinadores de patentes españoles. La OEPM organiza cada año cursos de carácter general o relacionados específicamente con determinadas materias: cursos sobre herramientas informáticas básicas, cursos de refuerzo sobre procedimientos administrativos generales o propiedad industrial y cursos para actualizar cualquier cambio en los procedimientos del PCT.

Se ha establecido un programa de formación armonizado y continuo para el personal, que abarca los principales temas relacionados con las competencias requeridas para los examinadores, descritas anteriormente, es decir:

- Cursos de idiomas
- Seminarios sobre Derecho de patentes (revisión del procedimiento PCT, nuevas directrices del PCT, etc.)
- Competencias técnicas y analíticas (cursos técnicos sobre campos específicos, visitas de trabajo, programas de intercambio de examinadores)
- Competencias informáticas y funcionamiento de herramientas electrónicas (EPOQUEnet, bases de datos específicas, etc.)
- Seminarios de los sistemas de clasificación (IPC, CPC, F-terms)
- Competencias en búsqueda y examen (cursos sobre novedad, actividad inventiva, solicitudes complejas, falta de unidad, etc.)

Estos cursos son impartidos por Jefes de Área y examinadores experimentados, así como expertos de la OEP.

Reglas 36.1.ii) y 63.1.ii): esa Oficina u organización deberá poseer, por lo menos, la documentación mínima mencionada en la Regla 34, o tener acceso a esa documentación mínima, la cual deberá estar ordenada en forma adecuada a los fines de la búsqueda y presentarse en papel, en microformato o en soporte electrónico

Durante décadas, se ha procurado continuamente mejorar la documentación en la OEPM. A partir de los formatos tradicionales (papel, microficha y microfilm) y dado que la tecnología evolucionó muy rápidamente; fuimos incorporando documentos en otros formatos: CD, DVD. De esta manera, la OEPM ya garantizaba, a principios del decenio de 1990, el requisito de tener acceso a la documentación mínima del PCT. Actualmente, las bases de datos en línea desempeñan un papel clave en el acceso más fácil y rápido a la documentación. Las herramientas electrónicas para los examinadores y el personal administrativo se mejoran continuamente. Esta mejora significa una actualización continua de la infraestructura informática. Como se describe a continuación, la OEPM tiene acceso a las bases de datos más modernas y completas, lo que nos permite obtener la información más pertinente de patentes y de literatura distinta de la de patentes (literatura no patente (LNP)). En consecuencia, la OEPM tiene pleno acceso a toda la documentación, tal como se define en la Regla 34 del PCT

Acceso a la documentación mínima para fines de búsqueda:

- Acceso completo
 Acceso parcial (indique las áreas que actualmente faltan y cómo va a obtener acceso a las áreas que faltan)

Sistemas de búsqueda:

A continuación se presentan los sistemas informáticos o las colecciones de papel utilizados en la OEPM para la búsqueda de diferentes tipos de estado de la técnica

Principales bases de datos utilizadas actualmente en la OEPM (entre otras)

- EPOQUENet, incorporando acceso a Derwent World Patent Index (DWPI) (proveedor: Clarivate Analytics); BIOSIS (proveedor: Clarivate Analytics); COMPENDEX (proveedor: Elsevier); EMBASE (proveedor: Elsevier); SCIENCE DIRECT (proveedor: Elsevier); INSPEC (proveedor: IET); IEEE (proveedor: Institution of Electrical and Electronics Engineers).
- Bases de datos de STN International, a través de la plataforma de STN Express. Utilizadas principalmente en los campos químico, farmacéutico, alimentario y biotecnológico (las bases de datos más utilizadas son, entre otras: Chemical Abstracts, Registry, FSTA, DGENE, etc.)
- La OEPM también utiliza bases de datos gratuitas para la búsqueda de secuencias genéticas, proporcionadas por EBI.

Bases de datos de colecciones en español:

- INVENES: La documentación en español, no completamente presente en las bases de datos de la OEP, está asegurada mediante el uso de esta base de datos de acceso público gratuito que incluye la documentación digitalizada en español desde 1826.
- LATIPAT: Documentación en español de países latinoamericanos: más de 2.500.000 documentos de 19 países.

LNP - Artículos de revistas:

- La OEPM obtiene la mayoría de los artículos desde las bases de datos de texto completo, por ejemplo, Elsevier.
- Otras fuentes de suministro de artículos provienen de acuerdos con bibliotecas universitarias españolas. También el Consejo de Investigaciones Científicas de España, que cuenta con una de las redes más completas de bibliotecas especializadas en casi todos los campos de la tecnología, proporciona a la OEPM copias de los artículos de LNP previa solicitud.
- Biblioteca Británica: En casos muy específicos, la Biblioteca Británica también proporciona a la OEPM la LNP, previa solicitud.

El acceso de la OEPM a la documentación de patentes y a la LNP supera con creces la documentación mínima requerida por la Regla 34. Por lo tanto, la OEPM satisface más que suficientemente los requisitos establecidos en las Reglas 36.1.ii) y 63.1.ii) del PCT.

Reglas 36.1.iii) y 63.1.iii): esa Oficina u organización deberá disponer de un personal capacitado para proceder a la búsqueda en los sectores técnicos en los que deba realizarse la búsqueda y que posea los conocimientos lingüísticos necesarios para comprender, por lo menos, los idiomas en los que esté redactada o traducida la documentación mínima mencionada en la Regla 34

Antes de incorporarse a la OEPM, todos los examinadores deben tener un conocimiento profundo del inglés (obligatorio) y del francés o del alemán como tercer idioma. Esto permite al examinador leer e interpretar textos técnicos, especialmente documentos de patente, en el campo técnico correspondiente.

Idioma(s) en los que pueden presentarse y tramitarse las solicitudes nacionales:

Español

Otros idiomas en los que un gran número de examinadores son competentes:

Inglés, francés, alemán

Servicios disponibles para ayudar a la búsqueda o comprensión del estado de la técnica en otros idiomas:

El Plan Bilateral de Cooperación (BCP) entre la Oficina Europea de Patentes y los Estados miembros de la Organización Europea de Patentes (incluido España), ahora renovado para el período 2016-2018, incluye, entre otros, proyectos en el campo de la información y sensibilización en patentes y servicios y herramientas informáticas relacionadas con las patentes. El objetivo del proyecto "Formación lingüística general" (Categoría A08 en el marco de la P02, Red de Formación de Patente Europea) es mejorar la competencia lingüística del personal de las oficinas nacionales de patentes en Europa que participe en actividades relacionadas con las patentes. Ofrece apoyo financiero para mejorar la competencia lingüística del personal de las Oficinas Nacionales de Patentes (ONP) que no tienen el inglés, francés o alemán como lengua materna. Los cursos son impartidos por prestigiosos institutos de idiomas: el *British Council*, el Instituto Goethe y el *Institut Français*. Los cursos de idiomas se ofrecen al personal de las ONP a través de cursos de formación individuales para directivos, y en grupo para el personal que participa en actividades relacionadas con las patentes, por ejemplo, los examinadores de patentes.

2.2 – GESTIÓN DE CALIDAD

Reglas 36.1.iv) y 63.1.iv): esa Oficina u organización deberá disponer de un sistema de gestión de calidad y un sistema de revisión interna, conforme a las reglas comunes de la búsqueda internacional

En relación con la exigencia de que la Oficina disponga de un sistema de gestión de la calidad y de un sistema de revisión interna, conforme a las reglas comunes de la búsqueda internacional, la OEPM hace referencia a su Informe anual de 2016 sobre su Sistema de Gestión de la Calidad presentado a la Oficina Internacional de conformidad con el capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

Dicho Informe anual de calidad de 2016, que sigue la plantilla correspondiente, se encuentra en el siguiente enlace: <http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>.

La OEPM dispone de un Sistema de Gestión de Calidad auditado externamente y certificado de conformidad con la norma ISO 9001:2008.

El Sistema se encuentra bien implantado, habiendo estado operativo como Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado desde 2007.

La actualización del SGC a la última versión de la norma (ISO 9001:2015) tendrá lugar durante 2017.

3 - ÁMBITO DE APLICACIÓN PREVISTO

Idioma en el que se ofrecen los servicios:

Español

Estados u Oficinas receptoras que la Administración ofrece para ser competente:

La OEPM es la Administración competente para las solicitudes internacionales presentadas ante las siguientes Oficinas receptoras: (por orden alfabético) Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.

En principio, la OEPM estaría abierta a extender sus servicios a cualquier otra Oficina receptora que permitiera la presentación de solicitudes internacionales de patente en español.

Limitaciones en el ámbito de aplicación:

La OEPM no estará obligada a efectuar búsquedas, en virtud del Artículo 17.2)a)i), ni a efectuar un examen, en virtud del Artículo 34.4)a)i), respecto de cualquier solicitud internacional, en la medida en que considere que dicha solicitud se refiere a materia enunciada en la Regla 39.1 o 67.1 (materia no sometida a búsqueda o examen), según el caso, con excepción de cualquier materia objeto de búsqueda o examen en el marco del procedimiento de concesión de patentes de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patentes Española 24/2015, de 24 de julio.

La OEPM no realiza búsquedas internacionales suplementarias.

4 – DECLARACIÓN DE MOTIVACIÓN

La OEPM solicita la renovación de su designación como Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

El objetivo de la participación española en este Sistema no es otro que fomentar el desarrollo y el crecimiento económico de la sociedad, ya que el PCT hace más accesible la protección internacional de las patentes y modelos de utilidad para inventores, universidades y empresas. De ahí la importancia para España de seguir desempeñando un papel fundamental en el sistema internacional de P.I. como ISA/IPEA y así asegurar que el Sistema del PCT sigue siendo accesible a los usuarios que deseen utilizar el idioma español.

España cree firmemente que la protección y promoción de la propiedad industrial (P.I.) fomenta el crecimiento económico y reconoce la importante misión de la OMPI en el desarrollo de un sistema internacional de P.I. equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos.

El 16 de agosto de 1989 se produjo la adhesión de España al PCT, cuyas disposiciones entraron en vigor el 16 de noviembre del mismo año. Desde esa fecha, la OEPM es Oficina receptora de solicitudes internacionales PCT presentadas por solicitantes españoles o

residentes en España. En 1993, la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes designó a la OEPM en calidad de ISA y ésta empezó a actuar como tal en 1995. Asimismo, desde 2003 la OEPM actúa en calidad de IPEA para las solicitudes presentadas por nacionales y residentes en los Estados adheridos al Tratado cuyo idioma oficial sea el español.

Por la experiencia ganada a lo largo de estos años dentro del Sistema del PCT, la OEPM actúa como asesora de otras oficinas que estén interesadas en convertirse en Administraciones internacionales, destacando recientemente su trabajo con el Instituto Turco de Patentes.

En el ámbito de la cooperación técnica, España es uno de los países participantes en el *PCT paperless pilot project*. Este no es el primer programa sobre intercambio electrónico de información en el que la OEPM participa; también forma parte del *Utilization Implementation Project* de la OEP. Asimismo, la OEPM colabora activamente con la OMPI en la promoción de las normas técnicas de la OMPI para el intercambio de datos.

Por su parte, la OEPM apuesta firmemente por la tramitación electrónica de los expedientes y el desarrollo de herramientas a medida que permiten la gestión eficiente tanto de la fase de solicitud, como de la tramitación posterior de los expedientes. Todas las solicitudes de las diferentes modalidades de P.I. pueden presentarse por vía electrónica ante la OEPM, y los examinadores tienen diferentes herramientas de gestión a su alcance para simplificar los procesos y reducir los tiempos de tramitación.

España quiere seguir trabajando para mejorar los estándares de calidad del PCT. Como aparece recogido en el informe de calidad de la OEPM, la Oficina ha trabajado en iniciativas relacionadas con la excelencia de la gestión como la certificación ISO 9001:2008 para el procedimiento PCT, entre otros procedimientos certificados.

A pesar de la difícil situación económica de los últimos años, la OEPM ha invertido en la contratación de nuevos examinadores de patentes y en la formación de su personal para asegurar una alta calidad en sus informes. Todos los examinadores de la OEPM están especializados en un campo técnico concreto, tienen un alto nivel de inglés (además de, por supuesto, español) y están dedicados a tiempo completo a actividades relacionadas con las patentes (búsquedas, examen, clasificación, etc.). Estos esfuerzos han sido recompensados con la calidad y oportunidad de los informes de la OEPM.

En el ámbito internacional, España ha apoyado las actividades relacionadas con el PCT en Latinoamérica; cabe destacar la colaboración anual en la financiación del Seminario regional PCT a través del Fondo Fiduciario de España en la OMPI. Además, la OEPM ha contribuido activamente a la creación del Manual de Calidad para Oficinas Receptoras en Latinoamérica. Tradicionalmente, la cooperación con Latinoamérica en materia de P.I. ha sido una de las prioridades de la OEPM. Su trabajo como ISA/IPEA no solo beneficia a los solicitantes españoles, sino también a los latinoamericanos. De igual manera, la OEPM se ha volcado en la promoción del español como idioma tecnológico.

Por este motivo, la OEPM se ha esforzado para que la documentación de patentes en español sea completa y exhaustiva. En este sentido es necesario destacar el Proyecto LATIPAT, una base de datos de patentes en español y portugués, de acceso gratuito, que contiene los documentos de patente de los países latinoamericanos. Latipat es un proyecto de cooperación entre la OMPI, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la OEPM en el que colaboran 19 oficinas de propiedad industrial latinoamericanas.

Por otro lado, la OEPM trabaja para responder a las necesidades de sus solicitantes a través de programas de formación y servicios orientados al cliente. En el año 2016 se llevaron a cabo más de 200 talleres y conferencias en diferentes universidades, instituciones y centros de

investigación. Además, se establecieron en la Oficina dos nuevos servicios para atender al ciudadano: el “examinador de guardia de patentes” que proporciona atención gratuita al solicitante (presencial, por teléfono o por correo-e) sobre el procedimiento PCT y el procedimiento para registrar una patente nacional, y el “servicio PYME” para suministrar información gratuita sobre P.I. a pymes y emprendedores.

En el año 2015/2016 se realizó una encuesta de satisfacción entre los usuarios del Sistema del PCT y el sistema nacional de patentes en la OEPM. Más de 500 usuarios contestaron la encuesta y el indicador de satisfacción para los servicios prestados por la OEPM en el Sistema del PCT fue de 3,97 sobre 5. Los indicadores de satisfacción de esta encuesta arrojaron mejores resultados que los de encuestas previas.

Por último, cabe destacar la intensa participación de la OEPM en todos los Comités y Grupos de Trabajo de la OMPI relacionados con el PCT. Expertos españoles participan activamente y formulan propuestas para mejorar el sistema internacional de propiedad industrial en beneficio de los usuarios.

5 – ESTADO SOLICITANTE

Ubicación regional



[España y países vecinos]

Pertenencia a organizaciones regionales:

España forma parte de las siguientes organizaciones relacionadas con la PI:

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
- Organización Europea de Patentes (OEP)
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
- Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI)

Población: 46,77 millones (2015)

PIB per cápita: 23.290 euros (2015)

Gasto en I+D estimado (% del PIB): 1,22% (2015)

Número de universidades dedicadas a la investigación: 83 (2015)

Resumen de centros de información de patentes:

- **Bibliotecas de patentes:**

España ha desarrollado su propia base de datos para permitir el acceso gratuito a la documentación de patentes en español: INVENES, LATIPAT (<https://www.oepm.es/en/invenciones/index.html>)

La documentación de patentes en español está también disponible a través de Espacenet (<https://es.espacenet.com/>) y Patentscope (<https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf>)

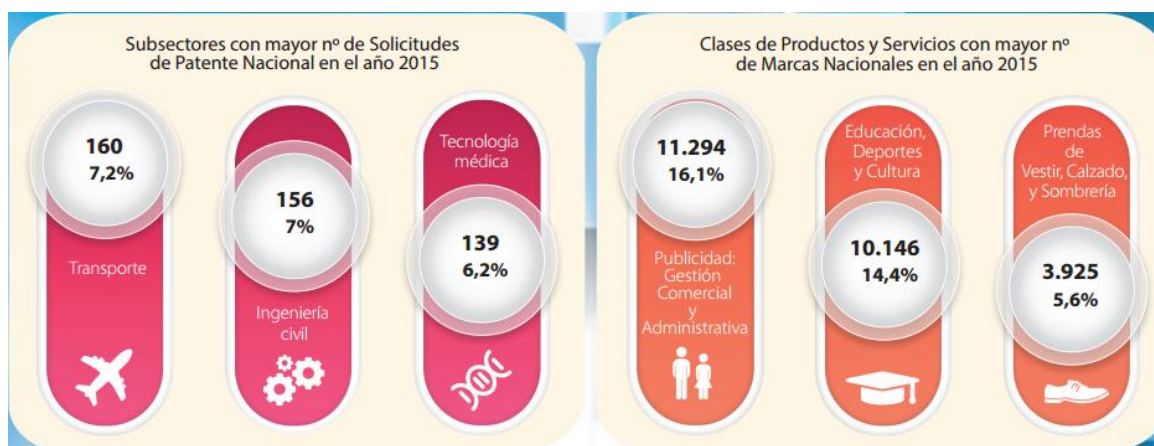
- **Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación:**

España tiene 17 Comunidades Autónomas. En 16 de dichas Comunidades existen Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial.

En el sitio web de la OEPM se puede encontrar la información de contacto de cada uno de esos centros:

(http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/enlaces_de_interes/centros_regionales_informacion_propiedad_industrial/index.html)

Industrias principales:



Principales socios comerciales: La Unión Europea (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal...), Estados Unidos, Marruecos.

Información complementaria:

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
http://www.idi.mineco.gov.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013-2016.pdf

6 – PERFIL DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES

Número de solicitudes de patente nacional recibidas, por campo técnico

Campo técnico \ Año	2012	2013	2014	2015	2016
Mecánico	1.618	1.629	1.374	1.348	1.378
Eléctrico/electrónico	833	764	749	701	604
Químico	584	504	579	548	627
Bioteconológico	326	236	329	285	228
<i>Total</i>	<i>3.361</i>	<i>3.133</i>	<i>3.031</i>	<i>2.882</i>	<i>2.837</i>

Esta clasificación está hecha conforme a la tabla de concordancia de la CIP, de la OMPI ¹

- *El campo mecánico incluye los grupos IV y V de la tabla*
- *El campo eléctrico/electrónico incluye el grupo I y los subgrupos II.9, II.10 y II.12*
- *El campo químico incluye los subgrupos II.11, III.14, III.17 y III.19 al III.24*
- *El campo biotecnológico incluye los subgrupos III.15, III.16 y III.18*

Número de solicitudes de modelos de utilidad recibidas, por campo técnico

Campo técnico \ Año	2012	2013	2014	2015	2016
Mecánico	1.880	2.024	2.084	1.729	1.791
Eléctrico/electrónico	438	404	410	432	325
Químico	191	193	183	154	291
Bioteconológico	8	12	12	13	15
<i>Total</i>	<i>2.517</i>	<i>2.633</i>	<i>2.689</i>	<i>2.328</i>	<i>2.422</i>

Número de solicitudes nacionales (patentes y modelos de utilidad) recibidas, por ruta

Ruta \ Año	2012	2013	2014	2015	2016
Primer deposito nacional/prioridad nacional	5.683	5.538	5.579	5.057	5.121
Prioridad según el Convenio de París	195	228	141	153	155
PCT en fase nacional	136	126	170	164	73

¹ <http://www.wipo.int/ipstats/es/index.html#resources>

Número de solicitudes internacionales recibidas como Oficina receptora en virtud del PCT

Campo técnico \ Año	2012	2013	2014	2015	2016
Mecánico	596	548	624	570	471
Eléctrico/electrónico	378	335	350	304	266
Químico	415	431	428	411	341
Bioteconológico	247	229	256	197	156
<i>Total</i>	<i>1.636</i>	<i>1.579</i>	<i>1.658</i>	<i>1.482</i>	<i>1.234</i>

Principales Oficinas/Estados en los que se reivindica la prioridad en las solicitudes nacionales:

Las principales Oficinas/Estados, por orden de importancia son: los Estados Unidos, el Japón, Francia, Alemania e Italia

Tiempo medio de tramitación de patentes nacionales y modelos de utilidad

Indicador	Medido desde	Tiempo (meses)
Hasta la búsqueda y el primer examen.	Desde la fecha de solicitud.	9,7 meses para patentes nacionales
		No se efectúa búsqueda respecto de los modelos de utilidad.
Hasta la concesión.	Desde la fecha de solicitud.	11,01 meses si el solicitante elige el procedimiento acelerado (20% de las solicitudes).
		20,85 meses sin procedimiento acelerado.
		4,2 meses para modelos de utilidad (9,2 meses en el caso de solicitudes con oposición; 2,8% del total de las solicitudes presentadas).

Datos de 2016

Carga de trabajo

Medida	Número de solicitudes
Solicitudes pendientes de resolución definitiva (incluye solicitudes en proceso de resolución).	4.063 patentes 768 modelos de utilidad
Solicitudes pendientes de búsqueda y primer examen (con tasas pagadas).	502 patentes No se efectúa búsqueda en modelos de utilidad

Datos a 31 de enero de 2017

7 – APOYO REQUERIDO

En la etapa actual, esta Oficina no considera necesario solicitar la asistencia de la Oficina Internacional o de otros Estados contratantes para cumplir con los requisitos relativos a la nueva designación o para la efectividad de los procesos de búsqueda internacional y examen preliminar internacional realizados por la OEPM.

Dicho esto, la OEPM se beneficia y considera muy útil el trabajo realizado por la Oficina Internacional y por las Administraciones internacionales, tanto a través de los recursos puestos a disposición de los Estados contratantes del PCT como a través de los debates y reuniones para compartir y difundir las buenas prácticas.

8 – OTROS

Cooperación internacional

La cooperación entre la OEPM y otras oficinas de P.I. y organizaciones internacionales ha demostrado ser esencial para el intercambio de información y para lograr homogeneizar las prácticas en materia de propiedad intelectual.

Además de fortalecer las relaciones, estas iniciativas protegen y promueven los derechos de P.I. a través de acuerdos basados en el intercambio mutuo de información, prácticas óptimas y actividades de capacitación, que permiten compartir experiencias para el beneficio mutuo.

La OEPM ha firmado varios acuerdos de concesión acelerada de patentes (PPH) con otras oficinas de P.I. (China, Colombia, Federación de Rusia, Finlandia, Japón, Marruecos, México y Turquía). El espíritu de estos acuerdos PPH es promover el intercambio de trabajo entre oficinas y permitir a los solicitantes obtener una protección más rápida y eficaz de sus invenciones. Esta Oficina también ha firmado varios acuerdos PCT-PPH que incluyen el intercambio entre oficinas de documentación relativa a la búsqueda para solicitudes PCT. Además, en 2014, la OEPM se unió al *Global PPH Project*, que permite a los solicitantes unirse al procedimiento de examen acelerado en cualquiera de las 22 oficinas participantes.

Asimismo, la OEPM ha establecido programas bilaterales de cooperación con varios países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, Federación de Rusia, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, México, Marruecos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República de Corea, Singapur, Turquía y Uruguay). Esos Memorandos de Entendimiento definen el marco en el que las oficinas de P.I. comparten experiencias y programas de capacitación, cooperan en aplicaciones de búsqueda y examen o intercambian datos con el fin de mejorar el sistema internacional de patentes.

En el marco de esos programas bilaterales de cooperación, la OEPM puso en marcha un programa de Capacitación Iberoamericana en materia de Búsquedas y Examen de Patentes (CIBIT). Su finalidad es formar a examinadores de patentes iberoamericanos en la metodología de búsqueda en las diferentes bases de datos documentales y en la familiarización con los servicios de información tecnológica.

Tradicionalmente, la relación con América Latina en el campo de la P.I. ha sido una de las prioridades de la OEPM. En este contexto se creó en 2004 el Fondo Fiduciario Español (FIT/ES), administrado por la OMPI. Desde entonces, muchos proyectos han sido financiados gracias a este fondo. Por ejemplo, el Proyecto LATIPAT para crear una base de datos gratuita, en español y portugués, que contenga información sobre las patentes de todos los países latinoamericanos. Este proyecto fue concebido como una base de datos que serviría de herramienta de referencia global. Además, se organizan anualmente seminarios interregionales para jueces y fiscales latinoamericanos. El objetivo de estos seminarios es lograr una mayor protección de la propiedad industrial y promover una interpretación uniforme de la legislación vigente en materia de propiedad industrial. Asimismo, el FIT/ES ha permitido la creación de un Manual Armonizado de Criterios, utilizado para registrar signos distintivos en los países de América Central y la República Dominicana. Dicho Manual se utiliza como instrumento de referencia para la gestión administrativa y técnica del procedimiento de concesión de marcas. El fondo fiduciario también ha permitido crear y divulgar un Manual de Patentes para los países de América Central y la República Dominicana, que define las directrices comunes para el examen de solicitudes de patentes en los países participantes.

Por otro lado, la OEPM ha firmado un convenio de cooperación con la Fundación CEDDET para ofrecer cursos en línea sobre P.I. destinados a examinadores, jueces y fiscales de Iberoamérica. Estos cursos tienen como objetivo mejorar el sistema de P.I. a nivel internacional mediante la creación de una red de expertos, principalmente en Iberoamérica.

La OEPM, en cooperación con la Academia de la OMPI, organiza desde 1982 un curso de marcas denominado "Curso de formación regional sobre marcas y aspectos comunes de propiedad industrial", destinado a examinadores de marcas iberoamericanos de diferentes oficinas de P.I. cuyo trabajo les exige tener un profundo conocimiento del sistema internacional de P.I. Esta reconocida formación tiene una duración de una semana e incluye diversas ponencias presentadas por expertos juristas en el área de las marcas, y la presentación de casos prácticos por parte de los participantes para compartir y comparar las prácticas de cada oficina en el examen de marcas.

La OEPM también ha firmado un Memorando de Entendimiento con la OMPI sobre cooperación en el ámbito de la difusión de la P.I. En este contexto, expertos de la OEPM han participado en diferentes eventos en Eslovenia, la República de Moldova, Ucrania y Uzbekistán, con el objetivo de satisfacer las necesidades académicas e incrementar la calidad del trabajo de los profesionales de P.I. de la región.

Es importante destacar la fructífera cooperación internacional entre la OEPM y las instituciones europeas de P.I. (EUIPO, OEP), que permite mantener a nuestra Oficina al día con las últimas herramientas y bases de datos sobre P.I., tratando de armonizar los procedimientos e incrementar la previsibilidad en beneficio de los usuarios.

Nueva Ley de Patentes

El 25 de julio de 2015 se publicó una nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio) en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entrará en vigor el 1 de abril de 2017, sustituyendo la Ley de Patentes 11/1986.

El objetivo principal de la nueva Ley de Patentes es armonizar el marco regulador español con los principios establecidos en el Convenio sobre la Patente Europea y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para simplificar y acelerar la protección de las invenciones y para reforzar la seguridad jurídica.

La nueva Ley de Patentes introducirá una serie de cambios en los procedimientos actuales. Los cambios principales en el procedimiento de concesión son:

- Un solo procedimiento de concesión. Habrá un procedimiento de concesión único en el que se examinarán los requisitos de patentabilidad; la antigua Ley de Patentes presentaba un sistema dual en el que el solicitante tenía dos opciones: seguir el procedimiento general de concesión (concesión sin examen sustantivo de la novedad y la actividad inventiva) o solicitar un procedimiento que incluía un examen sustantivo de los requisitos de patentabilidad.
La nueva Ley de Patentes establece un procedimiento único con un informe de búsqueda con opinión escrita seguido de un examen obligatorio de la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial. Como consecuencia de esto, se otorgarán patentes "fuertes".
- La simplificación del procedimiento de concesión de patentes. El procedimiento se simplificará, otorgando al solicitante más tiempo para decidir si desea extender la protección en el extranjero.
- Se implementará un sistema de oposición posterior a la concesión, en lugar de los procedimientos de oposición previa a la concesión actuales. La oposición, en el nuevo sistema, deberá presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de concesión.

9 – EVALUACIÓN POR OTRAS ADMINISTRACIONES

La OEPM actúa como Administración Internacional desde 1995 y solicita la extensión de su designación. Por lo tanto, no se prevé que recurra a la asistencia de otras Administraciones internacionales, como se recomienda a las Oficinas que solicitan esta designación por primera vez.

Por el contrario, la OEPM ha ayudado a otra Oficina a evaluar en qué medida cumple los criterios para su designación como Administración internacional:

De diciembre de 2015 a marzo de 2016, la OEPM realizó una evaluación en el Instituto Turco de Patentes (TPI) con el fin de proporcionar asistencia técnica al TPI en su proceso de solicitud para su designación como Administración internacional del PCT (ISA/IPEA) con arreglo a los nuevos requisitos para las Oficinas de Patentes que desean ser nombradas como Administraciones internacionales del PCT. El resultado final de esa asistencia fue la presentación de un informe de evaluación por parte de la OEPM que fue utilizado por el TPI en su solicitud para convertirse en nueva ISA/IPEA del PCT. En mayo de 2016, el Comité de Cooperación Técnica (CTC) acordó por unanimidad su recomendación a la Asamblea del PCT, que finalmente designó al TPI como nueva ISA/IPEA.

Como ejemplo de las actividades que se vienen realizando con otras Administraciones internacionales, relacionadas con intercambios de información sobre buenas prácticas, la OEPM participa en Europa, en el marco del PCT, en actividades de armonización de la búsqueda de conformidad con el Protocolo de Centralización del Convenio Europeo de Patentes que estipula la cooperación entre la Oficina Europea de Patentes (OEP) y el resto de las ISA/IPEA europeas (actualmente 7 incluyendo la OEP). En este sentido, se crearon, y se reúnen periódicamente, el Comité Permanente de Armonización de Actividades de Búsqueda (PCHSA) y tres Grupos de Trabajo (Calidad, Herramientas y Formación), compuestos por representantes de cada Oficina. La cooperación abarca los procedimientos y métodos de búsqueda, las cualificaciones necesarias para la contratación y la formación de examinadores, las directrices para el intercambio de búsquedas, el intercambio de archivos de armonización y otros servicios entre las Oficinas, así como otras medidas necesarias para establecer el control y la supervisión requeridos.

Por último, en otro ejemplo de colaboración con otras Administraciones y de buenas prácticas, la OEPM ha participado durante la última reunión del Subgrupo de Calidad PCT/MIA, en un proyecto piloto, junto con otras tres Administraciones, para realizar una auditoría del Sistema de Gestión de Calidad de otra Oficina, basada en los informes del Capítulo 21. Como consecuencia de este proyecto piloto, esa revisión por homólogos se ha adoptado para futuras reuniones del Subgrupo de Calidad como una buena práctica para intercambiar ideas y crear redes.

[Fin del documento]