

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 DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONALES EN VIRTUD DEL PCT

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. Todas las Administraciones internacionales existentes fueron designadas por la Asamblea de la Unión PCT por un plazo que expirará el 31 de 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 7 de marzo de 2017, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América remitió la solicitud de prórroga de su designación como Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) en virtud del PCT. Dicha solicitud se reproduce en el Anexo de este documento.

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

[Sigue el Anexo]

SOLICITUD DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA PRÓRROGA DE SU DESIGNACIÓN COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONALES EN VIRTUD DEL PCT

1 – GENERAL

Nombre de la Oficina u organización intergubernamental: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).

Fecha en la que el director general ha recibido la solicitud de designación: 7 de marzo de 2017.

Período de sesiones de la Asamblea de la Unión del PCT en el que se solicita la designación: Cuadragésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea de la Unión del PCT de la OMPI.

Fecha prevista de inicio de la actividad como ISA/IPEA: La actividad en calidad de ISA/IPEA está actualmente en curso.

2 – CRITERIOS SUSTANTIVOS: REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA DESIGNACIÓN

Los requisitos para la renovación de la designación de las Administraciones existentes son esencialmente los mismos que para la designación de nuevas oficinas responsables, sujeta a determinadas modificaciones convenidas por los Estados miembros.

Los requisitos mínimos para la designación como Administración encargada de la búsqueda internacional se especifican en la Regla 36.1 del PCT y son los siguientes:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- v) esa Oficina u organización deberá ser nombrada en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional.

Los requisitos mínimos para la designación como Administración encargada del examen preliminar internacional se especifican en la Regla 63.1 del PCT, y son los siguientes:

- i) la Oficina nacional o la organización intergubernamental deberá tener al menos cien empleados con plena dedicación, con calificaciones técnicas suficientes para realizar los exámenes;
- ii) esa Oficina u organización deberá disponer fácilmente, por lo menos, de la documentación mínima mencionada en la Regla 34, ordenada en forma adecuada a los fines del examen;
- iii) esa Oficina u organización deberá disponer de un personal capacitado para proceder al examen en los sectores técnicos adecuados 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;
- iv) esa Oficina u organización deberá disponer de un sistema de control de calidad y de disposiciones internas en materia de evaluación, de conformidad con las reglas comunes del examen preliminar internacional;
- v) esa Oficina u organización deberá ser nombrada en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.

La USPTO cumple y supera todos los requisitos especificados para la prórroga de su designación como Administración internacional en virtud del PCT, tal como se explica en los apartados siguientes.

2.1 – CAPACIDAD DE BÚSQUEDA Y EXAMEN PRELIMINAR

Número de examinadores:

A enero de 2017, el número de examinadores de patentes de la USPTO ascendía a más de 8.100. El número de examinadores puede desglosarse en función de las especialidades técnicas, a las que se añade el promedio de años de experiencia correspondientes.

Los centros técnicos (TC) a los que se hace referencia en las tablas siguientes corresponden a las categorías siguientes:

1600 Biotecnología y química orgánica.

1700 Química e ingeniería de materiales.

2100 Software para la arquitectura de computación y seguridad de la información.

2400 Redes, multiplexación, cables y seguridad.

2600 Comunicaciones.

2800 Semiconductores, Sistemas electro-ópticos y componentes.

3600 Transporte, construcción, agricultura y comercio electrónico.

3700 Ingeniería mecánica, fabricación y productos.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| TC | 1600 | 1700 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3600 | 3700 | Otros |
| Número | 618 | 879 | 871 | 1002 | 1001 | 1403 | 1051 | 1163 | 896 |
| Años de experiencia | 11,7 | 11,3 | 8,9 | 8,3 | 10,2 | 10,7 | 9,7 | 8,8 | 9,5 |

Además de los examinadores en plantilla de la USPTO, 375 examinadores adicionales realizan tareas de búsqueda y examen de solicitudes internacionales en virtud del PCT en las que se elige la USPTO como Administración encargada de la búsqueda internacional. La USPTO subcontrata las tareas del Capítulo I del PCT para manejar su carga de trabajo de manera más eficiente.

Formación de examinadores:

Todos los examinadores de patentes de la USPTO deben estar en posesión de un grado en ciencia o ingeniería y se encuadran en un riguroso programa de formación cuando se incorporan al cuerpo de examinadores. La Academia de formación en patentes de los Estados Unidos de América lleva a cabo la formación de los nuevos examinadores y la formación avanzada continuada de los examinadores en plantilla.

Formación obligatoria de los examinadores de patentes durante el primer año

La formación obligatoria de los examinadores de patentes durante el primer año en la Academia de formación se compone de dos programas: el programa de formación del examinador experimentado en Propiedad Intelectual y el programa de formación en dos fases para examinadores de nuevo ingreso, durante un periodo de 12 meses. El primero está destinado a candidatos con una gran experiencia, tales como personas con experiencia previa en la labor de examinador. El segundo programa está destinado a candidatos con menos experiencia.

Plan de estudios de la formación del examinador experimentado en Propiedad Intelectual

Este programa incluye instrucción avanzada en aspectos jurídicos, de procedimiento y de automatización en más de una docena de aplicaciones especializadas utilizadas en el examen de patentes, sistemas de búsqueda múltiple y bases de datos. La formación también se orienta a aplicaciones habitualmente utilizadas, como los sistemas de clasificación USPC y CPC, búsqueda (clasificación, texto), interpretación de las reivindicaciones, búsqueda avanzada de textos y herramientas específicas del Centro de tecnología (TC), como STN y Dialog. También se instruye a los candidatos en habilidades de redacción de respuestas eficaces del examinador y en procedimientos y prácticas de recursos.

Plan de estudios de la formación de examinadores de nuevo ingreso en dos fases durante 12 meses

Este programa incluye formación jurídica y de procedimiento, así como formación reforzada sobre los sistemas de clasificación USPC y CPC, búsqueda (clasificación, texto), interpretación de las reivindicaciones, búsqueda avanzada de textos y habilidades en la redacción de respuestas eficaces del examinador y en procedimientos y prácticas de recursos.

La instrucción técnica incluye, entre otros aspectos, la introducción al examen de solicitudes en campos específicos de la tecnología, el estado actual de tecnologías concretas y otros aspectos de relevancia en relación con la tecnología.

La formación en la automatización de tareas incluye más de una docena de aplicaciones especializadas utilizadas en el examen de patentes, sistemas de búsqueda múltiple, bases de datos y aplicaciones administrativas habitualmente utilizadas.

La formación en habilidades para la actividad diaria incluyen: gestión del tiempo, formación ética, gestión del estrés, equilibrio entre calidad y producción, profesionalidad, fundamentos en planificación financiera y beneficios, equilibrio entre trabajo y vida personal, formación en la diversidad y negociación de conflictos.

Plan de desarrollo individual

El programa de formación de la Academia incluye la creación de un Plan de desarrollo individual (PDI) para cada examinador. El PDI se compone de cursos de instrucción formal, asignaciones para el desarrollo y formación en el puesto de trabajo. El PDI está diseñado para ayudar al examinador desde el primer día, a lo largo de los primeros 12 meses de empleo. Cuando el examinador se gradúa en la Academia y es transferido al TC, su PDI continúa a fin de permitir que el examinador adquiera las competencias fundamentales para realizar las tareas asignadas y prepararle para su desarrollo futuro.

Programas para todos los examinadores de patentes

La formación relativa a prácticas y procedimientos jurídicos incluye numerosos cursos que están disponibles para examinadores nuevos y experimentados. Algunos de esos cursos incluyen lo siguiente:

Formación para la actualización de los examinadores de patentes

Se trata de cursos diseñados para reforzar el conocimiento y las capacidades de los examinadores de patentes en asuntos de procedimiento y jurídicos relativos al examen de patentes. Los participantes pueden participar en uno o más cursos previa consulta a su supervisor.

Programa avanzada para examinadores de patentes

Se trata de un programa para examinadores con varios años de experiencia en el examen de patentes. El programa ofrece formación en campos jurídicos específicos tales como la evaluación de resultados imprevistos en caso de carácter no evidente de la invención y sobre la forma de llevar a la práctica la invención, que a menudo se producen en casos de declaración jurada.

Formación para el examen del cuerpo de patentes

Esta formación abarca la política, prácticas y procedimientos del examen de patentes e incluye conferencias sobre asuntos jurídicos para examinadores de cualquier nivel y experiencia.

Curso interno sobre legislación y constatación de pruebas en materia de patentes

Esta formación para examinadores de patentes aborda la toma de decisiones por los tribunales competentes sobre aspectos normativos recogidos en el U.S.C. 35 en su apartado 101 (materia patentable), 102 (novedad), 103 (carácter no evidente de la invención) y 112 (descripción escrita y reivindicaciones). El curso también forma sobre cómo tratar las pruebas empíricas durante el examen de solicitudes.

Programa de formación técnica para examinadores de patentes (PETTP)

De conformidad con el llamamiento de la Casa Blanca para actuación ejecutiva destinada a fortalecer nuestro sistema de patentes e impulsar la innovación, la USPTO está ampliando el Programa de formación técnica para examinadores de patentes (PETTP). El programa está destinado a alentar la innovación y fortalecer la calidad y accesibilidad del sistema de patentes. Científicos, ingenieros, profesores, diseñadores industriales y otros expertos en diversas tecnologías se ofrecen voluntariamente para compartir su experiencia con examinadores de patentes en un entorno de aprendizaje. En las presentaciones se analizan los avances del estado de la tecnología, las tendencias emergentes y las más recientes innovaciones en sus respectivos campos. Los cursos ofrecidos hasta ahora han abarcado asuntos tales como la computación en la nube, las tecnologías verdes y las nanotecnologías gracias a la participación de grandes empresas y universidades. Los cursos son impartidos por expertos en tecnologías externos a la USPTO con una valiosa experiencia en sus áreas de competencia.

Programa de formación mediante experiencias *in situ* (SEE)

Este singular programa ofrece a grupos de examinadores la oportunidad de ganar experiencia sobre la tecnología en su propia fuente mediante visitas allá donde se desarrolla la innovación en el territorio continental de los Estados Unidos de América para una actualización en tecnologías actuales y emergentes y tener un contacto directo con la tecnología. Las visitas realizadas hasta la fecha han incluido las sedes de Boeing, Google, IBM, Intel, NASA, Samsung, Syngenta Biotechnology, Universidad de Texas en Austin y Yahoo. Las visitas se organizan agrupando los destinos para que los examinadores puedan comparar y contrastar experiencias diversas.

Series de educación continuada

Formación para examinadores de patentes destinada a mejorar los conocimientos técnicos y jurídicos para el examen de solicitudes de patentes, compuesto por los cursos siguientes:

- Programa de estudios jurídicos en horas no hábiles
- Programa de formación técnica en horas no hábiles
- Formación para la actualización en materia de herramientas de automatización (coordinado con la Oficina para la gestión de la información sobre patentes)
- Formación para profesionales administradores de patentes
- Examen de patentes para no examinadores
- Conferencia para secretarios jurídicos y administradores

Formación específica sobre el PCT

La "International Patent Legal Administration" (IPLA), anteriormente "Office of PCT Legal Administration", es un órgano de la USPTO que realiza actividades de formación y presta su ayuda a la comunidad de patentes, desarrolla la política y toma decisiones sobre asuntos jurídicos conexos, entre otros, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Una de sus funciones es la instrucción de los examinadores de patentes de la USPTO sobre la búsqueda y el examen de solicitudes en virtud del PCT. La instrucción incluye formación sobre los Capítulos I y II, la unidad de la invención y los procedimientos del PCT, teniendo en cuenta resultados de búsquedas previas relacionadas con el Capítulo I del PCT y otros asuntos del PCT.

Examinadores de contrato

La USPTO facilita a los contratistas formación y el material de formación necesario para una formación inicial y para la formación de carácter recurrente. Por lo general, el contratista realiza la formación corriente de conformidad con los requisitos especificados en el contrato con la USPTO. La USPTO supervisa la labor de los examinadores de contrato y proporciona formación cuando lo considera necesario.

Acceso a la documentación mínima descrita en la Regla 34 del PCT

La USPTO proporciona a los examinadores acceso a colecciones de textos sobre patentes y distintos de los de patentes que se especifican como documentación mínima en el PCT, y asimismo persigue la mejora continua del acceso del examinador de patentes al conocimiento del estado de la técnica.

La Oficina de Automatización de Patentes (OPA) tiene la responsabilidad de la gestión de programas y de los proyectos de todos los programas e iniciativas destinados a la automatización del proceso de patentes. La OPA garantiza el desarrollo y la mejora de herramientas y tecnologías de automatización que incorporan los requisitos técnicos y funcionales necesarios para una mayor eficacia de las operaciones en el ámbito de la gestión de patentes.

En particular, la División de herramientas para el examen de patentes de la OPA (PETD) es responsable del desarrollo y el mantenimiento de herramientas de escritorio para la automatización así como de los repositorios de datos utilizados en los procesos diarios de examen. También proporciona apoyo a diversas iniciativas en materia de patentes, como el Patent Hoteling Program (PHP), el Patent File Wrapper (PFW), eSignature, y eGrant.

Algunas de las herramientas de búsqueda que tienen a su disposición los examinadores incluyen la Herramienta de búsqueda automatizada del examinador (EAST, Examiner's Automated Search Tool) que ofrece acceso a múltiples fuentes de datos en modo texto, incluidas las bases de datos de las Publicaciones previas la concesión (US-PGPUB, Pre-Grant Publications), el sistema de Patentes de los Estados Unidos de América (USPAT, U.S. Patents), el Reconocimiento óptico de caracteres (USOCR, Optical Character Recognition), los resúmenes de la Oficina Europea de Patentes (OEP), los resúmenes de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), y el sistema de recuperación de patentes extranjeras (FPRS, Foreign Patent Retrieval system).

Otra herramienta a disposición de los examinadores es la Herramienta de búsqueda del examinador basada en la web (WEST, Web-based Examiner's Search Tool) que constituye una herramienta alojada en un servidor para la búsqueda de textos completos de patentes y bases de datos de resúmenes. Utiliza un lenguaje de búsqueda denominado Servicio de recuperación bibliográfica (BRS, Bibliographic Retrieval Services). WEST proporciona fuentes de datos de textos e imágenes idénticos al igual que EAST, y ofrece las siguientes funciones de usuario y del sistema: búsquedas generales en bases de datos de patentes, búsquedas vinculadas en secciones específicas de documentos, búsquedas generales limitadas y vinculadas, representación de los resultados de búsquedas en formatos especificados, representación de imágenes de páginas de patentes, colecciones de documentos gestionadas por el usuario, expedientes gestionados por el usuario que contienen búsquedas, impresión local y utilizando TCP/IP de documentos con imágenes de patentes y enlaces a guías en internet de clasificación de patentes.

Además, los examinadores de la USPTO tienen acceso a bases de datos sobre el estado de la técnica, tanto comerciales como gestionadas por otras Oficinas. Entre ellas se encuentran el Derwent World Patents Index de Clarivate Analytics, PATENTSCOPE de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otras.

El Centro de información científica y técnica (STIC, Scientific and Technical Information Center) presta su apoyo a la labor de los examinadores de patentes al ofrecerles acceso en línea a literatura distinta de la de patentes (NPL) y a documentos de patentes extranjeras. El STIC permite realizar búsquedas sobre el estado de la técnica, distribución de documentos, patentes extranjeras y traducción de textos, así como una ayuda caso a caso mediante herramientas en computadoras personales y recursos asociados a la literatura distinta de la de patentes. También permite el acceso a bases de datos de conocimientos tradicionales. Una de las tareas que apoya el STIC es garantizar el acceso a los documentos de patentes y a literatura distinta de la de patentes especificados como documentación mínima del PCT, de conformidad con la Regla 34 del PCT.

En las búsquedas descritas en el Capítulo I del PCT que no son realizadas por los examinadores de la USPTO, los examinadores de contrato actúan con arreglo a las disposiciones contractuales que especifican el acceso a bases de datos sobre el estado de la técnica que debe facilitarse a dichos examinadores. Esas bases de datos han de incluir los recursos requeridos como documentación mínima del PCT. La USPTO proporciona a los contratistas acceso a las versiones públicas de WEST, que se suma al acceso a bases de datos comerciales obtenido independientemente por los contratistas.

2.2 – GESTIÓN DE LA CALIDAD

La USPTO dispone de un sistema de gestión de la calidad (QMS) y disposiciones para la evaluación interna con arreglo a las reglas comunes de búsqueda internacional especificadas en la Regla 36.1)iv) y 63.1)iv), que satisfacen los requisitos del Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

Tal como ha sido acordado por los Estados miembros y ha quedado reflejado en el párrafo 7 del documento PCT/MIA/24/2, “será suficiente que la administración que solicita la prórroga de su designación haga referencia al informe más reciente de sus sistema de gestión de la calidad remitido 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 está disponible en el sitio web de la OMPI¹.

La USPTO aspira a que cada patente se conceda correctamente con arreglo a los requisitos de nuestra normativa en materia de patentes y de la forma que interpreta nuestro sistema judicial en el momento de su emisión. Como parte de nuestros esfuerzos para garantizar la calidad, la USPTO forma a todos los examinadores sobre dichos requisitos jurídicos, tanto en la formación de los nuevos examinadores como en la formación obligatoria para todos los examinadores sobre la evolución del marco jurídico. La USPTO tiene mecanismos para garantizar que los examinadores aplican correctamente los requisitos jurídicos de forma que los resultados en materia de patentes cumplan todos los requisitos jurídicos. Un reciente esfuerzo de la USPTO sobre calidad, a saber, la Iniciativa de mejora de calidad de las patentes (EPQI, Enhanced Patent Quality Initiative), se centra en la mejora de esos mecanismos mediante la institucionalización de las mejores prácticas y el fortalecimiento de los productos, procesos y servicios de la USPTO en todas las fases del proceso asociado a las patentes. Específicamente, y como parte de la EPQI, la USPTO ha puesto en marcha una serie de programas centrados en la calidad y estructurados en torno a tres pilares fundamentales, a saber, la excelencia de los productos (pilar 1), la excelencia en la medición de la calidad de la patente (pilar 2) y la excelencia en el servicio al cliente (pilar 3).

En relación con los contratistas que realizan búsquedas según el Capítulo 1 del PCT, cuando se publica una petición de ofertas (RFP) se aplica el sistema de gestión de la calidad (QMS) hasta la adjudicación de los contratos. El QMS incluye, entre otras cosas, la evaluación de la

¹ <http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>.

calidad, la recepción de información, la formación y las consecuencias del incumplimiento de objetivos prescritos en términos de calidad y plazos. Cuando los objetivos de calidad o los plazos prescritos no cumplen la tasa de cumplimiento contractual, el QMS del contratista se modifica con planes de acción. La USPTO supervisa la calidad del trabajo de los contratistas para garantizar que se mantiene con un nivel muy elevado.

3 – ÁMBITO DE APLICACIÓN PREVISTO

La USPTO sólo trabaja en el idioma inglés. Los servicios de la USPTO como la labor como ISA/IPEA del PCT seguirán incluyendo materia objeto de protección que se somete a búsqueda y examen en los Estados Unidos de América para solicitudes nacionales. No están previstos cambios sobre limitaciones de la materia objeto de protección ni ninguna otra limitación con respecto a la labor actual de la USPTO como ISA/IPEA en virtud del PCT.

La USPTO, como Administración de búsqueda internacional, realiza búsquedas internacionales y prepara informes de búsquedas internacionales y opiniones escritas para las jurisdicciones siguientes, además de los Estados Unidos de América: Bahrein, Barbados, Brasil, Chile, República Dominicana, Egipto, Georgia, Guatemala, India, Israel, México, Nueva Zelandia, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Qatar, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Tailandia y Trinidad y Tabago.

4 – DECLARACIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) es el organismo encargado de la concesión de patentes y el registro de marcas en los Estados Unidos de América. Además de estas funciones principales, la USPTO asesora en materia de política, protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) al presidente de los Estados Unidos de América, al secretario de Comercio y a varios organismos gubernamentales. La Oficina también promueve una protección de la P.I. más sólida y eficaz en todo el mundo. La USPTO persigue brindar una protección eficaz en materia de P.I. a los innovadores y emprendedores de los Estados Unidos de América a escala mundial mediante propuestas para la adopción de disposiciones sobre P.I. en acuerdos internacionales y programas de instrucción, educación y creación de capacidad diseñados para fomentar el respeto a la P.I. y alentar el desarrollo de regímenes de P.I. robustos en los socios comerciales de los Estados Unidos de América.

La historia de la USPTO abarca más de 200 años. En 1790 el entonces presidente George Washington estableció la primera Ley de Patentes, en virtud de la cual el secretario de Estado era el responsable de la concesión de patentes. En breve plazo esa responsabilidad se transfirió a funcionarios del Departamento de Estado y en 1802 pasó a ser responsabilidad de un nuevo puesto de responsable administrativo en el Departamento de Estado, que se convirtió de hecho en la primera oficina de patentes. El registro de marcas se añadió a las funciones de la oficina en 1881. El 31 de julio de 1790, los Estados Unidos concedieron su primera patente, que fue firmada por el entonces presidente George Washington.

La industria estadounidense floreció en el marco de ese sistema de protección de la propiedad intelectual. Se han inventado nuevos productos, se han descubierto nuevos usos para invenciones existentes y se han creado oportunidades de empleo para millones de estadounidenses. La fortaleza y vitalidad de la economía de los Estados Unidos de América dependen de forma directa de la existencia de mecanismos eficaces para proteger las nuevas ideas y las inversiones en innovación y creatividad. La demanda permanente de patentes y de marcas subraya el ingenio de los inventores estadounidenses. La USPTO está a la vanguardia del progreso y los logros tecnológicos de la nación.

El informe *Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in Focus* publicado en 2012 y elaborado por la Administración de Economía y Estadística y la USPTO identificó industrias intensivas en términos de P.I. y cuantificó su contribución a la economía de los Estados Unidos de América. Concluyó que en 2010, las industrias intensivas en P.I. sostenían más de 40 millones de empleos, generando un valor añadido de 5,06 billones de dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 34,8 por ciento del PIB del país. La revisión actual del informe ofrece resultados actualizados que muestran que las industrias intensivas en P.I. sostienen 45,5 millones de empleos y han contribuido con un valor añadido de 6,6 billones de dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 38,2% del PIB. La actualización de 2016 de este informe refuerza las conclusiones anteriores en el sentido de que el uso de la P.I. alcanza todos los ámbitos de la economía con una intensidad creciente y se extiende por todo Estados Unidos de América.

La sede de la USPTO ocupa cinco edificios interconectados, ubicados en Dulany Street, Alexandria, Virginia, así como otros edificios en el área de Washington, D.C. La Oficina emplea a más de 10.000 personas, incluidos ingenieros, científicos, abogados, analistas y especialistas en computación, todos ellos dedicados a la protección de los derechos de propiedad intelectual de los Estados Unidos de América.

Cuando el entonces presidente Obama firmó la Ley sobre la promoción de las invenciones (América Invents Act) en 2011, la USPTO fue autorizada a abrir al menos tres oficinas regionales. La primera de ellas, la oficina Elijah J. McCoy en Detroit, se abrió en 2012. La oficina de la Región de las Montañas Rocosas se abrió en 2014 en Denver, Colorado. La oficina de Silicon Valley se abrió en San José, California, en octubre de 2015, y atiende a la región de la Costa Oeste. La oficina regional de Texas se abrió en Dallas en noviembre de 2015 y atiende al sur y sudoeste de los Estados Unidos de América.

Nuestras oficinas regionales ofrecen a los inventores, emprendedores y pequeñas empresas el beneficio añadido de la presencia de la USPTO en casi todas las zonas horarias de los Estados Unidos de América. El personal de las oficinas puede trabajar estrechamente con servicios de propiedad intelectual, empresas emergentes y aceleradores de creación de puestos de trabajo en sus respectivas regiones. Colaboran con organizaciones científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas para dar un mayor alcance a la misión de la oficina.

La estructura de la USPTO incluye numerosas organizaciones con responsabilidades muy variadas. Algunas de ellas son las siguientes:

La Oficina del Subsecretario y Director

Esta Oficina es la principal fuente de asesoramiento del presidente, del secretario de Comercio y de la Administración en todos los asuntos relacionados con la propiedad intelectual. La Oficina del Subsecretario supervisa todas las oficinas de la USPTO para garantizar que el organismo logra sus objetivos estratégicos y de gestión, incluida la calidad, el cumplimiento de los plazos establecidos, la eficiencia económica y la transparencia.

La Oficina del Comisionado de Patentes

La Oficina del Comisionado de Patentes de la USPTO examina las solicitudes y concede las patentes a invenciones cuando los solicitantes tienen derecho a las mismas; publica y difunde información de patentes, registra las concesiones de patentes, mantiene ficheros de búsqueda de patentes de los Estados Unidos de América y del extranjero, y dispone de una sala de búsquedas de uso público para el examen de patentes concedidas y de expedientes.

La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes (PTAB)

La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes (PTAB) ha sido creada por ley y está dotada de jueces administrativos especializados en patentes. La PTAB está encargada de dictar resoluciones sobre recursos por decisiones adversas de examinadores, mediante procedimientos posteriores a la concesión, realizando procedimientos de derivación y otras tareas.

Papel en el Sistema del PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) proporciona a los solicitantes que demandan protección por patente de una invención la posibilidad de protección simultánea en numerosas jurisdicciones mediante una única solicitud de patente "internacional". La USPTO actúa actualmente como Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional (ISA/ISPEA) en virtud de un acuerdo entre la USPTO y la Oficina Internacional de la OMPI². El acuerdo de 2007 entró en vigor el 1 de enero de 2008 y finaliza el 31 de diciembre de 2017, cuando concluya el actual periodo de 10 años.

Las principales funciones de la USPTO cuando actúa como ISA son el establecimiento de 1) informes de búsqueda internacional, y 2) opiniones escritas relativas a solicitudes internacionales con fecha de presentación del 1 de enero de 2004 o posterior. Estas funciones se definen en el Artículo 16 del PCT y en las Reglas 43 y 43*bis* del PCT.

Cuando actúa como IPEA, la función de la oficina es la emisión de informes examen preliminar internacional, tal como se define en el Artículo 32 del PCT y en la Regla 66 del PCT.

La actuación de la USPTO como ISA/IPEA del PCT es de gran importancia para los Estados Unidos de América y para los solicitantes extranjeros, tal como demuestra el elevado nivel de uso de los servicios ISA/IPEA de la USPTO. Durante el ejercicio económico de 2016, la USPTO elaboró más de 21.000 informes de búsqueda internacional y más de 1.200 informes de examen preliminar internacional.

La USPTO ha sido muy activa en el Sistema del PCT en su conjunto. Tal como se recoge en el *Performance and Accountability Report* (Informe de desempeño y rendición de cuentas) del ejercicio económico de 2015 (estadísticas de la OMPI), la USPTO en tanto que Oficina receptora, ha recibido 57.881 solicitudes internacionales y como Administración encargada del examen preliminar internacional ha realizado 1.655 exámenes preliminares internacionales en el marco del Capítulo II. Como Administración encargada de la búsqueda internacional, la USPTO ha elaborado 19.276 informes de búsqueda internacional y opiniones escritas en 2015.

De conformidad con sus acuerdos con la Oficina Internacional, la USPTO, como Administración encargada de la búsqueda internacional, realiza búsquedas internacionales y elabora informes de búsqueda internacional y opiniones escritas para, además de los Estados Unidos de América, las jurisdicciones siguientes: Bahrein, Barbados, Brasil, Chile, República Dominicana, Egipto, Georgia, Guatemala, India, Israel, México, Nueva Zelandia, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Qatar, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Tailandia y Trinidad y Tabago.

² Acuerdo entre la USPTO y la Oficina Internacional de la OMPI relativo al funcionamiento de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América como Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes del 3 de octubre de 2007.

5 – ESTADO SOLICITANTE

Perfil de los Estados Unidos de América

La información siguiente es relativa a los Estados Unidos de América:

| | |
|---|--|
| Población (diciembre de 2016) ³ : | 324.304.407 |
| PIB (2016) ⁴ : | 18,56 billones de dólares de los Estados Unidos de América |
| Gasto en I+D como porcentaje del PIB (2013) ⁵ : | 2,73% |
| Número de universidades con dedicación de recursos a la investigación (2016) ⁶ : | 115 |

6 – PERFIL DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES

Número de patentes concedidas distribuidas según el año de concesión⁷:

| Campo técnico | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | 9.882 | 10.550 | 11.543 | 12.615 | 12.780 |
| B | 42.265 | 50.307 | 56.352 | 60.819 | 52.780 |
| C | 13.669 | 16.538 | 19.035 | 19.992 | 17.596 |
| D | 18.481 | 17.658 | 19.969 | 22.058 | 21.939 |
| E | 21.329 | 26.395 | 28.456 | 31.099 | 27.621 |
| F | 46.132 | 49.327 | 53.880 | 57.845 | 55.742 |
| G | 120.319 | 139.071 | 153.112 | 166.456 | 165.012 |
| H | 58.054 | 64.757 | 70.834 | 76.376 | 77.653 |

Los campos técnicos arriba señalados son los siguientes:

- A Biotecnología
- B Computadoras, sistemas de procesamiento digital, seguridad de la información, tratamiento de errores/ averías
- C Dispositivos médicos
- D Dispositivos semiconductores y fabricación

³ Oficina del censo de los Estados Unidos de América en <http://www.census.gov/popclock/>

⁴ Oficina de Análisis Económico, Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América <https://www.bea.gov/national/index.htm>

⁵ Banco Mundial. <http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2013&start=2013&view=map>

⁶ Clasificación de Instituciones de Enseñanza Superior de Carnegie. <http://carnegieclassifications.iu.edu/lookup/standard.php>

⁷ Centro de visualización de datos de la USPTO. https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports_stech.htm

- E Telecomunicaciones
- F Clases sobre química y productos químicos
- G Clases sobre electricidad y productos eléctricos
- H Clases sobre mecánica y productos mecánicos

(Los totales en las filas F, G y H no recogen las solicitudes incluidas en A-E)

Según la vía de prioridad utilizada:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Solicitudes totales | 537.171 | 565.566 | 601.464 | 618.457 | 617.216 |
| Fase nacional del PCT | 65.463 | 67.573 | 73.488 | 78.213 | 85.387 |

Número de solicitudes internacionales recibidas como Oficina receptora del PCT:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 48.285 | 52.417 | 56.226 | 62.697 | 56.480 |

Tiempo de tramitación nacional y retraso acumulado

Datos obtenidos en febrero de 2017 del Centro de Visualización de Datos de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América⁸.

| Parámetro | Tiempo |
|--|-----------------------|
| Hasta la primera actuación de la oficina | 15,7 meses |
| Hasta la decisión final | 25,6 meses |
| Medición | Número de solicitudes |
| Número de solicitudes en espera | 546.702 |

CONCLUSIÓN

Tal como se ha demostrado en la presente solicitud, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América cumple plenamente y supera todos los requisitos para obtener la renovación por 10 años adicionales de su designación como Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

⁸ <https://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml>

La USPTO juega un papel fundamental en la promoción de la propiedad intelectual en los Estados Unidos de América y en todo el mundo, lo que repercute en la economía nacional y mundial. En el sistema del PCT, la USPTO es un actor clave, que tramita un gran porcentaje de las solicitudes, búsquedas y exámenes mundiales en el marco del PCT.

Por todos estos motivos, solicitamos la designación de la USPTO como Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes durante un periodo adicional de 10 años a partir del 1 de enero de 2018.

[Fin del Anexo y del documento]