

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 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL BRASIL COMO 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 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 8 de marzo de 2017, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil presentó la solicitud de prórroga de su designación como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional 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 PRÓRROGA DE LA DESIGNACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL BRASIL COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL EN VIRTUD DEL PCT

Solicitud de prórroga de la designación

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil (INPI-Br) fue designado en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT en la trigésimo sexta sesión de la Asamblea del PCT celebrada en septiembre y octubre de 2007, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. En esa sesión, se añadió el portugués como idioma de publicación. Ello ha permitido que el sistema de PCT sea más accesible para los solicitantes de las regiones de América Latina y el Caribe y, en particular, para quienes presentan solicitudes en idioma portugués.

El INPI-Br solicita una prórroga de su designación. Como se explicó anteriormente, ello no solo fortalecerá el sistema del PCT en su conjunto, sino también el papel que desempeña el INPI-Br en apoyar la innovación y la calidad de las patentes en el Brasil y en la región.

Antecedentes

La innovación y la propiedad intelectual son conceptos fundamentales en el siglo XXI, cuya comprensión permite a los países desarrollar mejor sus economías, tecnologías y la sociedad en general. El Gobierno del Brasil sigue invirtiendo en mejorar los servicios que brinda su oficina de marcas y patentes, el INPI-Br. Por ese motivo, el Brasil atribuye una gran importancia a la protección y el respeto de los derechos de propiedad intelectual con el objetivo de mejorar el desarrollo social y económico, respetando el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los productores y los usuarios de la tecnología.

El INPI-Br es una entidad federal creada en 1970, que depende del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC). Al amparo de la Ley de Propiedad Industrial N.º 9.279/96, el principal objetivo del INPI es hacer cumplir las normas que regulan la propiedad industrial en el Brasil, teniendo en cuenta sus funciones sociales, económicas, jurídicas y técnicas. El INPI también se encarga de evaluar los costos y beneficios de elaborar y ratificar convenios y tratados vinculados con la propiedad industrial.

El INPI-Br desempeña una función muy importante y estratégica como una de las principales partes interesadas del llamado Sistema de Innovación del Brasil, dado que interactúa con los círculos académicos, centros de investigación pública brasileños y extranjeros y las empresas. Cabe mencionar que el INPI y el MDIC elaboraron un proyecto de forma conjunta para: a) reducir la acumulación de trabajo en el ámbito de las patentes; b) mejorar y perfeccionar el marco regulatorio; c) simplificar y reducir la burocracia innecesaria sin comprometer la calidad; y d) mejorar su funcionamiento a través de la gestión de los recursos humanos. Las medidas adoptadas formarán parte del tema “La búsqueda de la excelencia en la prestación de servicios”.

Desde el inicio de sus actividades en 2009 en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional (ISA e IPEA) en virtud del sistema del PCT, el INPI ha obtenido resultados positivos y está dispuesto a seguir desempeñando sus funciones. En el cuadro 1 a continuación se presentan las cifras de las

solicitudes presentadas en virtud del PCT con relación a las actividades del INPI-Br y en el cuadro 2 figuran las solicitudes según la vía.

Cuadro 1: Actividades del INPI-Br en el PCT en calidad de Oficina receptora, ISA e IPEA

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
OR/BR	442	447	519	561	617	513	481	528
ISA/BR	65* ¹	331	424	424	504	444	438	433
IPEA/BR	7* ²	15	22	48	41	51	44	46

Cuadro 2: Solicitudes según la vía

Route \ Year	2011	2012	2013	2014	2015
PCT National Phase Entries	21.341	22.658	22.610	22.642	22.467
Direct filings	7.317	7.777	8.267	7.699	7.750
Total	28.658	30.435	30.877	30.341	30.217

Source: Badepi v3.0, "Anuário Estatístico de Propriedade Industrial"

Además de haber designado al INPI-Br como ISA e IPEA, la Asamblea de la Unión PCT aprobó una enmienda a la Regla 48.3 del PCT mediante la cual se añadió el portugués como idioma de publicación. Como consecuencia de este cambio, las solicitudes presentadas en portugués pasaron de ser menos de 30 al año a alrededor de 500. La mayoría de esas solicitudes internacionales son sometidas a búsqueda por el INPI-Br, dado que es la única ISA/IPEA que puede buscar y examinar esas solicitudes sin necesidad de traducción para la búsqueda internacional. Esto ofrece una ventaja considerable a los solicitantes de la región, dado que les asegura el acceso efectivo al sistema del PCT.

Cumplimiento de los requisitos mínimos

El INPI-Br cumple plenamente los requisitos mínimos para su designación en virtud de las Reglas 36.1 y 63.1 del Reglamento del PCT. El Reglamento exige (en la parte pertinente) que:

- 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 disponer fácilmente o tener acceso a, por lo menos, la documentación mínima mencionada en la Regla 34, ordenada en forma adecuada a los fines del examen en papel, 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;

¹ Se deben examinar los datos correspondientes a la ISA/BR y la IPEA/BR una vez que hayan comenzado las actividades, en agosto de 2009.

² *Ibidem.*

- 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;

Política en materia de recursos humanos con especial atención a sus funciones como ISA e IPEA

En respuesta a la creciente demanda de derechos de P.I., el INPI-Br ha aprovechado las condiciones nacionales favorables para crear un programa permanente destinado a contratar nuevos examinadores en los últimos años, con la idea de seguir haciéndolo en los años venideros. En septiembre de 2016, de un total de 260 examinadores trabajando a tiempo completo, la Dirección de Patentes tenía 68 (sesenta y ocho) examinadores en el área mecánica, 72 (setenta y dos) examinadores en el área de electricidad/ electrónica, 61 (sesenta y uno) en química y 59 (cincuenta y nueve) en el área de biotecnología. En cuanto a la formación académica, cabe destacar que todos los examinadores poseen al menos un diploma de máster y una gran mayoría de ellos ha obtenido un doctorado. Es decir, todos ellos poseen las cualificaciones técnicas suficientes para llevar a cabo búsquedas y exámenes internacionales, como exigen las Reglas 36.1.i) y 63.1.i) del PCT.

Pese a que el personal encargado de realizar exámenes de patentes ha aumentado considerablemente en los últimos años, el flujo constante de solicitudes de patentes y el compromiso permanente del INPI-Br con el mantenimiento y la mejora del nivel del servicio han hecho necesario aumentar considerablemente la contratación de personal. El INPI ha contratado recientemente a 100 nuevos examinadores de patentes en 2016 y 2017, que ya están recibiendo formación.

La formación no se limita a la educación de nuevos examinadores, sino que también se alienta a los examinadores experimentados a estar al día con los avances tecnológicos en su ámbito de especialización, mediante el examen de publicaciones técnicas, la participación en conferencias y en eventos técnicos.

Nuestros examinadores también poseen un alto nivel de conocimientos de idiomas extranjeros. Un gran número de examinadores pueden trabajar en inglés y español, además de portugués.

En particular, cabe señalar que desde 2010, el INPI-Br ha impartido formación a nivel interno a nuestros examinadores en cuestiones relacionadas con el PCT, incluidas las Directrices de búsqueda y examen, así como el uso adecuado de los formularios de ISA e IPEA en comparación con los procesos de búsqueda y examen nacionales.

A modo de ejemplo, en 2010, nuestros 250 (doscientos cincuenta) examinadores recibieron formación adecuada en todos los módulos mencionados anteriormente, y desde 2011 en adelante se ha impartido formación básica a los nuevos examinadores. Los examinadores con más experiencia reciben formación permanente para mantenerse al día y en ocasiones participando en nuestras iniciativas para actualizar sus conocimientos.

Información tecnológica y acceso a documentación de patentes y literatura no-patente

El INPI-Br sigue desarrollando soluciones de tecnología de la información para hacer frente a las solicitudes de patente en el Brasil a fin de mejorar el acceso a los datos de patentes y lograr mayor eficiencia en la prestación de productos y servicios de patentes. Este proceso se inició a través del Portal CAPES³, una base de datos nacional relacionada con la literatura no-patente, y el sistema de bases de datos DIALOG⁴.

³ Para más información, véanse www.capes.gov.br y www.periodicos.capes.gov.br

⁴ DIALOG es un sistema de búsqueda de información en línea que proporciona servicios de información en línea, en nuestro caso, sobre Propiedad Industrial.

Independientemente de que existe un acuerdo vigente con la Oficina Europea de Patentes (OEP) con respecto al acceso total al sistema de bases de datos EPOQUE, el compromiso del INPI-Br de mantener su elevado nivel de acceso a la documentación de patentes y la literatura no-patente se manifiesta a través de la decisión reciente de adquirir una de las principales herramientas a disposición, como IEEE Xplore⁵ o THOMSON INNOVATION, que permitirán acceder al Índice mundial de patentes Derwent (DWPI) y GENESEQ⁶. A través de estas medidas, el INPI-Br garantiza el acceso de los examinadores brasileños a un volumen considerable de documentación de patentes y de literatura no-patente. Los examinadores también tienen acceso a una gran variedad de bases de datos en papel y a través de interfaces específicas para acceder a colecciones especializadas de la documentación mínima del PCT y otras colecciones correspondientes a determinadas áreas de la tecnología, como las bases de datos relativas a los conocimientos tradicionales.

Para apoyar estos sistemas, el INPI-Br utiliza estaciones de trabajo Pentium, que tienen un lector de CD/DVD y acceso a Internet a través de una conexión de alta velocidad. Ello permite acceder al sistema de base de datos EPOQUE y proporciona a los examinadores de patentes los medios necesarios para desempeñar sus funciones de búsqueda y examen.

Como se observó anteriormente, los examinadores del INPI-Br poseen excelentes competencias lingüísticas. Además, muchas de las bases de datos a disposición de los examinadores ofrecen directamente la posibilidad de hacer búsquedas en resúmenes, traducciones automáticas así como otras herramientas de ayuda a la búsqueda de documentación en idiomas que los examinadores no dominan tan bien. Además, los examinadores tienen acceso a una serie de herramientas de traducción automática que los ayudan a entender documentos en casos en que estos no estén directamente incorporados en las bases de datos de búsqueda correspondientes.

El INPI-Br cumple los requisitos de las Reglas 36.1.ii) y 63.1.ii) y iii) del PCT.

Búsqueda de excelencia y calidad en la prestación de servicios

El INPI-Br es consciente de la creciente importancia de mantener y profundizar la cooperación internacional como uno de los principales pilares de sus funciones en tanto que ISA e IPEA. En el marco de su misión de ayudar a acelerar el desarrollo económico del Brasil, el INPI-Br centró sus esfuerzos en mantener y profundizar asociaciones fructíferas con las partes interesadas más importantes del Sistema de Innovación del Brasil y con las oficinas de P.I. con el número más elevado de solicitudes de patentes del mundo, a fin de ayudar a mejorar la capacidad de gestión de la Oficina para que funcione como ISA e IPEA. El objetivo es impartir a su personal técnico la mejor formación, conocimientos y sistemas actualizados para la búsqueda de patentes.

La cooperación internacional es considerada una herramienta fundamental de mejora. En ese contexto, el INPI está desarrollando un nuevo acuerdo técnico con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) basado en fondos fiduciarios, para brindar a nuestros examinadores oportunidades de formación y creación de capacidad. Otras medidas de cooperación son los avances logrados entre los países de PROSUR, un proyecto que abarca a nueve Oficinas de P.I. de América del Sur, para construir iniciativas, entre las que cabe señalar

⁵ La biblioteca digital IEEE Xplore, que posee más de 4 millones de documentos, es un recurso muy útil para descubrir y acceder a contenido científico y técnico publicado por IEEE y sus socios editores.

⁶ GENESEQ™ es una base de datos mundial de secuencia de patentes elaborada por Thomson Reuters, que contiene las secuencias de ADN, ARN y de proteínas indexadas de 52 oficinas encargadas de la concesión de patentes en todo el mundo, como la OMPI/PCT, USPTO, OEP (Europa), JPO (Japón), KIPO (Corea del Sur), IP India (India) y SIPO (China). La base de datos contiene un archivo creado en 1981 y cada registro contiene terminología normalizada y datos bibliográficos, títulos más precisos, resúmenes en inglés e información de secuencia compilada manualmente.

el proyecto piloto de procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH). Este proyecto es muy importante para el INPI, dado que le permitirá tener muy en cuenta los resultados del PCT. Otros proyectos piloto PPH que están en marcha con Oficinas de P.I. de la cooperación trilateral (USPTO, OEP y JPO) ofrecen posibilidades similares al INPI, dado que sobre la base de sus intereses en común permiten intercambiar información en tiempo real acerca de exámenes y decisiones finales con respecto a solicitudes de patentes.

El INPI-Br puso en marcha una política de sistema de gestión de calidad basado en los patrones más adecuados y en cumplimiento del Capítulo 21 de las directrices del PCT sobre el examen preliminar y la búsqueda internacional. Se puede acceder a los informes anuales relativos al sistema de gestión de calidad desde 2007 en el siguiente enlace del sitio de la OMPI: <http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>. Se considera que el INPI-Br cumple las Reglas 36.1.iv) y 63.1.iv) del PCT.

Algunos de los resultados logrados desde su designación han sido: un manual para solicitantes de patentes, el intercambio de experiencias con distintas oficinas de P.I. del mundo y la aplicación de buenas prácticas en su sistema de gestión de calidad. Además, desde su designación, el INPI-Br ha defendido la necesidad de mejorar la calidad del proceso de búsqueda y examen internacional y ha sido un actor fundamental en la convocatoria para crear un Subgrupo de Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales en el marco del PCT con el fin de apoyar ese objetivo.

Conclusión

El INPI-Br ha demostrado que aún cumple los requisitos para seguir desempeñando su función de ISA/IPEA en el PCT sobre la base de las siguientes cualidades:

- un creciente grupo de examinadores de patentes de todas las disciplinas altamente cualificados, competentes, bilingües y, en algunos casos, multilingües;
- un proyecto de sistema de tramitación de patentes moderno, eficiente y automatizado, que se basa en una infraestructura informática previsor e integral;
- una amplia colección de documentación de patentes y recursos en línea que permite que el INPI-Br cumpla los requisitos de documentación mínimos;
- un compromiso institucional con la búsqueda de la excelencia en las relaciones con los clientes y la prestación de servicios; y
- una capacidad de examen para gestionar la carga de trabajo internacional y que, finalmente, esté en condiciones de ofrecer sus servicios a quienes presentan solicitudes a través de otras Oficinas.

Además, es importante destacar que las actividades del INPI-Br como Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacionales proporcionan las siguientes ventajas:

- asegurarse de que haya una ISA/IPEA capaz de efectuar búsquedas y examinar solicitudes internacionales presentadas en portugués;
- facilitar la tramitación de solicitudes internacionales del PCT para solicitantes del Brasil y de la región, permitiendo que sean más productivos y competitivos en la economía del conocimiento;

- mejorar su reputación internacional como oficina de P.I. de tamaño medio al asumir una parte de la carga de trabajo internacional;
- reforzar su compromiso con la búsqueda permanente de la excelencia en el área de relación con los clientes y prestación de servicios;
- fortalecer la calidad de la búsqueda y examen nacional del Brasil a través de una mayor exposición al sistema del PCT y acceso a herramientas de búsqueda adicionales; y
- aumentar la calidad y el alcance de la formación que la Oficina ha ofrecido en los últimos años a otras Oficinas nacionales, así como la utilización del Sistema del PCT en la región.

[Fin del Anexo y del documento]