

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

Octava reunión
Ginebra, 26 a 29 de mayo de 2015

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO, EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES, DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER A UNA OPINIÓN NEGATIVA EMITIDA TRAS LA BÚSQUEDA

Documento presentado por la Oficina Europea de Patentes

1. Por decisión del 9 de diciembre de 2004, el Consejo Administrativo de la Organización Europea de Patentes aprobó una nueva Regla 44a CPE1973 (ahora Regla 62 CPE) por la que se introduce el informe europeo ampliado de búsqueda a partir del 1 de julio de 2015. En el Reglamento del PCT se introdujo un cambio similar al establecer la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, en la nueva Regla 43bis, a partir del 1 de enero de 2004). Esos nuevos documentos relacionados con la búsqueda (el informe ampliado y la opinión escrita) exigen más tiempo y esfuerzos durante la fase de búsqueda. No obstante, eso se ve contrarrestado al reducirse el tiempo de examen en cada expediente individual. Por consiguiente, hoy se dedican más tiempo y esfuerzos en una fase más temprana del procedimiento. En 2008, el 100 por cien de los documentos de búsqueda de la Oficina Europea de Patentes (OEP) comprendían una “opinión” escrita.
2. Uno de los objetivos de introducir acompañar con una opinión el informe de búsqueda era mejorar la eficacia de los procedimientos al ofrecer ya en la fase de búsqueda un documento correspondiente a la primera comunicación del examinador. Sin embargo, solo se ganó en eficacia en parte, dado que se dejaba a discreción del solicitante la respuesta a la opinión negativa, y con frecuencia, los solicitantes no respondían. De ahí que, en la mayoría de los casos, la primera comunicación en el examen (en virtud del Artículo 94.3) del Convenio sobre la Patente Europea) terminara siendo una mera copia de la opinión emitida tras la búsqueda.
3. En 2009, la OEP inició un programa estratégico de renovación encaminado, entre otras cosas, a mejorar la eficacia de los procedimientos, y en cuyo marco se subsanó la deficiencia anteriormente mencionada. Por decisión del 25 de marzo de 2009 (y entrada en vigor el 1 de

abril de 2010), El Consejo Administrativo de la Organización Europea de Patentes adoptó las nuevas Reglas 70a y 161 del Convenio de la Patente Europea, por las que se establece que es obligatoria una respuesta del solicitante si la opinión que acompaña al informe de búsqueda establecido por la OEP es negativa. Si el solicitante no responde a una opinión negativa mediante comentarios y/o modificaciones de la solicitud, se considerará que la solicitud ha sido retirada. No es obligatorio que los solicitantes respondan a una opinión positiva. Aun cuando no es obligatorio modificar la solicitud, cabe esperar que sea más frecuente que los solicitantes lo hagan, y en particular modifiquen las reivindicaciones, al responder a una opinión negativa emitida tras la búsqueda.

4. En 2009 (cuando todavía no era obligatorio responder a una opinión negativa) solo el 18,3% de las solicitudes PCT europeas respecto de las cuales la OEP, en su calidad de Administración Internacional, había emitido una opinión escrita negativa (o informe de examen preliminar internacional) iban acompañadas de modificaciones al entrar en la fase nacional. En 2011 (primer año civil completo en que fue obligatorio responder), ese porcentaje aumentó a un 85,5%. Ese aumento considerable indica que los solicitantes acogieron de forma positiva el nuevo procedimiento. Algo similar se observó respecto de las solicitudes presentadas en virtud del Convenio sobre la Patente Europea. En 2009, en el 34,2% de los casos, las modificaciones de solicitudes fueron presentadas antes del examen. Esa cifra aumentó a un 81,3% en 2011. Y en los años siguientes, esos parámetros mejoraron levemente.

5. También se evaluó el índice de las llamadas “concesiones directas” tras emitirse una opinión negativa a raíz de la búsqueda. Con la expresión “concesión directa” se hace referencia a las solicitudes respecto de las cuales, la primera comunicación tras las modificaciones efectuadas a raíz de una opinión negativa tras la búsqueda haya sido una “intención de conceder la patente”. En relación con el porcentaje de referencia de 2009, del 59,8%, en 2011 se observó un aumento de hasta el 65%. Ese cociente permaneció estable en los años siguientes.

6. Por consiguiente, cabe extraer en conclusión que la introducción en la OEP de la obligación de responder a una opinión negativa escrita que haya emitido la OEP tras la búsqueda ha repercutido positivamente en la seguridad jurídica y la eficacia, como lo indica el aumento de la tasa general de concesiones directas respecto de solicitudes que habían sido objeto de una opinión negativa por la OEP durante la fase de búsqueda.

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

[Fin del documento]