

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigesimotercera sesión

Ginebra, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2015

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL ESTUDIO RELATIVO A LA REUTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN

Documento preparado por la Secretaría

1. El Anexo del presente documento contiene una propuesta presentada por la Delegación de los Estados Unidos de América sobre el estudio relativo a la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, que se somete a examen en el marco del punto 6 del proyecto de orden del día: Calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición.

2. *Se invita a los miembros del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) a examinar el contenido del Anexo.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA SOBRE EL ESTUDIO RELATIVO A LA REUTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN

1. En los últimos decenios, el trabajo de las oficinas de patentes se ha intensificado en muchos aspectos. Ha aumentado el número de solicitudes de patente presentadas, reflejando la importancia que la propiedad intelectual reviste en la economía mundial. Es común que los solicitantes que desean proteger sus innovaciones presenten solicitudes de patente conexas en múltiples jurisdicciones. Además, la tecnología es cada vez más compleja y exige conocimientos especializados para entender y evaluar la materia de muchas solicitudes de patente.
2. En el mismo período, se ha producido un aumento del volumen de conocimientos disponibles, reflejado en el número de patentes y otras publicaciones que definen el estado de la técnica. A menudo, los examinadores tienen dificultades para encontrar esos conocimientos, bien porque están redactados en idiomas que no dominan, porque se encuentran únicamente en colecciones extranjeras, o bien debido a otras limitaciones relativas a la información que está a disposición de las distintas oficinas de patentes.
3. Por contar con recursos limitados, las oficinas de patentes de todo el mundo han elaborado instrumentos para hacer frente a esos problemas sin dejar de mantener un alto nivel de calidad para su producto. Cabe considerar que el instrumento más significativo es la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen. Fundamentalmente, la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen es un instrumento que permite a las oficinas de patentes limitar la repetición del trabajo, gracias a la reutilización, en la medida de lo posible, del trabajo realizado anteriormente por otras oficinas respecto de solicitudes de patente conexas. Una vez que una primera oficina realiza tareas de búsqueda y examen respecto de una solicitud de patente, esos resultados son utilizados por otras oficinas con el fin de facilitar sus propias tareas de búsqueda/examen respecto de una solicitud conexas.
4. Las ventajas de la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen pueden ser particularmente significativas cuando las oficinas intervinientes cuentan con distintas capacidades y puntos de ventaja. Por ejemplo, las oficinas que trabajan en distintos idiomas o cuentan con conocimientos especializados en distintos sectores de la técnica pueden ayudarse mutuamente a realizar mejor las tareas de búsqueda y examen. En muchos casos, la búsqueda del estado de la técnica pertinente a determinadas solicitudes de patente puede resultar más sencilla y más eficiente para algunas oficinas que para otras. En parte, eso es así porque es posible que no sean uniformes entre las distintas oficinas el acceso a las colecciones nacionales que reflejan el estado de la técnica, la disponibilidad de examinadores de patentes que puedan entender determinados idiomas y de examinadores que posean conocimientos técnicos especializados.
5. Es posible que aun las grandes oficinas como la USPTO se topen con dificultades al utilizar el estado de la técnica disponible en idiomas extranjeros o que está contenido en colecciones nacionales de otras oficinas. Desarrollar todas esas capacidades en cada una de las oficinas puede resultar difícil o imposible y su costo sería prohibitivo.
6. La reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen no es un concepto nuevo. Aún antes de que las oficinas empezaran a establecer proyectos formales de reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, a veces, los examinadores de patentes han pedido al “solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero” (véase, por ejemplo, el artículo 29.b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Asimismo, a veces,

para realizar sus propias tareas de búsqueda y examen, los examinadores han aprovechado los resultados de las búsquedas realizadas en el marco de solicitudes presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

7. Con el fin de fomentar un debate en el SCP sobre la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, Dinamarca presentó una propuesta sobre ese tema del orden del día en el documento SCP/17/7. La propuesta consistió en la elaboración de un cuestionario en el que se solicitara a los Estados miembros que compartieran sus experiencias sobre a) de qué forma las oficinas nacionales utilizan el trabajo de búsqueda y examen y b) las ventajas y los problemas que plantea la utilización de ese trabajo realizado en el extranjero, al igual que la manera de superar los eventuales obstáculos que se presenten.

8. La reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen se examinó en la 21ª sesión del SCP, celebrada del 3 al 7 noviembre 2014, en el marco de una sesión de información sobre “la experiencia adquirida en la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen y la colaboración internacional”. Durante la sesión de información, varias oficinas expusieron la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen en su funcionamiento diario; muchas de ellas declararon que forma parte integrante de su trabajo y que, en muchos casos, constituye un proceso necesario sin el cual su capacidad de realizar tareas de calidad en materia de búsqueda y examen se vería significativamente limitada.

9. Por ejemplo, la Delegación de Australia declaró que si IP Australia no participase en programas de reutilización de los resultados en colaboración con otras oficinas y en lugar de ello llevase a cabo una búsqueda internacional completa por cada solicitud tramitada a través de su país, se le plantearía la necesidad de contratar a un número considerablemente alto de examinadores de patentes, lo que elevaría los costos de la protección por patente hasta niveles exorbitados. La Delegación observó también que la reutilización de los resultados permite asimismo a los examinadores de IP Australia concentrar sus esfuerzos en los casos complejos cuyo primer país de presentación es Australia

10. También hicieron uso de la palabra varias delegaciones de oficinas de países desarrollados y en desarrollo para examinar la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen. Algunas delegaciones indicaron que, a la hora de realizar tareas de búsqueda y examen, aprovechan los resultados de la labor realizada por otras oficinas. Otras delegaciones indicaron que sus oficinas solo disponen de un pequeño número de examinadores y que, por lo tanto, les es útil aprovechar los resultados del trabajo realizado por otras oficinas.

11. Consideramos que la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen y la cooperación internacional pueden constituir instrumentos poderosos que contribuirán a dotar de mayor eficiencia y eficacia al trabajo de las oficinas de patente, pudiendo resultar fundamentales para ayudar a las oficinas a mejorar su eficiencia a la hora de conceder patentes de elevada calidad. Al igual que el fortalecimiento de la capacidad, la formación y la asistencia técnica, la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen puede constituir una forma eficaz de mejorar el funcionamiento de todas las oficinas. En consecuencia, proponemos el programa siguiente:

¿DE QUÉ FORMA LA REUTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN PUEDE AMPLIAR LAS CAPACIDADES DE LAS OFICINAS DE PATENTES?

12. Para que se entienda mejor la capacidad potencial de la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen en el funcionamiento de las oficinas de

patentes, proponemos que el SCP solicite la Secretaría que realice un estudio para dilucidar si y, en su caso, en qué circunstancias y de qué manera, la introducción de programas de reutilización de resultados y de cooperación internacional entre oficinas de patentes podría ayudar a las oficinas participantes a llevar a cabo búsquedas y exámenes más eficaces y a conceder patentes de elevada calidad, permitiendo aprovechar el trabajo realizado en otras oficinas.

13. Para ese estudio, la Secretaría recabaría información de los Estados miembros sobre sus experiencias en materia de programas de reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen. La Secretaría recabaría también información sobre la forma en que se ha aplicado la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen entre las oficinas, y sobre la forma en que ello ha incidido en la búsqueda y el examen de solicitudes de patente en esas oficinas. Por ejemplo, la atención se centraría en la forma de ampliar las capacidades limitadas de una oficina mediante el uso de la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen.

14. El estudio que proponemos que la Secretaría del SCP lleve a cabo también abarcaría los instrumentos que han sido utilizados por las oficinas para compartir información, por ejemplo, WIPO CASE, el *Global Dossier* y otros sistemas de expediente electrónico, y cuáles son las ventajas y desventajas que presenta a las oficinas la utilización de esos instrumentos. El estudio también serviría para investigar qué tipos de resultado del trabajo reutilizado por las oficinas es de utilidad para los examinadores y cuál sería la mejor manera de reutilizar esos resultados. Una vez completado el estudio, solicitamos que se realice una demostración de esos instrumentos, para que los participantes en el SCP puedan entender mejor lo que conlleva la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen.

COMPARTIR LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE LOS EXAMINADORES

15. Cuando llevan a cabo búsquedas automatizadas del estado de la técnica, los examinadores preparan un conjunto de consultas de búsqueda para detectar el estado de la técnica más pertinente; por lo general, los términos de búsqueda que se utilizan y la lógica que se aplica se conservan en el expediente de la solicitud. Resultaría provechoso que las oficinas nacionales tuviesen acceso a la lógica de la búsqueda aplicada por las oficinas que ya han realizado el examen de solicitudes conexas. **Proponemos que el SCP lleve a cabo un estudio/una encuesta con el fin de conocer las opiniones de los Estados miembros sobre la posibilidad de compartir las estrategias de búsqueda.**

DISPONIBILIDAD DE LAS COLECCIONES QUE CONTIENEN EL ESTADO DE LA TÉCNICA

16. El acceso a la mayor cantidad posible del estado de la técnica pertinente es fundamental para realizar una búsqueda de elevada calidad. Parte del estado de la técnica figura solo en algunas colecciones nacionales que no están a disposición de otras oficinas. **Proponemos que la Secretaría estudie por una parte, las ventajas de poner a disposición de todas las oficinas las colecciones nacionales que contienen el estado de la técnica, por ejemplo, mediante un portal de tecnologías de la información y, por la otra, los aspectos que podrían eventualmente impedir esa puesta a disposición.**

[Fin del Anexo y del documento]