



Cuestionario sobre el término "calidad de las patentes" y la cooperación entre las Oficinas de patentes en la búsqueda y el examen

Las respuestas al presente cuestionario se proporcionan en nombre de:

País: Chile
Oficina: Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI)

Persona con la que se ha de establecer contacto:

Nombre: Sr. Esteban Figueroa N.
Cargo: Subdirector de Patentes
Correo-e: efigueroa@inapi.cl
Teléfono: +56-2-2887550
Fax: N/A

Q1. Varios aspectos pueden ser relevantes al concepto de “calidad de las patentes”. Este puede guardar relación con, por ejemplo, la calidad de la gestión y de los procesos de obtención de patentes en la oficina, la calidad de la búsqueda y del examen, la calidad de las patentes concedidas, o la calidad de un régimen de patentes.

¿Cómo entiende su oficina el término “calidad de las patentes”?

En INAPI se entiende que una patente de calidad es aquella que se otorga de conformidad a los requerimientos de la ley, que entrega certeza sobre la materia protegida, su alcance, su validez y la distinción sobre aquello que ya es conocido.

En virtud de lo anterior, una patente de calidad será aquella que haya sido presentada en un documento que sea adecuado, claro, completo, el cual permita la comprensión de la invención, para efectos del análisis y para disponer de una patente robusta luego de su concesión.

En términos de la calidad de patentes en tanto su análisis, se considera que una patente de calidad es aquella en donde:

- el estado de la técnica ha sido establecido de forma pertinente para el alcance de la invención,
- los análisis se han efectuado en forma certera, generando observaciones pertinentes,
- las acciones oficiales se lleven a cabo en forma oportuna, mediante un proceso expedito,
- se otorga protección a las invenciones que efectivamente cumplen con los requisitos establecidos en la legislación nacional,
- todo esto se realiza en forma eficiente, en cuanto al manejo de los recursos
- y donde tanto el solicitante como el examinador han puesto todo su esfuerzo para alcanzar lo anterior.

Q2. ¿Qué modalidades de cooperación tiene su oficina con otras oficinas de patentes en el ámbito de la búsqueda y el examen?

Las modalidades de cooperación pueden abarcar, por ejemplo, acceder a documentos o bases de datos de otras oficinas, reutilizar los resultados de la búsqueda y del examen obtenidos por otras oficinas, recurrir a la competencia profesional y los recursos disponibles en otras oficinas, concertar acuerdos de colaboración para la búsqueda y el examen, externalizar las tareas de búsqueda y examen, etcétera.

INAPI cuenta con experiencia con respecto a la cooperación con otras oficinas de patentes en lo que se refiere a la búsqueda y el examen. En particular, INAPI es parte del Proyecto PROSUR. Es en esta instancia donde Chile da el primer avance concreto para una cooperación en el ámbito de la búsqueda y

examen entre varias de las Oficinas de Propiedad Intelectual de Sudamérica. Dentro de los países que participan en PROSUR se encuentran Chile junto a Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

En lo que se refiere a compartir la documentación de solicitudes de patentes, INAPI participa en el sistema WIPO CASE, en su doble calidad de "Providing" y "Accessing Office" por lo que la Oficina puede consultar y compartir documentación sobre búsqueda y examen de patentes con otras Oficinas miembros de esta iniciativa.

INAPI siempre ha considerado que compartir los antecedentes de examen y búsqueda es fundamental para el sistema de PI, donde la primera experiencia se alcanza con el acceso a los antecedentes de oficinas como la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (EPO), entre otras, donde se accede a la documentación de las solicitudes equivalentes en dichas Oficinas por medio de sus sitios web, además de acceder frecuentemente a Patentscope en su calidad de repositorio de documentación de información tecnológica y de documentación relativa a las búsquedas internacionales y análisis de solicitudes PCT en la fase internacional.

Adicionalmente, con la EPO compartimos los datos bibliográficos de nuestra base de datos de forma que se puede identificar las solicitudes presentadas en Chile mediante la plataforma Patentscope, a través de la plataforma LATIPAT.

Q3. Al ejecutar búsquedas en el estado de la técnica, los examinadores de patentes preparan estrategias y términos de búsqueda que les permitan encontrar el estado de la técnica pertinente. ¿Comparte o intercambia su oficina (por ejemplo, por medio de un sitio web oficial) esas estrategias y términos de búsqueda con otras oficinas colaboradoras?

La ejecución de la búsqueda en línea, ya sea en labores de fase nacional como en nuestro rol de ISA/IPEA, requiere el establecimiento de una estrategia de búsqueda. Dicha estrategia incluye la selección de descriptores tales como palabras clave y clasificación de patentes en los sistemas CIP, CPC, F/F Term, entre otros.

En el caso de la labor de INAPI como ISA/IPEA, los examinadores de patentes trabajan con un documento interno en el cual se registra la estrategia de búsqueda planteada por el examinador, el resultado de dicha búsqueda en las Bases de Datos consultadas y los documentos finales seleccionados. Este documento se utiliza como documento de trabajo para facilitar la generación del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita.

Actualmente se está realizando un trabajo interno para llegar a una versión que pueda ser compartida, de acuerdo a las conversaciones que se han llevado al respecto en las reuniones de las Administraciones de Búsqueda y Examen Preliminar Internacional y el Grupo de Trabajo. Además, cabe señalar que al generar el Informe de Búsqueda Internacional, el formulario CPT/ISA/210 comprende una sección en la cual el examinador deja establecida la clasificación utilizada tanto en CIP (Clasificación Internacional de Patentes) como en el sistema CPC (Cooperative Patent Classification) u otra, para efectuar la búsqueda y así hallar el estado de la técnica. Este documento es público en el sitio web de OMPI.

En lo relativo a la fase nacional, se genera un documento en el cual se registra el análisis de patentabilidad y el estado de la técnica. Dicho documento considera el registro de la clasificación de la invención (CIP), donde dicha clasificación es utilizada para efectuar la búsqueda de la invención. Este documento será compartido por medio de WIPO Case.

Q4. A fin de facilitar la cooperación, ¿de qué clase de programas y herramientas dispone su oficina para compartir información sobre la búsqueda y el examen? Se puede tratar, por ejemplo, de herramientas o programas tales como WIPO CASE, bases de datos que permiten a otras oficinas recuperar información y bases de datos externas utilizadas para recuperar información.

- i) Plataformas y herramientas facilitadas por su oficina**
- ii) Plataformas y herramientas utilizadas por su oficina**

INAPI forma parte de la iniciativa WIPO CASE, tanto como oficina receptora como proveedora, de manera tal que puede compartir documentación sobre búsqueda y examen de patentes a través de esta plataforma.

Junto con lo anterior, nuestro sitio Web permite el acceso a la información bibliográfica de las solicitudes y

patentes digitalizadas de algunos casos.

INAPI participa en PROSUR, una Organización de Cooperación entre los países de Sudamérica que reúne a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile. Entre las iniciativas impulsadas en esta iniciativa está el disponer de una plataforma que permita simplificar el acceso a la información de examen de estas oficinas, la cual permita compartir, de forma no vinculante, informes de búsquedas y exámenes de patentabilidad entre las Oficinas de patentes sudamericanas.

Como Oficina, en INAPI se accede a múltiples herramientas que permiten consultar los antecedentes relativos al análisis y búsqueda en otras oficinas, tales como las plataformas European Patent Register, USPTO Pair, AIPN de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), SIPO y otras oficinas de la región en Latinoamérica. Además se consulta Patentscope, como se señaló con anterioridad.

Junto con lo anterior, INAPI utiliza la plataforma e-PCT para la tramitación de la fase internacional de las solicitudes PCT, ya sea en tanto Oficina Receptora como ISA/IPEA. Se prevé que a futuro esta plataforma será de gran utilidad para compartir información no pública de búsqueda y examen entre las Oficinas, en retroalimentación con WIPO CASE

Q5. ¿Qué repercusión tiene en su oficina dicha cooperación en materia de búsqueda y examen? Si su oficina mantiene distintos tipos de cooperación y cada tipo de cooperación tiene distintas repercusiones, indíquelas por separado.

Con el fin de integrar a INAPI a los sistemas de cooperación internacional para compartir información relativa a la búsqueda y el examen, se han impulsado acciones para incorporar los estándares internacionales necesarios para poder llevar esto a cabo. En virtud de lo anterior, se han realizado varios procesos de digitalización de los antecedentes de las solicitudes y las patentes en INAPI, lo cual ha permitido generar un expediente electrónico que deje disponibles dichos documentos que entregan información sobre el examen y la búsqueda.

Para facilitar aún más este acceso, se han impulsado iniciativas para estandarizar los formatos de publicación, examen y búsqueda. A partir del 2012, INAPI ha estado operando bajo el sistema administrativo IPAS, de OMPI, el cual ha facilitado y ha dado soporte a dichos ajustes y progresos.

Q6. ¿Qué modalidades de fortalecimiento de capacidad son necesarias para los diferentes tipos de cooperación entre las oficinas de patentes en materia de búsqueda y examen? Indique las necesidades concretas en materia de fortalecimiento de capacidades para ejecutar satisfactoriamente dicha cooperación.

En ese contexto, se entiende por fortalecimiento de capacidad las diversas actividades y cursos de formación que permiten que los empleados de las oficinas aumenten sus conocimientos y desarrollos sus capacidades de forma que resulte eficaz la cooperación entre oficinas en materia de búsqueda y examen.

INAPI considera que las iniciativas impulsadas por OMPI en relación a los programas de entrenamiento de las distintas Oficinas y la disponibilidad de información acerca de los mismos va en la dirección correcta en cuanto a lograr el fortalecimiento de las capacidades de los examinadores, incorporando y estandarizando las mejores prácticas en este sentido.

Al respecto, se considera que los examinadores de INAPI debiesen poder compartir experiencias, prácticas, criterios, herramientas y control de calidad de examen con otras Oficinas, de forma tal que sea posible comparar las diferentes prácticas de análisis e intercambiar materias técnicas, fortaleciéndose mutuamente. Esto podría llevarse a cabo en forma presencial o remota mediante una plataforma web u otra modalidad.

Estas instancias de compartir permitirían conocer la cultura y criterios que cada oficina implementa, de manera tal que se consideren los resultados de examen y búsqueda en forma pertinente al acceder a los mismos en las instancias de cooperación.