

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

16 de enero de 2017

Las respuestas al presente cuestionario se proporcionan en nombre de:

País: Ecuador

Oficina: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI -

Persona con la que se ha de establecer contacto:

Nombre: Fabián Darquea

Cargo: Experto principal de la Unidad de Patentes

Correo-e: fdarquea@iepi.gob.ec

Teléfono: (593)(02) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3,4,5,6,7,8,9 /3940010

Fax: NA

P.1. 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”?

Nuestra oficina entiende el término **“calidad de las patentes”**, como la protección que se concede a aquellas invenciones que efectivamente cumplen con los requisitos de patentabilidad, es decir, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Esto supone en primer lugar, estudiar la solicitud ingresada por el solicitante, en base al siguiente análisis de prelación:

- i. Descartar que la solicitud de patente reivindique como materia protegible a los conocimientos tradicionales.
- ii. Descartar que la solicitud de patente reivindique exclusiones de patentabilidad que no se consideran invenciones.
- iii. Descartar que la solicitud de patente reivindique invenciones consideradas no patentables.
- iv. Descartar que la solicitud de patente reivindique productos o procedimientos ya patentados.

Bastará que la solicitud de patente esté inmersa en al menos uno de los aspectos establecidos en el acápite i,ii,iii y iv para resolver directamente objetando y negando la patentabilidad de la solicitud.

En caso de que la solicitud supere el análisis y se descarte la afectación de la misma respecto de los aspectos antes señalados, se procederá a realizar un minucioso examen de patentabilidad, lo que conlleva una exhaustiva búsqueda del estado de la técnica, tanto en documentos patentes como en literatura no patente. Indudablemente, el elemento clave en la concesión de patentes, es la calidad del informe sobre el estado del arte previo.

El análisis técnico que hace la oficina busca garantizar el adecuado uso del régimen de patentes, evitando la proliferación de patentes que protegen variantes menores, y en algunos casos obvias, de medicamentos o procesos existentes (por ejemplo, cambios en la formulación de la droga, sales, ésteres, éteres, isómeros, polimorfos de moléculas existentes, combinaciones de una droga conocida con otras drogas conocidas)

Concediendo patentes de "alta calidad" se permite descartar invenciones con bajos estándares de patentabilidad, evitar el doble patentamiento, mantener el estímulo a la innovación genuina, evitar patentes superfluas y así incentivar la competencia impidiendo los efectos negativos que derivan de la concesión de patentes sobre desarrollos que carecen de actividad inventiva.

P.2. ¿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.

ECUADOR ha suscrito varios convenios de cooperación; al momento se analiza la mejor modalidad de aplicación así como la modalidad de planificación por lo que no se cuenta con procesos establecidos y resultados determinados; sin embargo podemos mencionar algunos compromisos en el contexto de cooperación que se ha incluido en algunos convenios:

A) Convenios de Cooperación SENESCYT - IEPI - SIPO (China) donde la oficina de propiedad intelectual se ha comprometido a compartir metodologías, procedimientos y experiencias en examinación de patentes e intercambiar documentación no confidencial sobre propiedad intelectual y datos sobre patentes que hayan sido decididas mutuamente por las Partes.

B) PPH PROSUR, donde Ecuador se ha comprometido con las oficinas de propiedad intelectual de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y Perú a compartir los exámenes de patentabilidad entre oficinas siempre que exista correspondencia entre solicitudes y se ponga a disposición los resultados de la búsqueda y examinación.

C) IBEPI: Programa Internacional enmarcado en el ámbito de la cooperación iberoamericana, cuyo objetivo es promover el uso estratégico de la propiedad industrial como una herramienta para el desarrollo e integración de las sociedades iberoamericanas.

D) PROSUR; es una solución regional en materia de marcas, patentes, modelos de utilidad dibujos y diseños industriales, que a través del intercambio de datos y de sistemas de información, permitirá aumentar la eficiencia y calidad en los procesos de búsqueda, examen y decisiones adoptadas por las diferentes oficinas de propiedad industrial de América del Sur.

P.3. 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?

Sí, se establecen estrategias de búsquedas entre los cuales tenemos:

1.- Búsqueda temática o por materia, que consiste en la combinación de palabras claves y los códigos de la CIP, usando filtros y operados lógicos (booleanos).

Para definir las palabras claves, se debe determinar sinónimos, siglas, acrónimos y oraciones relacionadas con el tema a ser analizado.

Para identificar el código CIP de un tema específico, una de las formas adecuadas es ingresando al sitio oficial de la OMPI, el cual permite buscar con una palabra clave y entrega por respuesta todos los CIP, asociados a la palabra. Una vez que se identifican algunos CIP, es recomendable navegar por la misma sección y clase para evaluar el contexto en que se encuentra, o para encontrar otros códigos relacionados con la temática.

Los operadores lógicos (and, or, not, near) permiten combinar o excluir términos de búsqueda.

2.- Búsqueda a partir de los solicitantes, inventores.

3.- Búsqueda a partir de los números de referencia o identificación de la patente (No. de publicación; No. de solicitud; No. de la patente.)

4.- Fechas (fecha de prioridad, fecha de presentación de la solicitud, fecha de la publicación, fecha de concesión)

Al momento, nuestra oficina no comparte ni intercambia las estrategias y términos de búsqueda con otras oficinas colaboradoras.

P.4. 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

No compartimos ninguna información de búsqueda y exámenes de patentabilidad con otras oficinas

P.5. ¿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.

Como se expuso en preguntas anteriores, nuestra oficina mantiene convenios de cooperación en el cual se contempla compartir información de patentes, no obstante, actualmente, no contamos con ningún tipo de participación con otras oficinas.

P.6. ¿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 desarrollen sus capacidades de forma que resulte eficaz la cooperación entre oficinas en materia de búsqueda y examen.

- 1) Establecer iniciativas de cooperación internacional que incorporarían programas de formación e intercambio de examinadores con las oficinas participantes.
- 2) Se considera que una adecuada cooperación debe emplear canales permanentes de comunicación de fácil acceso y amplia apertura, de tal manera que los examinadores de diferentes países cuenten con la posibilidad de apoyarse y solventar consultas de manera ágil en materia de búsqueda y examen.
- 3) Desde Ecuador se evidencia la necesidad de contar con contactos específicos establecidos en las oficinas para una directa comunicación.

Esta iniciativa fomentaría la participación de los examinadores entre oficinas, prestaría asistencia a los examinadores para que tomen decisiones mejor fundamentadas al proporcionar información adicional sobre el estado de la técnica y las conclusiones analíticas de otros examinadores, se generaría un intercambio de información sobre las prácticas de PI, se evacuaría trámites retrasados porque no se haría un doble trabajo en lo que se refiere a las búsquedas de anterioridades entre otras ventajas.

[Fin del cuestionario]