

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

**Vigésima sesión**  
**Ginebra, 27 a 31 de enero de 2014**

**PROGRAMAS DE DIVISIÓN DEL TRABAJO ENTRE LAS OFICINAS DE PATENTES Y  
USO DE LA INFORMACIÓN EXTERNA A LOS FINES DE LA BÚSQUEDA Y EL  
EXAMEN**

*Documento preparado por la Secretaría*

### **INTRODUCCIÓN**

1. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su decimonovena sesión, celebrada en Ginebra del 25 al 28 de febrero de 2013, el presente documento constituye una compilación, basada en información recibida de los Estados miembros, de los programas de división del trabajo entre las oficinas de patentes y del uso de la información externa a los fines de la búsqueda y el examen.
2. El documento consta de las secciones siguientes: i) Varias iniciativas sobre el uso de los resultados de la búsqueda y el examen; ii) Procedimiento acelerado de búsqueda y examen en la oficina de segunda presentación/presentación posterior; iii) Búsqueda y examen prioritarios o acelerados en la oficina de primera presentación; iv) Colaboración en la búsqueda y el examen; v) Utilización de la capacidad de búsqueda y examen de otras oficinas; vi) Plataformas y herramientas para compartir información sobre la búsqueda y el examen; y vii) Entorno de división del trabajo: problemas e iniciativas complementarias.
3. A raíz de la Nota C.8261, los siguientes Estados miembros y Oficinas regionales de patentes han presentado la información pertinente que ha hecho posible a la Secretaría preparar la presente compilación: Alemania, Argentina, Australia, Costa Rica, España, Estados

Unidos de América, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, Israel, Japón, Lituania, Mónaco, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, Suecia, Turquía, Ucrania, Zambia, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) (27 en total).

## **VARIAS INICIATIVAS SOBRE EL USO DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN**

### Grupo de Vancouver

4. El Grupo de Vancouver se estableció en 2008 entre las oficinas de P.I. de Australia, Canadá y el Reino Unido con el fin de: i) compartir información y experiencias sobre cuestiones comunes y ámbitos pertinentes para la gestión de oficinas nacionales de P.I. de tamaño medio; y ii) contribuir a un enfoque multilateral más eficaz para la división del trabajo de manera que respalde los principios del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

5. La iniciativa de explotación común del Grupo de Vancouver es el planteamiento adoptado por el Grupo de Vancouver para eliminar de manera eficaz y eficiente la reelaboración y la duplicación innecesaria en la tramitación de solicitudes de patente en las tres oficinas. El principio básico de la iniciativa del Grupo de Vancouver consiste en que una Oficina del Grupo de Vancouver se basará, cuando sea posible, en una patente otorgada por otra Oficina del Grupo o en el informe de búsqueda y examen de otra Oficina del Grupo al elaborar su propio informe sobre la misma solicitud. La Oficina podrá ejecutar una nueva búsqueda y examen si lo considera necesario.

6. El principio mencionado anteriormente se aplica de manera “dirigida por la propia Oficina”<sup>1</sup> transparentemente<sup>2</sup> y en relación con toda la labor realizada por una Oficina del Grupo de Vancouver. Los examinadores tienen acceso a la labor de otra Oficina del Grupo por medio de la plataforma habilitante haciendo uso de la infraestructura de la OMPI.<sup>3</sup> Las Oficinas del Grupo hacen posible la interacción constante entre los examinadores a fin de fomentar el entendimiento mutuo, minimizar la variabilidad y promover una mayor fiabilidad en la labor mutua.<sup>4</sup>

7. Además, cuando una Oficina del Grupo de Vancouver adopta una decisión en la que se indica que al menos se admite una reivindicación o se otorga una patente en relación con una solicitud, el solicitante estará en disposición de solicitar a las otras Oficinas del Grupo el examen acelerado de una solicitud conexa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Es decir, las Oficinas se basarán en la labor anterior sin necesidad de que así lo pidan los solicitantes.

<sup>2</sup> Cuando se utilice como base la labor realizada anteriormente por otra Oficina, la segunda Oficina dejará constancia de ello en su expediente y en el informe que envíe al solicitante. Cuando la segunda Oficina considere necesario proseguir con el examen, dejará constancia de ello en su expediente, junto con una explicación de las razones por las que considera necesario proseguir con el examen. A fin de mantener la fiabilidad en los informes de las Oficinas del Grupo de Vancouver, la segunda Oficina proporcionará comentarios a la primera Oficina, cuando proceda.

<sup>3</sup> Véanse los párrafos 38 y 39 sobre el sistema de la OMPI de acceso centralizado a la búsqueda y el examen (WIPO CASE).

<sup>4</sup> Cabe hallar más información sobre la iniciativa del Grupo de Vancouver en:  
<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02959.html>.

<sup>5</sup> En los párrafos 20 a 26 se describen otras iniciativas que aceleran los procedimientos de búsqueda y examen en la Oficina de segunda presentación/presentación posterior.

## Marcos regionales para la división del trabajo

### *Programa de cooperación del examen de patentes de la ASEAN (ASPEC)*

8. El ASPEC es un programa de división del trabajo entre las Oficinas de P.I. de los Estados miembros de la ASEAN que se puso en marcha el 15 de junio de 2009. El programa permite a las Oficinas de P.I. participantes de los Estados miembros de la ASEAN compartir entre ellas los resultados de la búsqueda y el examen para complementar su propia labor de búsqueda y examen. Si bien las Oficinas de P.I. participantes pueden considerar esos resultados, no están obligadas a adoptar las conclusiones y decisiones alcanzadas por la otra Oficina de P.I. Participan en el programa nueve países de la ASEAN: Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, República Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia y Viet Nam.

9. Los objetivos del programa son los siguientes:

- i) reducción de la labor y plazo de tramitación más rápido: las referencias a la labor anterior podrían ayudar a los examinadores a desarrollar más rápidamente sus criterios o estrategias de búsqueda, reducir las búsquedas y/o hacer que el examinador entienda más rápidamente la invención reivindicada. Por lo tanto, es posible una tramitación más rápida de la solicitud de patente.
- ii) Mejor búsqueda y examen: las otras administraciones de patentes podrían tener acceso a bases de datos que no están a disposición del examinador (por ejemplo, bases de datos técnicas específicas, bases de datos locales, bases de datos en otros idiomas). Por lo tanto, al tener la oportunidad de remitirse a esos resultados de búsqueda y examen el examinador podría disponer de información y de una evaluación del estado de la técnica al que no tendría acceso de otro modo.

10. El solicitante de patente está obligado a presentar un formulario cumplimentado de petición del ASPEC en la segunda Oficina de P.I., acompañado de los documentos siguientes:

i) una copia del informe de búsqueda y del informe de examen (“documentación mínima”) de una solicitud correspondiente de la primera Oficina de P.I.; y ii) una copia de las reivindicaciones mencionadas en la documentación mínima presentada.<sup>6</sup> Una solicitud de patente presentada en la primera Oficina de P.I. es una solicitud correspondiente si está vinculada a la solicitud de patente presentada en la segunda Oficina de P.I. por medio de una reivindicación de prioridad en virtud del Convenio de París, y viceversa, o si las solicitudes de patente presentadas en la primera Oficina de P.I. y en la segunda Oficina de P.I. tienen la misma reivindicación de prioridad a partir de otro país miembro del Convenio de París.<sup>7</sup>

### *Cooperación entre una Oficina regional y las Oficinas nacionales de sus Estados miembros*

11. El 28 de marzo de 2012 se puso en marcha el proyecto *Utilization Implementation Project* (UIP) de la Oficina Europea de Patentes, con Austria, Dinamarca y el Reino Unido. Después de esa fecha se unió al proyecto Portugal. Este proyecto conlleva el intercambio confidencial de los resultados de la búsqueda y el examen de esas Oficinas nacionales con la OEP por medio de un sistema automatizado antes de la publicación de las solicitudes nacionales. El examinador de la OEP considerará los resultados al examinar la solicitud europea equivalente.

<sup>6</sup> El formulario de petición del ASPEC podrá ir acompañado de una tabla de correspondencia de las reivindicaciones en la que se indique el vínculo existente entre las reivindicaciones examinadas en la solicitud correspondiente y las reivindicaciones efectuadas en la solicitud presentada, una copia de las opiniones escritas y la lista del estado de la técnica, si está disponible (“documentación adicional”).

<sup>7</sup> Cabe hallar más información sobre el ASPEC en: <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-enhances-asean-patent-examination-co-operation-programme>, and <http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIP/WhatisIntellectualProperty/Whatisapatent/Applyingforapatent/ASEANPatentExaminationCo-operationASPEC.aspx>.

Se reciben tres fuentes de datos de prioridad por medio del UIP: citas, documentos de las oficinas nacionales, como informes de búsqueda y opiniones escritas, y datos de clasificación.

12. En la EAPO, cuando un solicitante de un Estado contratante del Convenio sobre la Patente Eurasiática presenta una solicitud regional de patente eurasiática y reivindica la prioridad de una solicitud nacional anterior, se podrá utilizar el informe de búsqueda nacional de la solicitud nacional correspondiente, aunque no exista la obligación legal de presentar dicho informe.

#### Marcos bilaterales de división del trabajo

##### *Proyecto de tramitación estratégica de las solicitudes para un examen rápido (SHARE)*

13. En 2008, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) iniciaron un programa global para fomentar la cooperación bilateral entre las oficinas. Este programa comprendía el proyecto piloto SHARE, con arreglo al cual, cuando se presentaban solicitudes correspondientes en dos oficinas, la Oficina de primera presentación llevaba a cabo la búsqueda del examen y compartía sus conclusiones con la Oficina de segunda presentación, de manera que esta última pudiera aprovechar al máximo la labor ejecutada por la Oficina de primera presentación y minimizar la duplicación de la labor.

14. Antes de poner en marcha el proyecto piloto, los examinadores de la KIPO visitaron la USPTO como parte de un programa de intercambio de examinadores en el que cada Oficina exponía un panorama general de sus prácticas de búsqueda y examen. Se informó de que, como consecuencia de ese programa, cada Oficina había comprendido mejor las normas y procedimientos de la otra Oficina.<sup>8</sup>

##### *Iniciativa de división del trabajo de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO)-USPTO*

15. El 10 de noviembre de 2010, la USPTO y la UKIPO emprendieron un programa destinado a reutilizar los resultados de la labor de búsqueda y examen de cada una de ellas en relación con las solicitudes de patentes correspondientes a fin de evaluar las ventajas de la división del trabajo. Con arreglo al programa, cuando se presentan solicitudes correspondientes ante la USPTO y la UKIPO, esta última llevará a cabo una búsqueda y compartirá sus conclusiones con la USPTO mediante el proceso de publicación normal de manera que la USPTO pueda aprovechar al máximo la labor ya ejecutada por la UKIPO. Una vez que la USPTO lleve a cabo su búsqueda y examen, pondrá a disposición sus resultados por medio del sistema PAIR (*Patent Application Information Retrieval*, recuperación de información sobre las solicitudes de patente)<sup>9</sup> de carácter público, de manera que la UKIPO pueda aprovechar al máximo los resultados obtenidos y minimizar la duplicación de la labor de examen que se lleve a cabo en la tramitación.

---

<sup>8</sup> En la información presentada por los Estados Unidos de América, se comunicó que al analizar el proyecto piloto se había puesto de manifiesto que en general las referencias podrían reutilizarse al menos en parte, pero que las distintas prácticas en materia de examen vigentes en cada oficina daban lugar a que los examinadores aplicaran las referencias de manera diferente. Por lo tanto, examinar las diferencias en los procedimientos de las oficinas por medio de los programas de intercambio de examinadores era un elemento que hacía posible una división eficaz del trabajo.

<sup>9</sup> Véase el párrafo 41 sobre el sistema PAIR.

16. Al compartir y reutilizar los resultados de la labor, las Oficinas tienen por fin fomentar la eficacia y la calidad de sus respectivos procesos de búsqueda y examen de patentes. Este programa comprende iniciativas destinadas a formar a los examinadores en el sistema de patentes y en las prácticas de examen de la otra oficina.<sup>10</sup>

#### Uso unilateral de los informes de búsqueda y examen y otra información disponible

17. Muchos examinadores de oficinas de patentes utilizan unilateralmente los informes de búsqueda y examen y otra información disponible sobre las solicitudes correspondientes producidas por otras oficinas para facilitar el examen de las solicitudes nacionales.<sup>11</sup> Los examinadores pueden obtener esa información directamente de las bases de datos públicas en Internet de otras oficinas de patentes.<sup>12</sup> Si bien en la legislación de algunos países se declara expresamente que los examinadores deberán o podrán utilizar los resultados de la búsqueda y el examen<sup>13</sup> de otras oficinas, si está disponible,<sup>14</sup> los examinadores se basan en esa información únicamente en la medida de lo posible y aplicable en virtud de la respectiva legislación nacional. Los examinadores pueden llevar a cabo nuevas labores de examen cuando sea necesario.

18. Además del uso de los resultados de la labor producidos por otras oficinas nacionales de patentes, en muchos países se insta o se pide a los examinadores que utilicen los resultados de la labor producidos por la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional en el marco del PCT.<sup>15</sup> Algunas oficinas de patentes han informado de que siempre utilizan los resultados de la labor del PCT, complementados por una búsqueda del estado de la técnica que quizás no sea detectada por la Administración encargada del examen internacional.<sup>16</sup> A ese respecto, la reutilización de los

<sup>10</sup> En la información presentada por los Estados Unidos de América, se comunicó que convendría seguir cooperando para examinar las diferencias existentes en la práctica entre las Oficinas, especialmente en relación con la novedad y la actividad inventiva/no evidencia. La colaboración en esas cuestiones podría contribuir a que los examinadores entendieran mucho mejor el procedimiento y dar lugar a una reutilización más eficaz de los resultados de la labor. Además, también podrían explotarse más eficazmente los posibles beneficios de la división del trabajo comprendiendo más adecuadamente la aplicabilidad del estado de la técnica.

<sup>11</sup> En la información presentada por los siguientes Estados miembros y oficinas regionales de patentes se indicaba que dicha práctica era común en sus procedimientos de examen: Argentina, Australia, Hungría, Noruega, Portugal, República de Moldova, España, Suecia, Reino Unido, EAPO y OEP.

<sup>12</sup> Por ejemplo, las oficinas de P.I. del Brasil, Dinamarca y Noruega publican los resultados de la búsqueda y el examen realizados por sus oficinas.

<sup>13</sup> La OEP comunicó que habían introducido distintas medidas para fomentar la reutilización de los resultados de las búsquedas de otras oficinas. Entre ellas figuran: i) el mecanismo previo a la búsqueda, según el cual los examinadores de la OEP ponen en marcha automáticamente un mecanismo previo a la búsqueda al iniciar la redacción de un informe de búsqueda con el fin de recopilar información relativa al estado de la técnica citado por otras oficinas en las solicitudes de familias de patentes; y ii) la búsqueda complementaria ampliada, según la cual los examinadores deben ejecutar sistemáticamente una búsqueda complementaria al menos al inicio y antes de concluir el procedimiento de examen. Se ha ampliado la preparación de la búsqueda utilizada con tal fin para recuperar, además de las solicitudes que entran en conflicto con arreglo al artículo 54.3), el estado de la técnica recuperado por otras oficinas.

<sup>14</sup> Por ejemplo, en Noruega y Suecia.

<sup>15</sup> A ese respecto, la UKIPO informó de que, como parte de sus esfuerzos para reducir el volumen de trabajo atrasado, ha venido utilizando en mayor medida los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad en las solicitudes PCT que habían entrado en la fase nacional (cuando el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad había planteado objeciones sustanciales y el solicitante no había respondido a esas objeciones modificando la solicitud o presentando alegaciones). Además, en la información presentada por la República de Moldova se señalaba que son muy útiles los informes de búsqueda internacional elaborados por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, puesto que la oficina no tiene acceso a varias bases de datos sobre patentes y distintas de las patentes.

<sup>16</sup> En la EAPO, la búsqueda complementaria se lleva a cabo respecto de las solicitudes euroasiáticas que tienen una fecha de presentación/de prioridad anterior, utilizando la base de datos de patentes euroasiática (EAPATIS), así como las bases de datos rusas de patentes y distintas de las patentes. En Ucrania, si el solicitante suministra un informe de búsqueda realizado por la Administración encargada de la búsqueda internacional, únicamente se ejecuta una búsqueda adicional en relación con el estado de la técnica que no

resultados anteriores de la búsqueda y el examen se reglamenta en la legislación de patentes española, que contempla la reducción de la tasa de búsqueda cuando el informe de búsqueda internacional o el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad realizado por la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional competente esté disponible para ser reutilizado por la oficina.<sup>17</sup>

#### *Obligación de los solicitantes de presentar los resultados obtenidos en otros países*

19. En la legislación de patentes de un gran número de países se estipula que el solicitante tiene la obligación de presentar información, o puede exigírsele que la presente, en relación con toda búsqueda del estado de la técnica que haya efectuado, y en relación con la concesión o la denegación de solicitudes cursadas en el extranjero a los fines de suministrar información adicional que pueda ser utilizada por el examinador para contribuir a la búsqueda y el examen relativo a solicitudes nacionales o para perfeccionar dichas búsquedas y exámenes.<sup>18</sup> Aunque puede haber divergencias entre las legislaciones nacionales y regionales, si dicha información no se presenta dentro del plazo estipulado, puede considerarse que la solicitud ha sido retirada. Por ejemplo, en la regla 141.1) y regla 70b del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), se estipula que un solicitante que reivindique la prioridad debe presentar una copia de los resultados de toda búsqueda realizada por la Administración ante la cual se haya presentado la solicitud anterior junto con la solicitud de patente europea, en el caso de una solicitud Euro-PCT, en el momento de la entrada en la fase europea, o sin demora una vez que esos resultados le hayan sido comunicados. No obstante, en la regla 141.2) del Reglamento del CPE se prevé que la OEP puede eximir a los solicitantes de la obligación indicada *supra* en los casos en los que las oficinas hayan concertado un acuerdo sobre el intercambio de resultados de búsqueda.<sup>19</sup> Si dicha copia no se presenta junto con una solicitud, se invita al solicitante a presentar, dentro de un plazo concreto, una copia o una declaración en el sentido de que no dispone de dichos resultados de búsqueda. A falta de

[Continuación de la nota de la página anterior]

pueda haber detectado la Administración, lo que comprende, especialmente, las solicitudes presentadas en el Servicio Estatal de Propiedad Intelectual de Ucrania (párrafo 6.3.2 del Reglamento relativo a la tramitación de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad aprobado por la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania del 15 de marzo de 2002, N° 197).

17 En el artículo 33.5 de la Ley N° 11/1986 de 20 de marzo de 1986, de patentes (modificada por última vez por la Ley N° 14/2001 de 1 de junio de 2011) se estipula lo siguiente: "Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, se reembolsará al solicitante el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de la tasa en función del alcance de dicho informe". En el artículo 39 se estipula lo siguiente: "Cuando el examen previo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe".

18 En el documento CDIP/7/3 se explica que la legislación de patentes de los siguientes países contiene una disposición específica que permite que la oficina pida al solicitante que suministre esa información: Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahrein, Barbados, Belice, Bhután, Botswana, Brasil, Burundi, Camboya, Chile, China, Comunidad Andina, Costa Rica, Dinamarca, Djibouti, Dominica, El Salvador, Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Ghana, Granada, Guatemala, Honduras, India, Irlanda, Islandia, Israel, Jordania, Kenya, Liberia, Malasia, Mauricio, México, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, OEP, Omán, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, San Marino, Santa Lucía, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Swazilandia, Tailandia, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda y Viet Nam.

19 En la regla 141.1) del Reglamento de Ejecución del CPE se estipula que los solicitantes quedan exentos de la obligación de presentar una copia de los resultados de búsqueda si reivindican la prioridad ya sea de i) una solicitud acerca de la cual la OEP haya realizado un tipo concreto de informe de búsqueda o ii) de una solicitud presentada por primera vez en Austria, los Estados Unidos de América, el Japón, el Reino Unido o la República de Corea (notificación de la Oficina Europea de Patentes con fecha de 27 de febrero de 2013 relativa a la exención, conforme a la regla 141.2) del CPE, de la obligación de presentar una copia de los resultados de investigación – régimen de utilización).

respuesta por el solicitante en el tiempo estipulado, se considerará retirada la solicitud de patente europea.<sup>20</sup>

## **PROCEDIMIENTO ACELERADO DE BÚSQUEDA Y EXAMEN EN LA OFICINA DE SEGUNDA PRESENTACIÓN/PRESENTACIÓN POSTERIOR**

### PCT Fast-track (Procedimiento PCT acelerado)

20. En el Reino Unido, y a partir del 28 de mayo de 2010, los solicitantes pueden pedir que se lleve a cabo un examen acelerado en la fase nacional del Reino Unido si se ha emitido, respecto de la solicitud internacional PCT en cuestión, un informe preliminar internacional positivo sobre la patentabilidad, fomentado así la utilización de los resultados de la fase internacional del PCT.<sup>21</sup>

### Patent Prosecution Highway (PPH) (Procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente)

#### *PPH bilateral*

21. En virtud de los acuerdos bilaterales relativos al procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH), si la oficina de primera presentación estima que las reivindicaciones de una solicitud son patentables, el solicitante podrá pedir que se proceda a un examen acelerado de la correspondiente solicitud en la oficina de segunda presentación. Esta última podrá utilizar los resultados positivos de la búsqueda y el examen realizados por la oficina de primera presentación, evitando así una duplicación de tareas y acelerando el proceso de examen. El procedimiento PPH se inició en 2006 como proyecto piloto conjunto de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y desde entonces ha sido adoptado por muchas otras oficinas. El PPH amplía el programa y da cabida a las solicitudes acerca de las cuales se hayan obtenido resultados positivos por parte de la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional.<sup>22</sup>

22. Uno de los principios fundamentales en los que reposa el PPH, y que ha sido puesto de relieve en los comentarios de los países participantes es que cada oficina participante realiza su propia búsqueda y su propio examen conforme a la legislación nacional. No se trata de remitirse a los resultados de la búsqueda o a las conclusiones jurídicas de otra oficina. Los resultados de la oficina que haya examinado por primera vez la solicitud se utilizan meramente para que constituyan un mejor punto de partida para la oficina que realice el examen posterior.

---

<sup>20</sup> A ese respecto, en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se estipula lo siguiente: “[...]De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.”

<sup>21</sup> Para más información, véase <http://www.ipo.gov.uk/p-pn-fastrack>.

<sup>22</sup> Véase [http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html).

23. Los siguientes países han indicado en sus comentarios que sus oficinas han concertado acuerdos PPH<sup>23</sup> con otras oficinas de P.I., como se expone en el cuadro que figura a continuación: Alemania (DE), Australia (AU), España (ES), Estados Unidos de América (US), Finlandia (FI), Hungría (HU), Israel (IL), Japón (JP), Noruega (NO), Polonia (PL), Portugal (PT), Reino Unido (UK), República de Corea (KR) y Suecia (SE).<sup>24</sup>

	Socios PPH y/o PCT-PPH
<b>AU</b>	US
<b>FI</b>	AT, CA, CN, ES, HU, IL, JP, KR, RU, US
<b>DE</b>	CA, CN, JP, KR, UK, US
<b>ES</b>	CA, FI, JP, KR, MX, PT, RU, US
<b>HU</b>	AT, FI, JP, KR, PT, US
<b>IL</b>	CA, DK, FI, JP, US
<b>JP</b>	AT, CA, CN, ES, FI, HU, IL, KR, RU, SE, UK, US, EA, EP, NPI (y otros)
<b>PL</b>	CN, JP
<b>PT</b>	ES, HU, JP, US
<b>NO</b>	JP, US
<b>KR</b>	AT, CA, CN, DK, ES, FI, DE, HU, JP, MX, RU, SG, UK, US
<b>SE</b>	JP, KR, US
<b>UK</b>	CA, DE, JP, KR, US
<b>US</b>	AT, AU, CA, CN, CO, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IL, IS, JP, KR, MX, NI, NO, PH, PT, RU, SE, SG, UK, EP, NPI, TIPO

#### *PPH de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral*

24. Las cinco oficinas de P.I. de mayor envergadura en el mundo (IP5), es decir, la OEP, la JPO, la KIPO, la SIPO<sup>25</sup> y la USPTO convinieron en emprender un amplio programa piloto IP5 PPH a partir de enero de 2014. Los acuerdos PPH actualmente vigentes entre las Oficinas de la Cooperación Pentilateral se integrarán en este plan integrado. En el programa piloto se hace uso de los procedimientos de examen acelerado de solicitudes de patente que ya emplean en las Oficinas de la Cooperación Pentilateral a los fines de permitir la obtención más rápida y eficaz de patentes. En virtud del programa, los solicitantes cuyas reivindicaciones hayan sido consideradas patentables por una oficina podrán pedir que se proceda a una tramitación acelerada de sus solicitudes correspondientes y pendientes ante las demás Oficinas de la Cooperación Pentilateral. Al llevar a cabo esa tarea, las oficinas en cuestión explotarán también los resultados ya obtenidos en toda la medida de lo posible. Las solicitudes para utilizar el PPH pueden presentarse ante cualquiera de las cinco oficinas, tanto sobre la base de los resultados obtenidos en el marco del PCT como de los resultados obtenidos en la fase nacional a los que hayan llegado las Oficinas de la Cooperación Pentilateral.<sup>26</sup>

#### *Global Patent Prosecution Highway (GPPH) (Procedimiento mundial acelerado de examen de solicitudes de patente)*

25. Las oficinas de P.I. de los siguientes países y el Instituto Nórdico de Patentes tienen previsto probar un acuerdo GPPH a partir del 6 de enero de 2014: Australia, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Japón, Noruega, Portugal, Reino Unido y República de Corea (13 en total).

<sup>23</sup> Entre los acuerdos PPH bilaterales que existen están: i) PPH exclusivamente, ii) PCT-PPH exclusivamente; y iii) PPH y PCT-PPH.

<sup>24</sup> Hay otras oficinas de P.I. que han concertado acuerdos PPH. Véase a ese respecto: <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm>.

<sup>25</sup> Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China.

<sup>26</sup> Véase <http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130924.html>.



26. En virtud del acuerdo piloto GPPH, los solicitantes de patentes podrán pedir que se proceda a un examen acelerado en cualquiera de las oficinas que participen en el acuerdo piloto, a condición de que sus reivindicaciones sean aceptadas por cualquiera de las demás oficinas que participen en el acuerdo. En el acuerdo piloto se parte de un único conjunto de requisitos y la finalidad será simplificar y mejorar la red existente de PPH.<sup>27</sup>

## **BÚSQUEDA Y EXAMEN PRIORITARIOS O ACELERADOS EN LA OFICINA DE PRIMERA PRESENTACIÓN**

### Estrategia de la JPO de difusión rápida de información (JP-FIRST)

27. JP-FIRST es un programa que permite que la JPO dé prioridad el examen de solicitudes que hayan sido utilizadas de base para la presentación de solicitudes en otros países (es decir, solicitudes sobre la base de las cuales, y con arreglo al Convenio de París se haya reivindicado la prioridad en las solicitudes extranjeras).

28. Cabe esperar los siguientes resultados del programa:

- i) Asistencia para adquirir los debidos derechos en el extranjero: los examinadores de las oficinas tendrán la posibilidad de utilizar los resultados de los exámenes que suministra al Japón en virtud de este programa. Al hacerlo, cabe esperar que dichos examinadores podrán realizar exámenes de elevada calidad y, por consiguiente, los derechos que adquieran los solicitantes en el extranjero serán sólidos y estables.
- ii) Reducción de la carga de trabajo de examen en todo el mundo: a largo plazo cabe esperar que la tarea de examen se vea reducida dados los progresos realizados en la distribución de tareas entre países. Una vez aumente la eficacia del procedimiento, el período de espera para el examen puede reducirse en todo el mundo, también en el Japón.

### First Look Application Sharing (FLASH 2.0)

29. El programa FLASH es un instrumento específico para dar aplicación al concepto SHARE, en virtud del cual, las oficinas dan prioridad en el examen a las solicitudes respecto de las cuales son las oficinas de primera presentación. El programa FLASH tiene por finalidad maximizar la distribución de tareas entre oficinas de patentes, al establecer un sistema de notificación de modo que las demás oficinas puedan beneficiarse de la disponibilidad temprana de los resultados de la búsqueda y el examen que haya obtenido la USPTO. En este programa piloto se aprovecha el sistema de intercambio de documentos de prioridad existente creado por las Oficinas de la Cooperación Trilateral, es decir, la OEP, la JPO y la USPTO.

30. Cuando un solicitante presenta una solicitud ante la USPTO y después presenta una solicitud ante otra Oficina de la Cooperación Trilateral y reivindica la prioridad sobre la base de la solicitud presentada ante la USPTO, dicho solicitante puede pedir el documento de prioridad por conducto del sistema de intercambio de documentos de prioridad que ya existe (PDX). Dicha petición de documento de prioridad de la USPTO servirá para poner en conocimiento de la USPTO de que constituye la oficina de primera presentación. La USPTO acelerará así la búsqueda y el examen relativos a la solicitud en cuestión a los fines de suministrar resultados para la JPO y la OEP lo antes posible. La USPTO enviará también una notificación a las Oficinas de la Cooperación Trilateral cuando los resultados del examen estén disponibles y

---

<sup>27</sup> Para más información sobre el procedimiento GPPH, véase: <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm>.

pondrá esos resultados a disposición por medio de las herramientas File Wrapper Access (FWA)/PAIR.<sup>28</sup>

## **COLABORACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN**

### Proyecto piloto del PCT de colaboración en la búsqueda y el examen (CS&E)

31. En mayo de 2010, la OEP, la KIPO y la USPTO emprendieron un proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen en virtud del PCT. El objetivo del proyecto era que los examinadores de Administraciones de diferentes regiones y distintos idiomas pudieran colaborar en una solicitud PCT con la finalidad de establecer un informe de búsqueda internacional y un dictamen escrito de la Administración encargada de la búsqueda internacional de elevada calidad.

32. En el marco del proyecto piloto, un examinador de la oficina hizo las veces de Administración encargada de la búsqueda internacional en relación con una solicitud PCT concreta (primer examinador) analizó la solicitud, definió la estrategia de búsqueda, realizó la búsqueda y redactó un informe provisional de búsqueda internacional y una opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional. El informe provisional y la opinión escrita fueron transmitidos después a dos examinadores homólogos de las demás oficinas. Dichos examinadores formularon comentarios o complementaron la labor provisional del primer examinador, que a su vez tuvo en cuenta los comentarios al elaborar el informe final de búsqueda internacional así como la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

33. El éxito que tuvo el primer programa piloto CS&E indujo a realizar un segundo programa piloto de un año de duración, con la participación de más examinadores y en relación con un mayor número de solicitudes PCT.<sup>29,30</sup> El segundo proyecto piloto terminó en octubre de 2012<sup>31</sup> En mayo de 2013, el Grupo de Trabajo del PCT dedujo en conclusión que era demasiado pronto para proponer un programa permanente CSE. No obstante, el Grupo de Trabajo sigue examinando ese concepto al haber iniciado un tercer proyecto.<sup>32</sup>

### Programa conjunto de la KIPO de búsqueda del estado de la técnica

34. La KIPO ha emprendido un programa conjunto de búsqueda del estado de la técnica que se aplica a las solicitudes de patente que se presentan ante las oficinas de patentes de los países que participan en el programa. El programa tiene por finalidad mejorar la calidad de los exámenes que llevan a cabo las oficinas participantes y sentar los cimientos para la colaboración en los resultados de los exámenes. En el marco de ese programa, la KIPO ha colaborado con las oficinas de Alemania, China, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, el Japón y el Reino Unido, entre otras.

---

<sup>28</sup> En su comunicación, la OEP dijo que hace poco se emprendió en colaboración con la SIPO un proyecto similar al JP-FIRST y al programa piloto FLASH y que actualmente se está estudiando otro proyecto con la KIPO.

<sup>29</sup> En la reunión de Administraciones internacionales celebrada en Moscú en marzo de 2011, la OEP informó acerca de la finalización del primer proyecto piloto CS&E en septiembre de 2010 y acerca de los planes para emprender un segundo proyecto piloto. Véase el documento PCT/MIA/18/16.

<sup>30</sup> Mientras que el primer proyecto piloto era un proyecto a pequeña escala por cuanto su principal objetivo era verificar los supuestos de base en relación con la viabilidad de adoptar un método colaborativo entre examinadores así como evaluar en líneas generales los beneficios y las desventajas desde un punto de vista cualitativo, el segundo proyecto piloto tenía por finalidad partir de las lecciones aprendidas durante el primer proyecto piloto para llevar a cabo una evaluación más cuantitativa del método y sintonizar un modelo de trabajo operativo.

<sup>31</sup> Según el informe de la OEP, en general el proyecto fue evaluado de forma positiva por los examinadores y los solicitantes.

<sup>32</sup> Véase el documento PCT/WG/6/22 REV.

35. En el marco del programa, los examinadores de los países participantes realizan conjuntamente el examen de las solicitudes comunes de patente que se presentan en cada país, analizan los resultados del examen y de la búsqueda del estado de la técnica, comparan prácticas en materia de examen e intercambian conocimientos técnicos relativos al examen. Además, realizan visitas a las demás oficinas para probar los respectivos sistemas y prácticas de examen para familiarizarse mejor con los sistemas de patentes de unos y de otros y analizar los puntos fuertes de dichos sistemas.

## **UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE BÚSQUEDA Y EXAMEN DE OTRAS OFICINAS**

### Acuerdo Mónaco-OEP

36. Con miras a mejorar la calidad de las patentes, Mónaco firmó en 2008 un acuerdo con la OEP por el cual cuando se presenta una solicitud nacional de patente, y si el solicitante lo pide expresamente, la OEP produce un informe de búsqueda sobre el estado de la técnica para permitir al solicitante evaluar las posibilidades de obtener una patente europea.<sup>33</sup>

### Acuerdo entre el Instituto Turco de Patentes y otras oficinas

37. Desde 2005, el Instituto Turco de Patentes prepara informes de búsqueda y examen para las solicitudes de patente correspondientes a algunas de las clases de la CIP. Para otras clases, preparan esos informes las oficinas que han firmado un acuerdo con dicho Instituto, por ejemplo, la OEP, la Oficina Sueca de Patentes y Rospatent. Sin embargo, el Instituto Turco de Patentes prevé preparar informes de búsqueda y examen para todas las clases de la CIP a partir de 2016.

## **PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN**

### Servicio de la OMPI de acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE)

38. El sistema WIPO CASE constituye una plataforma para compartir información entre las oficinas de P.I. participantes sobre la búsqueda y el examen. El sistema fue creado inicialmente por la Oficina Internacional en respuesta a una petición de las oficinas del Grupo de Vancouver.<sup>34</sup> Actualmente se utiliza para el intercambio de documentos entre los examinadores de las tres oficinas.

39. A partir de marzo de 2013, cualquier oficina de patentes puede unirse al sistema mediante notificación a la Oficina Internacional, de conformidad con las disposiciones marco del sistema. La oficina decidirá si desea desempeñar la función de oficina depositante<sup>35</sup> o solo de oficina con derecho de acceso,<sup>36</sup> en este caso, las oficinas deberán tomar decisiones técnicas en lo relativo al intercambio de documentos entre las oficinas y el sistema.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Ese informe de búsqueda estará disponible tras la entrada en vigor de la futura legislación nacional sobre patentes. Véase la información presentada por Mónaco.

<sup>34</sup> El Grupo de Vancouver se estableció entre las oficinas de P.I. de Australia, el Canadá y el Reino Unido. Véanse los párrafos 4 a 7.

<sup>35</sup> La oficina depositante pone a disposición documentación sobre búsqueda y examen para las solicitudes de patente presentadas en ella. Los documentos se cargan en el sistema WIPO CASE o se ponen a disposición en el sistema mediante servicios web seguros.

<sup>36</sup> Los examinadores de la oficina con derecho de acceso tienen acceso al portal web de WIPO CASE y pueden utilizar el sistema para buscar solicitudes de patente presentadas en otras oficinas participantes y para recuperar los documentos que esas oficinas ponen a disposición.

<sup>37</sup> Actualmente, además de las oficinas del Grupo de Vancouver, participan en el sistema las oficinas de P.I. de China (oficina depositante y con derecho de acceso), Nueva Zelandia (oficina con derecho de acceso) y

[Sigue la nota en la página siguiente]

Bases de datos que permiten a otras oficinas recuperar información pertinente a la búsqueda y el examen

*Advanced Industrial Property Network (AIPN)*

40. La AIPN es un sistema en Internet que permite a los examinadores de patentes de distintos países obtener información sobre los expedientes y la situación jurídica de las solicitudes examinadas por la JPO. En particular, en cada solicitud se brinda la información siguiente: datos sobre la familia de patentes, situación jurídica, documentos citados, texto completo de la publicación, datos del historial de la tramitación (por ejemplo, medidas tomadas por la oficina, informes de búsqueda, modificaciones y alegaciones, notas de los examinadores). Prácticamente toda la información se traduce por computadora del japonés al inglés. Además, desde marzo de 2013, la AIPN dispone de una función de traducción multilingüe por computadora. Al mes de abril de 2013, la AIPN estaba disponible en 61 países/organizaciones.

*Estados Unidos de América: sistema de recuperación de información sobre solicitudes de patente (PAIR)*

41. El sistema PAIR (*Patent Application Information Retrieval*) constituye una forma sencilla y segura de recuperar y descargar información sobre la situación de las solicitudes de patente. El sistema presenta dos opciones: acceso público y acceso privado. En la primera, PAIR da acceso a las patentes concedidas y las solicitudes publicadas. En la segunda, PAIR proporciona acceso seguro en tiempo real a la situación de las solicitudes en trámite y su historial, mediante certificados digitales.<sup>38</sup>

*Korean Patent Information Online Network (K-PION)*

42. K-PION es un servicio de traducción por computadora del coreano al inglés prestado por la KIPO para ayudar a los examinadores de patentes de otras oficinas que necesitan remitirse a la información sobre patentes coreanas o revisarla. Presenta los textos originales y las traducciones al inglés de la información siguiente: i) información sobre el historial de la tramitación (datos bibliográficos, historial de las transacciones y documento publicado) respecto de, entre otras, las solicitudes de patente publicadas por la KIPO; ii) resúmenes de patentes coreanas, susceptibles de búsqueda mediante palabras clave en inglés; y iii) información sobre el historial de la tramitación de solicitudes internacionales presentadas ante la KIPO en virtud del PCT.

*Registro Europeo de Patentes*

43. El Registro Europeo de Patentes es una base de datos en Internet que contiene datos sobre el procedimiento y la situación jurídica de las solicitudes de patente tramitadas en la OEP. Contiene toda la información disponible al público sobre las solicitudes de patente europea en trámite, y ello incluye las oposiciones, la correspondencia entre los abogados de

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

Singapur (oficina con derecho de acceso). La oficina de P.I. de Israel anunció su intención de unirse al sistema.

<sup>38</sup> Para obtener acceso público al sistema PAIR, el usuario debe contar con el número de la solicitud, la patente o la publicación que desean buscar. Para obtener el acceso privado, el usuario debe i) ser un abogado/agente de patentes habilitado o un inventor independiente, o haber obtenido un derecho de acceso limitado, ii) contar con un número de cliente, iii) contar con un certificado digital de PKI para garantizar la transmisión de la solicitud a la USPTO.

patentes y la OEP y más. El servicio, gratuito, también prevé la consulta de ficheros por el público.<sup>39</sup>

Bases de datos externas para recuperar información pertinente a la búsqueda y al examen

44. Algunos países informaron que sus oficinas de P.I. han utilizado las siguientes bases de datos externas para recuperar información pertinente a la búsqueda y al examen:

Argentina	Bases de datos Espacenet, Epoline, USPTO y Oficina Japonesa de Patentes
Costa Rica	Cadopat, PatBase
Finlandia	Varias bases de datos, entre otras, EPODOC, WPI, Registro Europeo de Patentes, PATENTSCOPE
Hungría	EPOQUE Net, STN y sitios web de distintas oficinas nacionales
Israel	EPOQUE Net, Thomson Innovation, STN, Derwent World Patent Index (mediante STN), Questel y todas las bases de datos de acceso gratuito
Perú	Varias bases de datos, entre otras, Espacenet, Epoline, PAIR, la base de datos de la JPO, PATENTSCOPE, OEPM y LATIPAT
Polonia	Registro Europeo de Patentes, PAIR, K-PION y AIPN
Portugal	Registro Europeo de Patentes, PATENTSCOPE, así como los sitios web de otras oficinas nacionales
Reino Unido	Bases de datos especializadas en patentes, y distintas bases de datos técnicas de otro tipo. Entre ellas, cabe señalar EPOQUE Net, STN (CAS), EBI-EMBL, IEEE Xplore, Springer Link, Derwent World Patent Index, colección mundial de resúmenes de documentación de patentes de la OEP, texto completo de documentos de patente, incluidas las traducciones al inglés de publicaciones en chino, japonés y coreano, Elsevier Science Direct, Springer Journals, BIOSIS, Inspec, MEDLINE, PUBCHEM, medicina tradicional china, Biblioteca de Conocimientos Tradicionales y otros recursos sobre conocimientos tradicionales, IBM Technical Disclosure Bulletin, Society of Exploration Geophysicists Digital Library, Institute of Physics Journals, American Institute of Physics Journals, distintas normas, entre otras, las de los sectores de las telecomunicaciones y la ingeniería, Institute of Electrical and Electronic Engineers Journals y IP.com
República de Corea	Korean Multifunctional Patent Search System (KOMPASS), además de 24 bases de datos externas, como IEEE, Nature, STN (CAS)
República de Moldova	Espacenet, PATENTSCOPE y otras bases de datos especializadas
Suecia	EPOQUE Net y otras bases de datos disponibles a las que da acceso la OEP mediante ese sistema
Turquía	EPOQUE Net, Espacenet

<sup>39</sup>

La Oficina de Patentes de Polonia da acceso gratuito a los fascículos de patente y a los informes de búsqueda conexos a través de su sitio web en el *EPO RegisterPlus* (antiguo nombre del Registro Europeo de Patentes). Existe asimismo un proyecto ejecutado por la OEP y las oficinas nacionales sobre una plataforma de registro de patentes que permitirá consultar rápidamente la situación jurídica de las solicitudes de patente en los distintos Estados miembros. Véase la información presentada por Polonia.

Ucrania	Varias bases de datos, entre otras, EPOQUE Net, REAXYS, STN, Derwent World Patent Index, Espacenet, CISPATENT y el programa ARDI de la OMPI. Además, 10 bases de datos extranjeras de carácter comercial, las colecciones de las 59 principales bibliotecas nacionales y especializadas y más de 20 fuentes de información sobre patentes en formato electrónico
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Herramientas de división del trabajo en el marco de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral

45. Muchos programas de división del trabajo se basan en distintas herramientas que ayudan a los examinadores a comunicarse, intercambiar referencias, acceder a la información, etcétera. Se describen a continuación algunos ejemplos de iniciativas tomadas en el marco de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral para mejorar el acceso a los datos sobre familias de patentes y los resultados de búsqueda, así como para compartir estrategias de búsqueda.

#### *Clasificación de patentes en colaboración (CPC)*

46. La CPC (*Collaborative Patent Classification*) comenzó como una asociación entre la USPTO y la OEP, que acordaron armonizar sus sistemas de clasificación (ECLA y USPC) vigentes y migrar hacia un esquema común de clasificación. Como consecuencia de este proyecto, se prevé que el proceso de búsqueda será más eficaz en las oficinas participantes.

#### *Documento común de citas (CCD)*

47. El objetivo del CCD (*Common citation document*) es constituir un punto único de acceso a los datos actualizados sobre citas relacionados con las solicitudes de patente en las Oficinas de la Cooperación Pentilateral. En él se consolida el estado de la técnica citado por todas las oficinas participantes para los miembros de la familia de una solicitud de patente, permitiendo de esa forma visualizar en una única página los resultados de búsqueda producidos por varias oficinas para la misma invención.

### **ENTORNO DE DIVISIÓN DEL TRABAJO: PROBLEMAS E INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS**

48. En la información presentada por varios Estados miembros<sup>40</sup> se destacan las ventajas de utilizar informes externos de búsqueda y examen y programas de división del trabajo. En la información presentada por algunos de esos Estados miembros también se indican los problemas inherentes a esos procesos.

49. Entender y aplicar las distintas normas jurídicas y prácticas: Por lo general, las distintas normas de fondo aplicadas por las oficinas y la comprensión de las diferencias entre ellas son consideradas como obstáculos que frenan la eficacia del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior. En particular, se expresó que la utilización de los resultados de búsqueda y examen realizados por otras oficinas se ve entorpecida por las diferencias entre las varias prácticas de oficina y las prácticas de interpretación de las reivindicaciones, y ello incluye la evaluación de las reivindicaciones modificadas, así como los distintos esquemas de clasificación utilizados por las oficinas.<sup>41</sup> Además, es posible que los informes de búsqueda y

<sup>40</sup> Véase, por ejemplo, la información presentada por Australia, España, Estados Unidos de América, Hungría, Portugal, Reino Unido y la OEP.

<sup>41</sup> Véase la información presentada por la Argentina, los Estados Unidos de América y Hungría. En la información presentada por los Estados Unidos de América se observa que, en relación con el programa piloto CS&E, las diferencias entre los procedimientos de las oficinas para analizar las reivindicaciones destinadas a uso médico o métodos de tratamiento afectan la colaboración entre las oficinas participantes debido a las diferencias entre ellas acerca de qué se considera materia patentable.

examen no estén prontamente disponibles para su utilización por otras oficinas debido a las diferencias en la tramitación de las patentes y los procedimientos de examen aplicados en las distintas oficinas.<sup>42</sup>

50. Carácter confidencial de las solicitudes: Otro obstáculo de índole jurídica a la distribución de los resultados de búsqueda y examen es que es posible que la legislación sobre patentes de algunos países prohíba a la oficina compartir con otras los detalles del examen si éste se realizó antes de la publicación de una solicitud.

51. Distintos idiomas: Para algunos, la barrera del idioma constituye el principal problema que plantea la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior, pues las oficinas producen normalmente su documentación en su propio idioma, y ello dificulta o imposibilita a los examinadores de otras oficinas la utilización de esos documentos.<sup>43</sup>

52. Con miras a resolver esos problemas, se sostiene que uno de los elementos que lleva a dividir satisfactoriamente el trabajo es entender las diferencias entre las legislaciones y los procedimientos de las distintas oficinas.<sup>44</sup> Con el fin de mejorar esa comprensión, en el marco de algunos de los proyectos descritos *supra*, se han realizado distintos programas de capacitación y de intercambio de examinadores. Además, en la información presentada por un Estado miembro se sugiere que la armonización de todas las legislaciones podría contribuir a la eficacia en la división del trabajo.<sup>45</sup>

53. Se sugirió que el historial de la tramitación de las solicitudes de patente se ponga públicamente a disposición de las oficinas mediante bases de datos en Internet, de manera que los examinadores de patentes de otras oficinas puedan acceder fácilmente a los resultados de búsqueda y examen respecto de las solicitudes de patente que pertenecen a la misma familia.<sup>46</sup> Según se describe *supra* se han ejecutado distintos proyectos por los que la oficina de primera presentación prioriza el examen de las solicitudes utilizadas como base para presentar solicitudes en el exterior y pone lo antes posible esos informes a disposición de las demás oficinas participantes.<sup>47</sup>

54. En cuanto a las legislaciones que prohíben a la oficina compartir los detalles del examen con otras oficinas, algunas oficinas de patente en las que rige ese principio han participado en programas de división del trabajo con carácter confidencial y en el entendimiento de que las otras oficinas de patente no pondrán los resultados a disposición del público. En el Reino Unido, el Parlamento está examinando actualmente un proyecto de ley de P.I. cuyas disposiciones ampliarían la facultad de la oficina de P.I. de compartir con otras oficinas de P.I. y con carácter confidencial el trabajo realizado antes de la publicación.

---

<sup>42</sup> Por ejemplo, no todas las oficinas ponen el producto de su trabajo a disposición de las demás oficinas. Además, muchos sistemas de patentes permiten al solicitante postergar el examen de patente durante algún tiempo. En algunos países, este período puede durar hasta varios años después de la presentación de la solicitud.

<sup>43</sup> Véase la información presentada por España, Hungría, Portugal y la República de Moldova.

<sup>44</sup> Véase la información presentada por los Estados Unidos de América.

<sup>45</sup> Sin embargo, también se declara que esa armonización sería difícil de lograr en un futuro próximo. Véase la información presentada por la Argentina.

<sup>46</sup> Véase, por ejemplo, la información presentada por España. La OEPM publica esa información en su sitio web en la dirección siguiente <http://archivoenlinea.oepm.es/register/regviewer>.

<sup>47</sup> A ese respecto, la OEP informa que asigna alta prioridad a las solicitudes presentadas allí en primer lugar y que están disponibles para división del trabajo antes del final del plazo de prioridad, es decir, nueve meses después de la fecha de presentación de la solicitud.

55. En relación con la barrera del idioma, algunos Estados miembros sugirieron que las iniciativas destinadas a facilitar el uso del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior se centren, entre otras cosas, en mejorar los instrumentos de traducción por computadora.<sup>48</sup>

[Fin del documento]

---

<sup>48</sup> Véase la información presentada por España, Hungría y la República de Moldova. En la información presentada por España, se observa que si bien se ha avanzado rápidamente en ese campo, los instrumentos disponibles de traducción por computadora no ofrecen la calidad deseada.