

Contestación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas al cuestionario incluido en la circular C.8625 relativo a “La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición”

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”?

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) considera que el concepto de “Calidad de las Patentes” tiene numerosas facetas. Se podrá considerar que una “patente es de calidad” si:

- a) Se ha concedido tras un examen riguroso del cumplimiento por parte de la invención objeto de la patente de los requisitos de patentabilidad y otros requisitos establecidos en la legislación como el de suficiencia de la descripción.
- b) Es capaz de superar todas las pruebas a las que pueda ser sometida tras la concesión, como oposiciones, recursos administrativos y procedimientos judiciales.
- c) La descripción y especialmente las reivindicaciones se han redactado correctamente, con una amplitud que se ajuste al estado de la técnica existente, que dificulte su “circunvalación” sin infringirla y cuya infracción sea fácilmente detectable, permitiendo, en resumen, que dichas reivindicaciones sean la base de una estrategia comercial exitosa.

Por lo que se refiere a la labor de la OEPM, ésta es responsable de llevar a cabo el punto a). Con el fin de vigilar que se aplica correctamente el procedimiento de concesión de patentes, que la patente se concede sin demora y con un uso eficiente de los recursos, es preciso implantar un sistema de gestión de calidad, como hace la OEPM.

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.

La OEPM no realiza búsquedas para otras Oficinas Nacionales de Patentes, aunque es Administración de Examen y Búsqueda Internacional, según el PCT para solicitudes presentadas en castellano en la mayor parte de los países iberoamericanos.

La OEPM tampoco encarga la realización de búsquedas o examen a otras Oficinas Nacionales o Regionales de patentes.

La OEPM mantiene un acuerdo de cooperación con la Oficina Europea de Patentes (EPO) por el que los examinadores de patentes reciben cursos de formación en búsqueda y examen. También como consecuencia de esta cooperación con la EPO, se realizan periódicamente intercambios de experiencias en relación con la búsqueda y examen de patentes en sectores técnicos concretos.

Gracias a la colaboración con la EPO, los examinadores de la OEPM tienen acceso a la plataforma EPOQUE que incluye una serie de bases de datos de patentes y de literatura no patente en las que es posible realizar búsquedas muy completas.

La OEPM ha iniciado una colaboración con la EPO en un proyecto de armonización de búsquedas en solicitudes internacionales PCT.

Asimismo, la OEPM ha colaborado junto a la OMPI en la redacción de un manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención, para los países del istmo centroamericano y la República Dominicana.

La OEPM ofrece formación en búsqueda y examen a través de cursos on-line y estancias de formación de 6 meses en la Oficina con tutores a examinadores de países iberoamericanos. También periódicamente visitan la OEPM examinadores de otras regiones que realizan estancias de 3-5 días para conocer los métodos de trabajo de los examinadores de la OEPM.

La OEPM participa en la impartición en países iberoamericanos de cursos de examen y búsqueda financiados por el fondo fiduciario en España (FIT/ES) en la OMPI para la cooperación con Iberoamérica.

España también colabora con Portugal en la elaboración de un boletín de vigilancia tecnológica en energías marítimas y en la elaboración dentro del IBEPI (Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial) de 2 boletines de vigilancia tecnológica.

Asimismo, la OEPM participa, en colaboración con la EPO y la OMPI, en la elaboración de la base de datos LATIPAT (Documentos de patente de países iberoamericanos).

España también ha firmado acuerdos de reutilización del trabajo realizado, del tipo PPH con la República Popular China, Colombia, Japón, México, Finlandia, Perú, Taiwán, Marruecos, Rusia, Turquía y el llamado PPH global.

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?

Los examinadores de patentes de la OEPM preparan estrategias y términos de búsqueda. Dentro del programa UIP (Utilisation Implementation Project) la OEPM facilita a la EPO las estrategias de búsqueda de las solicitudes españolas que son prioritarias de solicitudes de patente europeas.

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

La OEPM participa en el UIP (Utilisation Implementation Project) con la EPO, mediante el cual, la OEPM transmite a la EPO una copia del Informe de Búsqueda y la Opinión Escrita de aquellas solicitudes de patente españolas cuya prioridad reivindican solicitudes de patente europeas.

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.

La cooperación desde el punto de vista formativo, tiene el impacto de que es posible contar con profesionales mejor formados, lo cual repercute en una mayor calidad de las patentes concedidas.

El intercambio de experiencias con examinadores de otras Oficinas Nacionales y Regionales permite lograr una cierta armonización de las prácticas en relación con la búsqueda y el examen.

El programa UIP simplifica la carga administrativa de los solicitantes españoles de patentes europeas que han reivindicado un depósito anterior en España, ya que de acuerdo a la regla 141 (1) del Convenio de la Patente Europea es obligatorio proporcionar dicha información a la Oficina Europea de Patentes.

Por otro lado, los acuerdos de tipo PPH o de “reutilización del trabajo realizado” permiten que la búsqueda y el examen a realizar por la OEPM se vean facilitados al poseer información procedente de otras oficinas, aun cuando la última decisión corresponda siempre a la OEPM.

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.

El fortalecimiento de la capacidad de las Oficinas de Patentes debe estar basado en dos grandes pilares:

- Acceso a bases de datos de literatura patente y no patente de calidad elevada.
- Formación adecuada de los examinadores de patentes en la búsqueda (Uso apropiado de las bases de datos y planteamiento eficiente de la estrategia de búsqueda) y en el examen (conocimientos para una correcta evaluación de los requisitos de patentabilidad), así como el intercambio periódico de experiencias con examinadores de otras oficinas.