

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima tercera sesión
Ginebra, 6 a 9 de diciembre de 2021

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVA AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE EXAMEN ACELERADO DE SOLICITUDES DE PATENTE EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Documento preparado por la Secretaría

1. En el Anexo del presente documento figura una propuesta presentada por la delegación de los Estados Unidos de América en relación con el intercambio de información sobre los mecanismos de examen acelerado de solicitudes de patente en las oficinas de propiedad intelectual, a fin de que sea examinada en el marco del punto 7 del proyecto de orden del día revisado: La 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 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVA AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE EXAMEN ACELERADO DE SOLICITUDES DE PATENTE EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Hace ya siglos que se sabe que el sistema de patentes "añade el combustible del interés a la llama del ingenio en el descubrimiento y la producción de cosas nuevas y útiles"¹. Dicho en la lengua vernácula del mundo actual de la alta tecnología y el comercio electrónico, que no para de evolucionar, la protección por patente es un motor clave para alentar a los innovadores a convertir rápidamente sus ideas innovadoras en productos que el público pueda usar, aprovechar y disfrutar. En todo el mundo, las oficinas de patentes saben la importancia que tiene el factor tiempo en la concesión de una patente. Los plazos previstos para el examen en materia de patentes son una de las principales consideraciones de los innovadores cuando se plantean lanzar sus productos y servicios al mercado. Eso se desprende de los mecanismos de examen que las oficinas de patentes ponen en práctica para ofrecer a los usuarios del sistema cierta flexibilidad a la hora de proteger por patente sus innovaciones más críticas y sensibles al factor tiempo de la forma más rápida posible.

El tiempo de tramitación de las solicitudes de patente y el examen oportuno de las mismas es uno de los factores que entran en consideración para muchas oficinas de patentes. En el tiempo de tramitación de las solicitudes de patente influye una serie de circunstancias y factores: el número de examinadores, los recursos informáticos, el volumen de solicitudes, la complejidad de la tecnología de las solicitudes y la extensión de las mismas, por nombrar algunos. Hay factores que escapan al control de las oficinas de patentes, como la falta de recursos o un aumento repentino de solicitudes. Sin embargo, el impacto de los considerables retrasos y la demora en la concesión de derechos, independientemente de la causa, puede provocar retrasos en la comercialización de las tecnologías. El derecho que confiere la patente puede sentar las bases para acuerdos de financiación, asociaciones empresariales y otras actividades de comercialización que se necesitan para convertir las ideas innovadoras en productos y servicios de vanguardia de los que pueda disfrutar el público. A mayor escala, el retraso en la concesión de derechos de patente puede afectar al flujo de inversiones extranjeras en los estados o regiones. Los retrasos también pueden afectar la innovación nacional que puede depender de ese capital de riesgo para la investigación y el desarrollo.

El mundo recurre más que nunca a la tecnología para abordar, mitigar y resolver los problemas más difíciles de la humanidad, ya sea el cambio climático, la pandemia de COVID-19 y otras emergencias mundiales que aún no se han producido. Va en beneficio de la sociedad que esas tecnologías se implementen con rapidez. A ese respecto, cabe destacar la respuesta de las oficinas de patentes de todo el mundo, que han puesto en práctica una serie de mecanismos para ayudar a garantizar que el desarrollo de tecnologías que abordan los principales desafíos no se vea obstaculizado por los retrasos en las oficinas de patentes.

Si bien la reducción del tiempo de tramitación de todos los expedientes de solicitud en las oficinas es un objetivo deseable a largo plazo, puede ser difícil de lograr a corto plazo o incluso durante varios años. De ahí que las oficinas de patentes lleven años empleando programas de examen acelerado que permiten examinar las solicitudes de patente que reúnen los requisitos necesarios al margen de los tiempos acordados o de forma acelerada.

A modo de ejemplo, el 8 de mayo de 2020, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) instituyó el *COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program* (programa piloto de examen prioritario en razón de la COVID-19). El programa se centra en las solicitudes de patente sobre tecnologías que pueden ayudar a hacer frente a la pandemia mundial y contribuye a facilitar la rápida entrada en el mercado de tecnologías críticas para superar la crisis. Aunque en la USPTO los plazos de tramitación son ya de los más breves del mundo

¹ Abraham Lincoln, Conferencia sobre descubrimientos e invenciones, 6 de abril de 1858.

(alrededor de dos años desde la presentación de la solicitud hasta la decisión final), el examen acelerado ofrecido por el programa piloto ha permitido a la Oficina hacer frente a una situación urgente en beneficio de la población.

Entre los motivos y justificaciones que se hacen valer para acelerar el examen en las oficinas de patentes de todo el mundo, se encuentran los siguientes:

- edad o salud del solicitante;
- seguridad o emergencia nacional (por ejemplo, la pandemia de COVID-19);
- sectores específicos (por ejemplo, tecnologías verdes, tratamientos contra el cáncer);
- recargo adicional por servicio;
- litigio pendiente; y
- aumento de la eficacia en las oficinas gracias a la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen efectuados por otras oficinas.

Si bien el público está al tanto de la existencia de estos programas de examen acelerado, ese conocimiento suele limitarse a un pequeño número de jurisdicciones, y no existe un lugar donde se pueda encontrar información completa sobre todos los programas disponibles en todo el mundo. Contar con un documento informativo consolidado sobre los programas de examen acelerado que se aplican en las oficinas de patentes de todo el mundo sería un recurso inestimable para los solicitantes de patentes y el público. Además, estos programas de examen acelerado han evolucionado y se han mejorado y perfeccionado a lo largo del tiempo sobre la base de las experiencias prácticas de unas y otras oficinas de patentes. El intercambio de experiencias e información sobre estos programas proporcionará una mejor comprensión de los mismos. También mejorará la base de conocimientos para las oficinas de patentes que estén considerando la posibilidad de implementar, o que estén implementando actualmente, algún tipo de programa de examen acelerado. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, con su experiencia en Derecho y práctica de patentes a nivel mundial, es el órgano de la OMPI competente para examinar esa cuestión. Dada la reciente implementación de programas de examen acelerado para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en algunas oficinas de patentes, y otros desafíos mundiales, sería ahora un momento adecuado para iniciar el debate sobre este tema.

Se propone, en particular, que el Comité explore los diferentes enfoques utilizados por las oficinas de patentes nacionales y regionales para acelerar el examen de determinadas solicitudes de patente. Sería interesante recibir información de los Estados miembros sobre sus respectivas prácticas actuales para acelerar el examen, y en relación con los siguientes temas:

- a) Motivos que justifican la aceleración del examen;
- b) Disposiciones institucionales internas para facilitar la aceleración del examen;
- c) Asignación de personal y/o recursos;
- d) Objetivos de los programas de examen acelerado;
- e) Relación entre el tiempo de tramitación existente y los objetivos del examen acelerado;
- f) Colaboración con otras oficinas de patentes (si procede); y
- g) Eventuales recargos por examen acelerado.

También nos interesaría saber lo que opinan los observadores, por ejemplo, las asociaciones de usuarios, sobre sus experiencias en el uso de los programas de examen acelerado y los aspectos de estos programas que consideran beneficiosos, y las dificultades que plantean o posibles mejoras que puedan introducirse.

Tenemos mucho interés en exponer nuestra propia experiencia en relación con los programas de examen acelerado en la USPTO y en aprender de las experiencias y prácticas de otros miembros del Comité.

[Fin del Anexo y del documento]