

**EXAMEN DE FONDO
OBLIGATORIO EN EL
PROCEDIMIENTO ESPAÑOL DE
CONCESIÓN DE PATENTES:**

VENTAJAS E INCONVENIENTES

Foro de Innovación y Patentes



**MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO**



**Oficina Española
de Patentes y Marcas**



Fundación OPTI
Observatorio de
Prospectiva Tecnológica
Industrial

CREDITOS

AUTORES

El presente documento ha sido preparado por un Grupo de Trabajo compuesto por miembros del Foro de Innovación y Patentes coordinado por el Secretariado del Foro, que desempeña la Fundación OPTI con la colaboración de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Han participado:

- Celia Sánchez-Ramos
- Marcelino Curell Aguilà
- Ismael Igartua
- José María Gil Peña
- Anna Barlocchi
- Pascual Segura
- Javier Vera Roa
- Juan Antonio Cabrera
- Sergio Jiménez de Ochoa

Contenido

CREDITOS.....	2
AUTORES	2
PREÁMBULO.....	4
CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN	6
CAPITULO 2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.....	8
El procedimiento nacional de concesión de patentes.....	8
Análisis comparativo de los sistemas nacionales de patentes de otros países de la Unión Europea	15
CAPITULO 3. OBJETIVOS.....	17
CAPITULO 4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL EXAMEN DE FONDO	18
Ventajas.....	18
Inconvenientes	19
Factores destacados:	21
CAPITULO 5. CONCLUSIONES.....	24

PREÁMBULO

El Foro de Innovación y Patentes cumple una misión fundamental en el desarrollo de las actividades de la Oficina Española de Patentes y Marcas al servir de vínculo con los usuarios del sistema de patentes en España: empresas, universidades y centros públicos de investigación, profesionales y agentes de la propiedad industrial y cámaras de comercio.

Las actividades desarrolladas por el Foro estos últimos años han permitido un mayor conocimiento mutuo, estableciéndose vías de comunicación eficaces y duraderas. Las opiniones cualificadas de sus miembros son fundamentales para construir una Oficina Española de Patentes y Marcas eficaz y competitiva. Por eso, desde la OEPM siempre se ha animado a sus miembros a que nos expresen sus opiniones sobre los asuntos de actualidad que se plantean realizando los comentarios, sugerencias o críticas que se crean oportunas, dentro de este ambiente constructivo y de confianza mutua que caracteriza nuestro Foro.

Sólo mediante fórmulas que permitan un intercambio ágil de opiniones, nuestros servicios podrán adecuarse a las demandas de los usuarios. En este sentido, se ha fomentado la creación de grupos de trabajo ad-hoc que pudieran analizar temas de actualidad.

El Foro de Innovación y Patentes está compuesto por personalidades pertenecientes a instituciones del sistema Ciencia-Tecnología-Industria relacionadas directa o indirectamente con la problemática de la propiedad industrial y la innovación: empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, universidades, organismos investigadores, agentes de la propiedad industrial, abogados y otros expertos profesionales del sector.

El Foro es convocado y presidido por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y dispone de un Secretariado Permanente.

El Foro de Innovación y Patentes es un mecanismo con capacidad para generar propuestas de contenido estratégico en lo que se refiere a las aportaciones de la propiedad industrial a la eficiencia del sistema. El Foro de Innovación se define, pues, como un órgano consultivo de los usuarios del sistema cuyas propuestas ejecutivas se articulan a través de Grupos de Trabajo.

Un Grupo de Trabajo ad-hoc ha analizado y estudiado el EXAMEN DE FONDO OBLIGATORIO EN EL PROCEDIMIENTO ESPAÑOL DE CONCESION DE PATENTES, obteniendo las conclusiones que se recogen en el presente documento. El Grupo de Trabajo está compuesto por los siguientes miembros:

- Celia Sánchez-Ramos
- Marcelino Curell Aguilà
- Ismael Igartua
- José María Gil Peña
- Anna Barlocchi
- Pascual Segura
- Javier Vera Roa
- Juan Antonio Cabrera
- Sergio Jiménez de Ochoa

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas reuniones mantenidas por el Foro de Innovación y Patentes se analizaron posibles acciones futuras del mismo y, entre las conclusiones obtenidas, se planteó la posibilidad de explorar nuevas vías de participación y nuevas actividades que puedan enriquecer y potenciar su actividad y repercusión.

En este sentido, y fruto de sugerencias partidas del propio Foro, se estableció la realización de mesas redondas donde se debatían temas de actualidad y que sean de relevancia para el sector. Las conclusiones de estas mesas se transcribirán y serán difundidas en las siguientes reuniones del Foro.

El tema elegido para la realización de la primera de estas mesas redondas ha sido uno de los más controvertidos del sistema legal de patentes español, como es la concesión de patentes sin realizar un examen de fondo de novedad y actividad inventiva del objeto de las solicitudes de patente.

El examen de fondo, también llamado técnicamente examen previo, ha sido considerado durante años una de las asignaturas pendientes del procedimiento de patentes español. Ya en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 se argumentaba en contra por las dificultades que entrañaba su aplicación, así como las dudas que existían sobre sus eventuales beneficios. Esta filosofía ha perdurado hasta la Ley de Patentes de 1986, vigente desde hace 25 años que, si bien reconoce que el sistema de «examen previo de novedad» rige en la mayor parte de los países industrializados, instauró un proceso transitorio hasta su implantación pero que se resolvió, en opinión de muchos, en falso en el año 2000 con un sistema opcional de examen que es el vigente en la actualidad.

Este sistema opcional es una situación única en el mundo y es una excepción en dos de los ámbitos internacionales donde España está más presente. Por un lado, dentro del grupo de las Administraciones Internacionales del PCT, élite de las Oficinas de Patentes del mundo donde todas las Oficinas tienen instaurado un sistema de examen de fondo y, por otro lado, en la región Iberoamericana donde la inmensa mayoría también lo contempla.

Asimismo, y teniendo en cuenta la influencia que el sistema actual de patentes debe ejercer en el desarrollo tecnológico español, se puede considerar que no ha cumplido plenamente con la función de promover las invenciones, al reconocer innovaciones que no lo son y pervirtiendo de esta forma el incentivo al fomento de la I+D que suponen las patentes. Es comprensible, por tanto, que el sistema voluntario de examen sea utilizado de forma minoritaria por los solicitantes. Una patente concedida aún sin examen tiene

una serie de ventajas jurídicas, económicas o comerciales que priman en una empresa sobre cualquier otra consideración.

Existen, sin embargo, corrientes que consideran que la inclusión de un sistema de examen de fondo de este tipo desincentivaría la presentación de patentes, al considerar que esa figura en realidad ya existe dado que el 90% de las patentes válidas en España son las tramitadas y concedidas por la Oficina Europea de Patentes, todas con examen de fondo. De esta manera se considera que la posición que debe adoptar la patente nacional es subsidiaria de la europea y solamente cubrir los aspectos básicos, como el certificado de prioridad o facilitar un informe sobre el estado de la técnica en plazos razonables.

Por tanto, la reforma del sistema de patentes con la inclusión del examen de fondo obligatorio en el procedimiento español de concesión de patentes es un debate urgente que necesita un análisis en profundidad, tanto por su repercusión en la posición internacional de España como por su influencia dentro del sistema de I+D y sus obvias implicaciones en nuestro desarrollo económico y tecnológico.

CAPITULO 2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El procedimiento nacional de concesión de patentes.

En el sistema de patentes español podemos encontrarnos con dos tipos de procedimientos de concesión, estando vigente en la actualidad un proceso transitorio desde el año 2000 basado en un particular sistema opcional de examen:

Procedimiento General: solo se realiza el Informe sobre el Estado de la Técnica junto con la opinión escrita.

Procedimiento con Examen Previo: con carácter opcional para el solicitante, se realiza un examen sobre los requisitos de patentabilidad (novedad y actividad inventiva)

El procedimiento general es un método sencillo y rápido, basado tan solo en el informe sobre el estado de la técnica, y que desde el año 2008 lleva aparejado una opinión escrita valorando el estado de la técnica e indicando si sus reivindicaciones satisfacen los requisitos de patentabilidad. Se puede considerar un medio eficiente para proteger las invenciones rápidamente y asegurar la protección de tus productos frente a la competencia, aunque no se cumplan completamente los requisitos de patentabilidad.

El procedimiento especial de concesión con examen previo o sustantivo fue instaurado con carácter general para todos los sectores de la técnica, el 12 de septiembre de 2001, en el Real Decreto 996/2001.

Así, en el procedimiento nacional de concesión de patentes, tras la solicitud y petición del IET, se puede continuar el proceso mediante un procedimiento con examen de fondo previo o mediante un procedimiento general por el que se obtiene la concesión sin examen.

Como es sabido, uno de los estímulos fundamentales para la innovación y el desarrollo tecnológico de un país reside en una adecuada protección jurídica de los resultados de la investigación. Las cuantiosas inversiones necesarias para desarrollar un nuevo producto o un nuevo procedimiento sólo pueden amortizarse de una forma eficaz mediante la concesión de un derecho de exclusiva. En este sentido, el sistema de patentes es, en nuestros días, una condición esencial para que las empresas puedan recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo.

Ahora bien, la eficacia del sistema de patentes y, consecuentemente, su aptitud para promover el desarrollo tecnológico de un país está estrechamente relacionada con el procedimiento empleado para la concesión de patentes.

Las ventajas de optar por el procedimiento de concesión con examen previo resultan evidentes, en la medida en que este sistema favorece la concesión de patentes "fuertes", entendiéndose por tales aquellas que, tras haber superado un riguroso examen, ofrecen mayor presunción de validez.

Cuando se aprobó la Ley de Patentes en el año 1986 se estableció como uno de los objetivos prioritarios aumentar el valor de las patentes españolas, reforzando su presunción de validez. Para ello, resultaba indispensable la transición del antiguo sistema de simple depósito hacia un sistema de concesión con examen previo.

Durante la fase de transición, se adoptaría un procedimiento de concesión con informe sobre el estado de la técnica, que constituye un paso intermedio entre el procedimiento de simple depósito y el procedimiento de examen previo. En este procedimiento, la Oficina Española de Patentes y Marcas realiza una búsqueda de anterioridades que pueden afectar a la novedad o a la actividad inventiva de la invención reivindicada, pero no examina en qué medida las anterioridades detectadas afectan a la patentabilidad de la invención.

El Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, introdujo el sistema de concesión de patentes con examen previo para las solicitudes de patente pertenecientes al sector de la alimentación, y el Real Decreto 996/2001 implantó el sistema en el resto de sectores técnicos.

Ambos procedimientos comparten unas etapas comunes, hasta la publicación del estado de la técnica.



- Presentación de la solicitud
- Admisión a trámite
- Examen formal y técnico
- Requisitos de representación.
- Que sea una invención.
- Que no incurra en prohibiciones de patentabilidad del art 5 de LP
- Que no exista exclusión de patentabilidad del art 4.4 de LP
- No se examina novedad ni actividad inventiva
- Continuación del procedimiento y petición del IET
- Notificación al solicitante
- Petición IET
- Realización del IET

El IET refleja el resultado de la búsqueda llevada a cabo por el examinador. Se citan los elementos que pueden ser tenidos en cuenta a efectos de apreciar la novedad o la actividad inventiva de la invención. No es vinculante ni produce efectos jurídicos, pero dicha información permite estimar la validez real de la patente, y es objetiva y accesible a cualquier tercero, que de este modo no tiene que destinar recursos propios para realizar dicha búsqueda.

Si bien no produce efectos jurídicos, el IET permite en muchos casos hacer una estimación de la validez real de la patente, y es una información objetiva y accesible a cualquier tercero, que si no existiera el IET tendría que destinar recursos propios a realizar por su cuenta una búsqueda.

El IET se obtiene comparando el objeto de la solicitud con otras patentes (nacionales y extranjeras) y con literatura no patente (técnica y científica) que reflejen el estado de la técnica. Hace referencia al sector técnico de la invención según lo establecido en la C.I.P.

En los tres meses siguientes a la publicación del IET, se debe optar entre el procedimiento general de concesión o el procedimiento con examen previo. La reanudación se publicará en el BOPI indicando el procedimiento que se ha elegido.

Procedimiento general.

Petición de reanudación

Observaciones de terceros

Contestación del solicitante

Concesión de la patente

La patente se concede con independencia del IET y de las observaciones de terceros. Sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Procedimiento de concesión con examen previo

Petición del examen

Oposiciones

Examen de requisitos de patentabilidad

Comunicación al solicitante

Propuesta de resolución motivada

Concesión o denegación.

Concesión total o parcial, sin perjuicio de tercero ni garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y la utilidad del objeto sobre el que recae.

Solicitudes de patente por vía nacional.

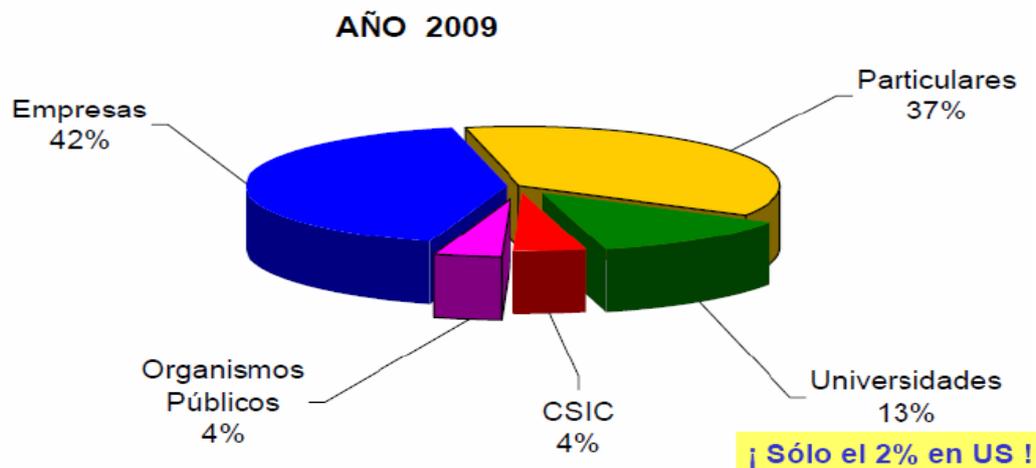
Al analizar las solicitudes y concesiones de patentes en España por la vía nacional entre los años 2004 y 2008, encontramos un crecimiento en el número de solicitudes fundamentalmente aquellas presentadas por residentes.

Solicitudes y patentes ES (vía nacional)

AÑOS	2004	2005	2006	2007	2008
SOLICITUDES					
. Residentes	2.864	3.027	3.098	3.244	3.599
. No Residentes	236	225	254	195	184
. Total	3.100	3.252	3.352	3.439	3.783
CONCESIONES					
. Residentes	1.642	2.319	1.895	2.317	2.017
. No Residentes	339	342	212	286	185
. Total	1.981	2.661	2.107	2.603	2.202

Se puede analizar asimismo la distribución de las solicitudes de patente española presentadas por solicitantes residentes en España, según la memoria de la OEPM del año 2009, donde se puede apreciar que el 13 % de las solicitudes son realizadas por universidades, que no pagan ninguna tasa, y el 8 % son realizadas por Organismos Públicos de Investigación o CSIC.

Distribución de las solicitudes de patente española presentadas por solicitantes residentes en España, según la Memoria de la OEPM



Se puede ver a continuación la evolución del número de solicitudes de patente con efectos en España. Frente a esas casi 3.500 en 2007 o 3.800 en 2008, encontramos más de 60.000 que se presentan por la vía europea, y más de 150.000 que se presentan por la vía PCT.

SOLICITUDES DE PATENTES CON EFECTOS EN ESPAÑA

	2004	2005	2006	2007	2008
VÍA NACIONAL (Directas)	3.100	3.252	3.352	3.439	3.783
VÍA EUROPEA (Directas)*	55.524	58.291	59.329	62.109	63.000
VÍA PCT	122.713	136.821	149.622	157.613	163.901
- Euro-PCT*	122.629	136.733	149.532	157.520	163.800
- PCT que entran en fase nacional	84	88	90	93	101
TOTAL	181.337	198.364	212.303	223.161	230.684

* Son datos provisionales en el año 2008.

A continuación se exponen unos datos estadísticos para valorar el número y porcentaje de solicitudes de patente españolas que optan por acogerse a este procedimiento de concesión especial, alternativo y opcional.

- Durante el año **2002**, la OEPM emitió un total de 18 informes de examen previo.
- Durante el año **2003**, se acogieron al procedimiento especial de concesión con examen previo 283 solicitudes de patentes españolas, de un total de 3.081 solicitudes de patente presentadas durante dicho año.
- Durante el año **2004**, se acogieron al procedimiento especial de concesión con examen previo 304 solicitudes de patentes españolas, de un total de 3.100 solicitudes de patente presentadas durante dicho año.

- Durante el año **2005**, se acogieron al procedimiento especial de concesión con examen previo 268 solicitudes de patentes españolas, de un total de 3.252 solicitudes de patente presentadas durante dicho año.
- Durante el año **2006**, se acogieron al procedimiento especial de concesión con examen previo 192 solicitudes de patentes españolas, de un total de 3.352 solicitudes de patente presentadas durante dicho año.
- Durante el año **2007**, se acogieron al procedimiento especial de concesión con examen previo 175 solicitudes de patentes españolas, de un total de 3.439 solicitudes de patente presentadas durante dicho año.
- Durante el año **2008**, se acogieron al procedimiento especial de concesión con examen previo 191 solicitudes de patentes españolas, de un total de 3.783 solicitudes de patente presentadas durante dicho año.
- Durante el año **2009**, se acogieron al procedimiento especial de concesión con examen previo 211 solicitudes de patentes españolas, de un total de 3.712 solicitudes de patente presentadas durante dicho año.

En la actualidad, aproximadamente entre el 5% y el 6% de las solicitudes de patente españolas presentadas se acogen al procedimiento especial de concesión con examen previo, y aproximadamente el 85% de las solicitudes de patente para las que se solicitó dicho examen son finalmente concedidas por la OEPM.

5 – 6 % !!!

Años	2004	2005	2006	2007	2008
Ex. previo	304	268	192	175	191

Análisis comparativo de los sistemas nacionales de patentes de otros países de la Unión Europea

Las legislaciones nacionales de patentes de los países de la Unión Europea están en gran medida armonizadas en cuanto a sus disposiciones de carácter sustantivo.

Por lo que se refiere a los procedimientos de concesión, las diversas legislaciones nacionales presentan todavía algunas diferencias importantes, sustancialmente en relación al establecimiento de un informe de búsqueda, de un examen sustantivo y de un procedimiento de oposiciones por terceros, y en cuanto al carácter opcional u obligatorio de tales trámites.

Se expone a continuación, una tabla comparativa de los sistemas nacionales de tramitación de patentes en otros países de la Unión Europea.

	<u>IET</u>	<u>Examen sustantivo</u>
AT	SÍ	SÍ
BE	SÍ	NO
DK	SÍ	SÍ
FI	SÍ	SÍ
FR	SÍ	NO
DE	SÍ	Diferido (7 años)
GR	SÍ	NO
HU	SÍ	SÍ
IE	SÍ	NO
IT	SÍ	NO
LV	NO	NO
NL	SÍ	NO
SE	SÍ	SÍ
UK	SÍ	SÍ

Como se podrá observar a partir de la tabla comparativa de los sistemas nacionales de tramitación de patentes en otros países de la Unión Europea, los estados están divididos entre un grupo de países que no prevén la realización del examen previo en el procedimiento nacional de concesión (Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia y Holanda), y otro grupo de países que sí lo prevén (España, Austria, Finlandia y Hungría) en el caso de España con carácter opcional, y en Alemania se difiere hasta 7 años.

Algunos países, por ejemplo Holanda, tenían examen previo con anterioridad, pero como consecuencia de la creación del sistema de patentes europeo, suprimieron dicho examen por considerar que lo que debía ofrecer un sistema nacional de patentes era un sistema alternativo y complementario al europeo, facilitando un sistema que permitiera conseguir patentes de forma más rápida y a menor coste, en paralelo a la posibilidad de poder solicitar patentes con examen por la vía europea.

CAPITULO 3. OBJETIVOS

Como se ha podido apreciar, el sistema previsto para la concesión de patentes nacionales españolas es particular, y este sistema opcional de examen que se implantó en el año 2000, es en teoría un proceso transitorio hacia la instauración generalizada del sistema con examen previo, aunque ya se han visto las diferentes particularidades existentes en algunos de los países analizados.

Sin embargo, hasta el momento se continúa con el régimen transitorio y no se ha implantado de manera general la solución esperada. Así pues, ¿Cuál es realmente el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden perseguir con la implantación del examen de fondo?

Uno de los posibles objetivos que se plantean al tratar este tema, es el de armonizar el sistema nacional de patentes con los principales sistemas de patentes de nuestro entorno. Sin embargo, nos encontramos también con algunas iniciativas recientes que no van en esa dirección y que pueden ser discutibles, como es la publicación de la opinión escrita junto con la solicitud, que no se realiza en otros sistemas como el europeo o el americano.

Otro posible objetivo es el de conseguir que el sistema de patentes sea más atractivo para los solicitantes, para los usuarios del sistema. Este es uno de los objetivos más importantes, si bien algunos de los participantes defendieron la existencia de iniciativas más atractivas para los solicitantes, como puede ser mejorar en la medida de lo posible los plazos para la obtención del IET.

Si el objetivo es mejorar la imagen de la OEPM, tanto frente a los organismos internacionales (OMPI, EPO...) como frente a las demás instituciones españolas y el público en general, la obligatoriedad del examen afectaría positivamente a este objetivo. Evidentemente umentaría la calidad, si bien el grado en que lo hiciera dependería mucho de cómo se implementara el examen.

La obligatoriedad del examen no debería afectar al número de solicitudes, que es de unas 3.000-3.600 al año, que corresponde en su gran mayoría a solicitantes residentes, entre los cuales el 13% son universidades, que no pagan ninguna tasa, y el 8% son el CSIC y otros OPIS. El número de concesiones sí que se vería afectado negativamente por este proceso.

Pero los objetivos no son solo que se soliciten muchas o pocas patentes, es que estas estén bien concedidas, sean analizables y tengan los límites bien definidos, ya que el procedimiento de protección es muy potente y puede tener trascendencias muy serias para la competitividad de una empresa.

CAPITULO 4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL EXAMEN DE FONDO

Durante el desarrollo de la mesa de debate del Grupo de Trabajo, se analizaron las posiciones particulares de los participantes, y se detallaron una serie concreta de ventajas e inconvenientes característicos de la implantación de un sistema de concesión de patentes con examen de fondo obligatorio, así como una serie de factores considerados de alta relevancia para el proceso.

Ventajas

La principal ventaja que se plantea por unanimidad por parte de todos los integrantes de la mesa de debate, es el conseguir que un futuro próximo exista un único tipo de patentes españolas que hayan sido concedidas todas ellas según el procedimiento de concesión con examen sustantivo, eliminando esta situación especial con dos tipos de patentes.

Este hecho nos acerca a las posturas de las principales organizaciones multinacionales en las que España se integra y a algunas de las posiciones de los países de nuestro entorno, evitando la particular situación de sistema opcional de examen.

Otra ventaja sería que todas las patentes concedidas habrían pasado por el filtro de un examen sobre su novedad y actividad inventiva, con lo cual podríamos hablar de patentes más “fuertes”, a pesar de que la fuerza de una patente no debe depender del procedimiento de tramitación que ha seguido, sino de su validez intrínseca.

Ello, sin embargo, no impediría que las mismas fueran susceptibles de anulación ante los Tribunales con posterioridad, bien por haberse localizado otros antecedentes no incluidos en el informe sobre el estado de la técnica ni en las oposiciones, bien porque la valoración que pudieran hacer los Tribunales de dichos antecedentes fuera distinta de la efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo y relacionado con lo anterior, la generalización de un examen de fondo obligatorio permitiría reducir el número de patentes que se presentan sin intenciones comerciales. Una importante proporción de las 3.700 patentes que lo hacen sin examen previo son patentes curriculares, es decir, patentes de profesores de universidad o de instituciones públicas, o de cualquier otro orden, que se presentan a coste cero y que persiguen únicamente el tener el mayor número posible de patentes presentadas y concedidas a efectos únicamente de número de publicaciones para currículum, sin valoración industrial.

Así, algunos de los participantes en el debate consideraron de relevancia destacar que la incorporación de un examen previo de fondo obligatorio conseguiría eliminar muchas solicitudes de menor entidad y proporcionaría peso específico al sistema, de modo que ya no sería un simple depósito, y las patentes españolas tendrían mayor fortaleza.

Sin embargo, esta es una postura que puede resultar problemática desde el punto de vista político. El pasar de tener 3.700 solicitudes de patentes al año a tener solo 300 porque se obligue a realizar un examen previo que pocas van a querer asumir, sin duda es un factor que puede resultar problemático para tomar la decisión de incorporar el examen, aunque de ese modo se pase de un sistema de simple depósito a una solicitud de patente perfectamente competitiva, lo cual proyecte una adecuada imagen de fortaleza al tratar con otros países.

¿Estaría, por tanto, la Oficina dispuesta a obtener muchas menos concesiones y menos solicitudes en aras de que el resto de patentes tenga una mayor presunción de validez, o por haberlas conseguido con examen?

Ante esta pregunta, determinados expertos consultados consideran que, respecto a la reducción del número de solicitudes, primero debe estar el interés general y es por tanto conveniente contar con un sistema más sólido, más eficaz y con mayor predictibilidad, que de credibilidad tanto a las patentes como al propio sistema de patentes español especialmente a largo plazo, lo que a su vez redunde en mejorar el sistema de cara a los usuarios, que perciben esa solidez, y se retroalimente en forma de un mayor número de usuarios.

Por último, también juega a favor de la instauración de un examen obligatorio para todas las patentes españolas la experiencia que la OEPM atesora a día de hoy en esta materia como autoridad de examen internacional (IPEA) en el sistema PCT.

Inconvenientes

Sin embargo, la implantación de un examen de fondo, a pesar de contar con determinadas ventajas, presenta también una serie de inconvenientes de gran relevancia, y que hacen replantearse la postura a adoptar:

Por un lado, el examen supone un coste adicional para los solicitantes, ya que es preciso no solamente abonar la tasa de examen sino que también trabajo de análisis de antecedentes, discusión de los mismos, proposición de modificaciones en las reivindicaciones, etc. que conlleva la realización de un examen de esta envergadura. Si bien la solicitud ha reducido su coste en los últimos años y la tasa más importante es precisamente la del IET, esto implica el disponer de asesoramiento profesional de un asesor técnico.

De hecho, el coste adicional que supondría para el solicitante las tasas de examen y los honorarios de los agentes, acercaría los costes de una solicitud española a una europea, por lo que la española resultaría menos atractiva.

Asimismo, la realización del examen prolonga el tiempo de tramitación de las patentes, con lo que se incrementa la inseguridad jurídica de los solicitantes a la vez que se prolonga el tiempo necesario para poder ejercitar el derecho de exclusiva frente a posibles infractores.

La propia Ley de Economía Sostenible que ha sido aprobada muy recientemente, fija unos plazos máximos de concesión y dice que serán, para las solicitudes no examinadas, catorce meses desde el IET, para las examinadas veinticuatro meses, con lo cual una patente examinada, según la propia Oficina, tarda diez meses más que una patente no examinada.

Puesto que en España no se puede interponer una acción de infracción de patente en base a una solicitud no concedida, entonces al titular de la patente le perjudica que tarde un año más la concesión de su patente porque en la medida en que la solicitud en trámite solo confiere una protección provisional, que todos sabemos que es limitada, incrementando así la inseguridad jurídica de los solicitantes.

Otro de los posibles inconvenientes de la realización de este tipo de examen previo, sería precisamente la mayor carga de trabajo para la OEPM. Estas nuevas condiciones exigirían la dedicación de más recursos y la formación de más personal a fin de mantener la calidad y el ritmo en la tramitación de patentes en unos plazos razonables.

Si bien es cierto que desde que se instauró la opinión escrita en los informes sobre el estado de la técnica, casi se puede suponer que la OEPM realiza ya un “examen sustantivo preliminar” en todos los casos, puesto que se pronuncia sobre la validez o no de la solicitud, pero aun así se trata de nuevos procedimientos que es necesario incorporar. Asimismo, se puede considerar que en la actualidad se acogen al procedimiento con examen sustantivo entre el 5 y el 7 % de las solicitudes, por lo que elevar el porcentaje implicaría un importante aumento de la carga de trabajo para la Oficina y un importante riesgo de retraso, que puede ser uno de los problemas de mayor relevancia.

El instaurar un sistema de examen preliminar además implica unos procedimientos mucho más rígidos y con menor flexibilidad para permitir a los usuarios adaptarse a las demandas requeridas. El sistema actual permite cubrir las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que requieren un sistema de patentes que sea rápido, eficiente y de bajo coste.

Y sin duda, el principal inconveniente identificado y que puede presentar una mayor influencia al analizar la viabilidad de la implantación del examen de fondo obligatorio, sería el de la duplicidad de exámenes.

La creación del sistema de patentes europeo se hizo precisamente con el fin de evitar duplicidades en el examen de solicitudes de patentes y, por tanto, limitar los costes para los usuarios. La idea de que solo se examine la misma patente una única vez por una única Oficina para varios países a la vez, va en la dirección de evitar duplicidades en el examen de la misma patente por diversas Oficinas de Patentes sometidas al mismo derecho sustantivo como son las europeas.

Según la opinión de algunos de los expertos participantes en el Grupo de Trabajo, la realización de un examen en la solicitud nacional sería redundante, ya que si se solicita la solicitud prioritaria española pero se extiende vía patente europea habría una diversidad de exámenes que pueden ser reiterativos y encarecen los costes de la protección de la familia de patentes.

Recapitulando, el problema de plazos y costes viene dado porque las empresas muchas veces presentan una solicitud de patente española que al cabo de un año se extiende como solicitud de patente europea. Por tanto, interesa consolidar los derechos en España lo antes posible y con el mínimo coste, y podría no resultar absolutamente necesario que se examine a fondo la patente española. El motivo es claro, ya se examinará la solicitud europea y, cuando se conceda en Europa, ya se validará en España y se sustituirá ulteriormente la prioritaria para evitar problemas de prohibición de doble protección.

Si el examen de fondo fuera obligatorio en España, los costes subirían, los plazos se alargarían y el examen se duplicaría, por lo que en ese caso para las empresas dejaría de interesar tramitar primero una patente española y el interés se limitaría únicamente al hecho de obtener un derecho de prioridad, de modo que el impacto que pudiera tener esta medida sería considerable.

Factores destacados:

Además de las ventajas e inconvenientes identificados, conviene analizar una serie de aspectos que pueden ser considerados críticos y tienen gran relevancia en la discusión sobre este tema:

Uno de los factores identificado por los integrantes de la mesa de debate como de elevada influencia en una posible incorporación de un examen de fondo en el procedimiento nacional, es el relativo a la falta de homogeneidad.

Incluso en oficinas con una gran tradición y experiencia, que cuentan con plantillas de examinadores muy consolidadas, se encuentra mucha dificultad en garantizar la homogeneidad de examen. De hecho, los criterios, la dureza, los filtros de examen que había hace diez años en la oficina europea o en la estadounidense, no tienen nada que ver con los que había hace cinco años o los que encontramos en la actualidad. Hay patentes que hace cinco años se concedían de una manera sencilla y que hoy son rechazadas sistemáticamente.

La plantilla de examinadores de la OEPM es todavía joven y necesita más experiencia y consolidación para enfrentarse a estos nuevos procedimientos con un examen de fondo contundente.

Un examinador no se forma en un año ni en dos. Se trata de una profesión muy difícil y la creación de un cuerpo de examinadores adecuada requiere no solo de una importante formación sino también de una adecuada motivación, valoración y reconocimiento de su carrera profesional.

Sin embargo, la Oficina Española realiza excelentes Informes de Búsqueda y sería deseable que se canalizaran todos los esfuerzos en mejorar aún más esta documentación, en mejorar la formación, sus herramientas de búsqueda, , etcétera, para que dicho informe sobre el estado de la técnica sea cada vez mejor.

Tal y como se vio a lo largo de la jornada de debate y como se ha visto reiteradamente en este documento, es muy importante que la hipotética implantación de un examen de fondo obligatorio no retrase los informes sobre el estado de la técnica, sino al contrario, que dicho informe esté dentro del año de prioridad para poder tomar decisiones de manera adecuada acerca de la validez de la patente y poder definir las estrategias de protección y extensión de la patente en otros países.

Asimismo, de manera continuada se ha hecho referencia a la necesidad de un adecuado sistema de recursos. Un examen previo implica la necesidad de prever una verdadera oposición, pero no frente a una solicitud, sino que se trate realmente de una acción de nulidad que permita que los terceros formulen una oposición después de la concesión, así como para poder recurrir contra las decisiones de denegar la solicitud como consecuencia del examen. Esto implica la necesidad de disponer de Cámaras de Recursos de patentabilidad, dotadas necesariamente de más recursos humanos y una mayor formación.

El sistema de recursos de la OEPM es puramente jurídico y no está en condiciones de valorar cuestiones sobre patentabilidad; en la actualidad esto se soluciona con informes de la sección de examen, por lo que son de nuevo examinadores los que revisan las decisiones de sus compañeros. Sería imprescindible para un sistema con examen de fondo obligatorio que hubiera una sección de recursos técnica, no jurídica, totalmente

independiente y que se publicaran sus decisiones razonadas, para servir de guía interpretativa a solicitantes y examinadores.

No se trata solo de que haya un sistema de recursos distinto, separado de la división o grupo de examen, sino que además el trabajo de dichas divisiones de recursos fuera público, como las decisiones de las cámaras de la Oficina Europea, para que, con el tiempo hubiera una guía de interpretación de la ley, de las directrices..., que no dependiera de la diversidad de examinadores incorporados en la Oficina. De este modo, se crearía su propia jurisprudencia que podría llegar a ser en algunos aspectos incluso discrepante respecto a la jurisprudencia de la EPO.

CAPITULO 5. CONCLUSIONES.

Se constata que el procedimiento alternativo de concesión de solicitudes de patentes españolas con examen previo no ha tenido una gran aceptación por parte de los solicitantes de patentes españolas, atendiendo al grado de utilización del mismo durante los últimos años.

El sistema actual de concesión de patentes en España, gracias a su flexibilidad, ofrece sin embargo, todas las opciones a los usuarios para permitirles determinar su política de patentes en función de sus propias necesidades. De este modo, se adapta a las distintas necesidades de las empresas innovadoras y fundamentalmente de las PYMES, que constituyen el principal tejido empresarial español.

Por tanto, y puesto que la propia Ley de Patentes preveía que en un plazo no muy largo todas las patentes se solicitaran con examen, es apropiado preguntarse ¿estamos preparados en este momento para instaurarlo?

La flexibilidad que da el sistema actual, que permite cubrir las necesidades de PYMES que buscan patentes rápidas y de bajo coste o las de empresas muy innovadoras que tal vez no necesiten el examen porque lo obtienen en el extranjero, hace pensar que los procedimientos existentes se ajustan a las necesidades del tejido empresarial español, tomando fundamentalmente como referencia a las pequeñas y medianas empresas.

Desde luego, en un plano puramente teórico, la introducción de la obligatoriedad del examen en el proceso de concesión de patentes mejoraría la imagen de la OEPM y, en principio, sería algo deseable, siempre que el examen fuera de la calidad suficiente aunque ello implicase perder solicitudes y concesiones. Para ello, es imprescindible trabajar en los puntos antes analizados y conseguir que ese examen sea de gran calidad, manteniéndose los precios bajos, evitando retrasos en la elaboración de los informes sobre el estado de la técnica, todo lo cual conlleva un gran esfuerzo económico y personal por parte de la OEPM.

Por tanto, existe cierta unanimidad entre los expertos consultados en considerar que todo lo que contribuya a mejorar la calidad del proceso y de las patentes concedidas es sin duda provechoso, y que la realización de un examen de fondo obligatorio contribuiría sin duda a este fin. Sin embargo, ante el debate de la idoneidad del procedimiento parece que, si bien hubiera resultado interesante hace tiempo, ahora ya no corresponde, ante los procedimientos actuales existentes.

Si hay recursos, se considera mejor destinarlos a mejorar todo lo que se pueda y a potenciar en la medida de lo posible la información pública procedente de la Oficina Española de Patentes sobre todas las solicitudes, el informe sobre el estado de la técnica. Parece mucho más eficaz para la industria, para los terceros, y para los solicitantes, mejorar la calidad, la exhaustividad de las búsquedas o acortar el plazo en que se pueda disponer del IET.

Aun así, tal y como se ha visto en el análisis y en la elaboración de este documento, este tema sigue siendo de gran actualidad y existen multitud de puntos sobre los que todavía queda mucho por discutir, lo que es indicativo del gran interés que suscita.

Por tanto, es necesario abrir la imaginación y la creatividad y buscar nuevas fórmulas que puedan hacer frente a las necesidades e inquietudes de todos los actores implicados en este debate.



Examen de fondo obligatorio en el procedimiento español de concesión de patentes