



*sent for translation 11/12
about a week*

Telephone: 787-772-9200
Facsimile: 787-772-9533
URL: www.hhoglund.com
E-mail: email@hhoglund.com

POR FACSIMILE SOLAMENTE

12 de noviembre del 2003

Sr. Hiram Bernstein
(Facsimile 703-305-1013)
Mail Stop Comments – Patents
Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

RE Comentarios sobre Reglamentación Propuesta denominada Cambios en Favor de la Implantación del Plan Estratégico para el Siglo 21 de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

Estimado senior Bernstein:

El suscriptor respetuosamente somete los comentarios sobre el “Aviso sobre la propuesta reglamentación, Registro Federal Volumen 68, Numero 177, 12 de septiembre del 2003”. Los comentarios sometidos se dirigen específicamente a las enmiendas propuestas al “37 C.F.R. §1.105”.

Primer Comentario General: Solicitudes de Información Privilegiada y Confidencial

Se solicita que la Regia 105 incluya una disposición aclarando que no se pueda solicitar información privilegiada y confidencial bajo la Regla 105.

Según se establece actualmente y bajo las enmiendas propuestas, la Regla 105 parece ser lo suficientemente amplia y abarcadora como para argumentar información privilegiada, tales como, secreto comercial, trabajos legales, información protegida bajo el privilegio de abogado-cliente o cualquier información que no sea típicamente fácil de obtener por una agencia. Los tribunales son claros en que una agencia no puede como rutina solicitar ninguna información sin que primero se hayan presentado razones de peso, específicamente detallando el tipo de información que solicita y el por qué tal información es necesaria. Por ejemplo, de manera que una agencia pueda obtener un documento que está protegido por la confidencialidad de un abogado con su cliente, dicha agencia tiene que regirse por la Regla P.26(b)(3) del Procedimiento Civil Federal y demostrar que hay una necesidad importante para obtener dicha información. Por el contrario, la Regla 105 contempla con mucho menor peso un «necesidad razonable» para obtener dicha información.

Una opción es solicitar que se añada una aclaración a la regla, explicando que una respuesta completa a una solicitud de información consistiría en que la información requerida es un secreto comercial, un trabajo legal, protegido por el privilegio de un abogado con su cliente o confidencial y por lo tanto exento de hacerse público.

En otra alternativa adicional, es requerir que a un solicitante se le permita someter en una respuesta a una Solicitud de Información una exposición de que la información es confidencial bajo una de los estándares arriba descritos (u otro reconocido) y que sea imparcial (por ejemplo, que no sea decidido por el examinador trabajando lo Solicitud). un mecanismo eficaz y confidencial para determinar si de hecho está protegido y que debe estar exento de que esta información pueda ser solicitada.

La aclaración de la regla que se solicita tiene mayor relevancia debido a que toda información que se provea durante la ejecución está disponible al público en general cuando una solicitud se convierte en una patente y actualmente no existe ningún mecanismo para proveer información confidencial y protegida a un examinador mientras se ejecuta una solicitud entre tanto que se asegura la confidencialidad y protección de la información.

2. Segundo Comentario General: Resolución de Disputas

Inevitablemente surgiran desacuerdos entre los solicitantes y los examinadores concernientes al alcance de interrogatorios y estipulaciones ambiguas. Se solicita que un primer mecanismo para resolver dichos desacuerdos en una forma justa e imparcial se provea en la Regla 105. Preferiblemente dicho mecanismo seria mucho mas rapido que una Solicitud al Comisionado, que pudiera causar un retraso considerable en la ejecución de una solicitud. Claro que un solicitante pudiera en cualquier caso hacer su solicitud al Comisionado si asi lo deseara (antes o despues del primer mecanismo).

3. Tercer Comentario General: Cambio inadecuado del peso de la evidencia

Se solicita que la Regla 105 incluya una disposición aclarando que las peticiones de información no se usen para imponer en el solicitante un peso para demostrar de primera intención que su invento se puede patentar.

Algunos aspectos de las enmiendas propuestas a la Regla 105 las pudiera usar un examinador para eliminar el peso a prima facie que recae en un examinador para probar que un invento no se puede patentar y en su defecto obligar al solicitante a probar que su invento si se uede patentar.

Por ejemplo, una primera Contestación Oficial del Examinador pudiera incluir una petición de que el aspirante margue las diferencias que se pueden patentar entre las declaraciones en cuestión y la documentación presentada sobre inventos previos ya conocidos. Esto equivaldria al pedido de que el solicitante (i) determine el alcance y el contenido de esta prueba y (ii) que determine las diferencias entre la prueba y las

declaraciones en cuestión. Se el examinador no presenta prueba de estos factores, el pedido equivaldría a una solicitud para que el aspirante revisara las declaraciones. No obstante, esta bien establecido y reconocido en el MPEP §2142 que “[e]l examinador carga con el peso inicial de respaldar con hechos cualquier conclusión evidente. Si el examinador no produce un caso a prima facie, el aspirante no tiene ninguna obligación de someter evidencia de lo que no es obvio”. De acuerdo con esto, el uso de la regla sería claramente inapropiada.

4. Cuarto Comentario General: Solicitudes Concretas

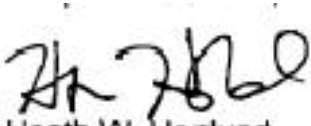
Se solicita que la Regla 105 incluya una disposición alarando de que los pedidos de información no sean hechos a menos que la información requerida sea “razonablemente necesaria” para examinar o tratar un asunto con propiedad en una solicitud de patente. Aunque la regla actualmente determina que las solicitudes de información tienen que ser razonablemente necesarias para tratar un asunto en la solicitud, el lenguaje requerido recalcaría mucho más la importancia de la necesidad razonable como un requisito preliminar para una solicitud de información.

5. Quinto Comentario General: Especificación Respaldada en el Record

Se solicita que la Regla 105 incluya una disposición de que el record provea apoyo a la proposición de que la información en particular que se está solicitando es razonablemente necesaria para examinar en más detalle la solicitud.

Si el record no necesita demostrar que la información es razonablemente necesaria, entonces una revisión adecuada de tal solicitud (por ejemplo, una Petición al Comisionado) pudiera ser a lo sumo decidida arbitrariamente.

Respetuosamente,



Heath W. Hoglund
Reg. Num. 41076

emj

