

PCT/WG/15/2

ORIGINAL: INGLÉS

fecha: 14 DE JULIO DE 2022

# Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

**Decimoquinta reunión**

**Ginebra, 3 a 7 de octubre de 2022**

Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT: informe de la vigesimonovena sesión

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

1. En el Anexo del presente documento figura el resumen de la presidencia de la vigesimonovena sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT/MIA), celebrada en Ginebra en forma de reunión virtual del 20 al 22 de junio de 2022. El Anexo II del citado resumen de la presidencia contiene el resumen de la presidencia de la novena reunión oficiosa del Subgrupo de la PCT/MIA encargado de la Calidad, que tuvo lugar antes de la Reunión de las Administraciones Internacionales, de manera virtual, los días 16 y 17 de junio de 2022.
2. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del resumen de la presidencia de la vigesimonovena sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (documento PCT/MIA/29/10) que se reproduce en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

Reunión de las Administraciones Internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Vigesimonovena sesión, Ginebra, 20 a 22 de junio de 2022

Resumen de la presidencia

*(del que la Reunión tomó nota, reproducido del documento PCT/MIA/29/10)*

# Introducción

1. La Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (“la Reunión”) celebró su vigesimonovena sesión en forma de reunión virtual del 20 al 22 de junio de 2022.
2. En dicha reunión participaron, de manera virtual, las siguientes Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacionales: la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, el Instituto de Patentes de Visegrado, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil, el Instituto Nórdico de Patentes, el Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual, IP Australia, la Oficina Austríaca de Patentes, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, la Oficina de Patentes de Israel, la Oficina de Patentes de la India, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, la Oficina de Patentes y Registro de Finlandia, la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, la Oficina Egipcia de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Eurasiática de Patentes, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Japonesa de Patentes, la Oficina Sueca de Propiedad Intelectual, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual, la Oficina Turca de Patentes y Marcas y el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia.
3. La lista de participantes figura en el Anexo I del presente documento.

# Apertura de la sesión

1. La Sra. Lisa Jorgenson, directora general adjunta del Sector de Patentes y Tecnología, dio la bienvenida a los participantes en nombre del director general de la OMPI.

# Elección de la presidencia

1. La reunión fue presidida por el Sr. Tsuyoshi Isozumi, director principal del Departamento de Asuntos Jurídicos e Internacionales del PCT, Sector de Patentes y Tecnología de la OMPI.

# Aprobación del orden del día

1. La Reunión aprobó el orden del día que consta en el documento PCT/MIA/29/1 Prov. 2.

# Estadísticas del PCT

1. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América de América (USPTO) informó que el 22 de marzo de 2022, siguiendo las orientaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, ha puesto fin a la relación con los funcionarios del Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia (Rospatent) y de la Organización Eurasiática de Patentes. La USPTO también ha puesto fin a sus relaciones con los funcionarios de la Oficina nacional de propiedad intelectual de Belarús. Indicó que estas decisiones se han tomado en respuesta a los acontecimientos que se están produciendo en Ucrania. Además, el 1 de junio de 2022, la USPTO notificó a Rospatent su intención de rescindir su acuerdo relativo al funcionamiento de Rospatent como Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y como Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) para las solicitudes internacionales que se presentan a la USPTO como Oficina receptora. Según las cláusulas del acuerdo, la rescisión se hará efectiva el 1 de diciembre de 2022. Mientras tanto, se aconseja prudencia a los solicitantes de Estados Unidos de América que presenten solicitudes internacionales en el marco del PCT si prevén elegir a Rospatent como ISA o IPEA.
2. El Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia (Rospatent) declaró que la decisión unilateral de la USPTO está motivada por una voluntad política y hace caso omiso de las necesidades y demandas de los solicitantes. Rospatent ha sido reconocida como Administración Internacional competente para 30 Estados y organizaciones regionales, lleva a cabo la búsqueda y el examen preliminar en todos los ámbitos técnicos, incluidos los relacionados con los métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal por cirugía o terapia, así como los métodos de diagnóstico. Son muchos los solicitantes de la USPTO que demandan la labor que realiza Rospatent. Además, independientemente de las políticas generales de bloqueo, los Estados Unidos de América han autorizado ciertas transacciones relacionadas con la propiedad intelectual en la Licencia General N.º 31, reconociendo la importancia del funcionamiento del sistema mundial de propiedad intelectual. Desde que, en 2010, se firmó el acuerdo para actuar como Administración Internacional para los solicitantes de los Estados Unidos de América, Rospatent no ha dejado de recibir solicitudes de búsqueda y examen de dichos solicitantes, lo que demuestra el interés de larga data que existe por el servicio y la confianza en las expertas competencias de Rospatent. En su opinión, al rescindir el acuerdo, la USPTO está privando a sus propios solicitantes de un importante instrumento para proteger sus invenciones en el extranjero. Rospatent hizo un llamamiento a las Administraciones Internacionales para que se concentren en el funcionamiento eficaz del ecosistema mundial de la propiedad intelectual, y, especialmente, en las necesidades de los solicitantes y los titulares de derechos, y se abstengan de politizar las cuestiones.
3. La Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) dio las gracias a las Administraciones por su apoyo a su reciente nombramiento como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional y dijo que espera contribuir al desarrollo continuo del Sistema del PCT. El nuevo papel de la Oficina como Administración Internacional será beneficioso para los solicitantes de la región, ya que le permitirá actuar en todas las fases del proceso de solicitud de patentes. La EAPO apoyó la declaración de Rospatent. Dijo que la Organización Eurasiática de Patentes reúne a ocho países en la administración de un sistema unitario de patentes, y que lamenta las prácticas discriminatorias y no constructivas iniciadas por varias Oficinas de patentes. La cooperación internacional en el ámbito de la propiedad intelectual tiene por objeto estimular la creatividad y la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual en beneficio de los solicitantes y titulares de derechos de todo el mundo, sobre la base de los principios de paridad, apertura y colaboración. La situación actual crea desequilibrios y riesgos para el sistema mundial de propiedad intelectual e infringe los principios básicos de la legislación y las obligaciones internacionales. La EAPO está comprometida con la idea de no politizar el diálogo entre especialistas y de que el sistema de propiedad intelectual funcione estrictamente dentro del marco jurídico. Por ello, pidió a las demás Administraciones Internacionales que adopten posiciones pragmáticas y velen por los intereses de los usuarios de la propiedad intelectual.
4. La Reunión tomó nota de la presentación de la Oficina Internacional relativa a las estadísticas más recientes sobre el PCT.[[1]](#footnote-2)

# Asuntos tratados en el Subgrupo encargado de la Calidad

1. La Reunión tomó nota y aprobó el resumen de la presidencia del Subgrupo encargado de la Calidad que figura en el Anexo II del presente documento, aprobó las recomendaciones contenidas en ese resumen, así como la continuación del mandato del Subgrupo y la convocación de una próxima reunión en 2023.

# Servicios en línea del PCT

1. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/29/9.
2. Las Administraciones Internacionales manifestaron su satisfacción con respecto a las prestaciones que ofrecen los diversos servicios en línea facilitados por la Oficina Internacional a los solicitantes y a las Oficinas, entre ellos, el servicio ePCT para las Administraciones Internacionales, la transmisión eSearchCopy y los servicios de Internet de ePCT. Varias Oficinas receptoras han realizado satisfactoriamente la transición hacia el uso de la presentación de solicitudes mediante el sistema ePCT y algunas reciben prácticamente todas sus solicitudes mediante dicho servicio.
3. Las Administraciones apoyan ampliamente los objetivos a largo plazo y los próximos pasos para el desarrollo propuesto en el documento, especialmente en lo que respecta al uso del XML y la eliminación de las comunicaciones en papel con los solicitantes. El uso del formato XML es importante para desarrollar procesos más eficientes y entrenar a los sistemas de inteligencia artificial. Para ello, la calidad y la coherencia son importantes; una Administración destacó la necesidad de describir los requisitos de los documentos en formato XML con mayor claridad para que las Oficinas puedan desarrollar sistemas con la precisión y coherencia necesarias. Varias Administraciones indicaron que apoyarán los objetivos pertinentes en el desarrollo de sus propios sistemas informáticos en la medida en que los recursos lo permitan, pero que en algunos casos los proyectos están ligados a una labor de desarrollo de sistemas locales que previsiblemente tardará varios años en completarse. Varias Administraciones informaron de importantes avances hacia el objetivo de proporcionar los informes de búsqueda internacional y opiniones escritas en formato XML.
4. Las Administraciones estuvieron de acuerdo en que es deseable poder intercambiar documentos de prioridad, incluidos los datos en formato XML, y tomaron nota del comentario de la Oficina Internacional de que es importante hacerlo de forma normalizada para que las Oficinas puedan importar los documentos de prioridad de manera automática y coherente, independientemente de la fuente. La Oficina Internacional tiene la intención de plantear los aspectos del PCT relativos a los requisitos para intercambiar documentos de prioridad en formato XML en el Grupo de Trabajo del PCT, pero la cuestión debe abordarse principalmente a través del Comité de Normas Técnicas de la OMPI. Una vez que se adopte una norma, se deberá actualizar el Servicio de Acceso Digital a los documentos de prioridad (DAS) para procesar el nuevo formato.
5. Con respecto a la propuesta de eliminar las comunicaciones en papel de las Oficinas a los solicitantes, la Oficina Internacional confirmó que habrá que considerar la posibilidad de garantizar que los solicitantes puedan seleccionar fácilmente el uso del servicio y dónde y cómo se recibirán las notificaciones correspondientes. Puede ser por correo electrónico, interfaz de navegador o interfaces automatizadas para sistemas de gestión de patentes. El servicio también se basará en que las Oficinas usen el ePCT o en el desarrollo de una interfaz de servicios de Internet en la que la Administración que intente enviar una comunicación pueda presentar un documento para su posible transmisión y recibir inmediatamente una notificación indicando si ha sido aceptado o si la Oficina todavía tiene que enviarlo al solicitante en papel o por otros medios. La Oficina Internacional presentará propuestas más detalladas a su debido tiempo.
6. En respuesta a una solicitud de aclaración sobre el proceso de presentación de solicitudes de mejora de la funcionalidad disponible para las Administraciones en el ePCT, la Oficina Internacional aconsejó que se envíen las sugerencias a pct.icd@wipo.int.
7. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/29/9.

# Examen de los requisitos de forma en el PCT

1. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/29/3.
2. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) se refirió al documento PCT/MIA/27/14, que presentó en una sesión anterior de la Reunión, y expuso tres casos diferentes en los que la actual división de responsabilidades entre la Oficina receptora y la Oficina Internacional puede causar dificultades tanto a los solicitantes como a las Oficinas. En primer lugar, la Oficina puede considerar que, a pesar de no cumplir los requisitos de la Regla 11, los dibujos son satisfactorios para su publicación y, por lo tanto, no oponerse, pero la Oficina Internacional puede no estar de acuerdo. En segundo lugar, la Oficina puede emitir un formulario PCT/RO/106 señalando defectos que no considera necesarios por creer que la Oficina Internacional llamará la atención de la Oficina sobre estos en virtud de la Regla 28. En tal caso, los solicitantes podrán sentirse agraviados por el hecho de que se les pida que hagan correcciones, sobre todo cuando algunos solicitantes declaran que no lo consideran necesario y se permite que la solicitud siga adelante sin más. En tercer lugar, es posible que, a veces, la Oficina reciba correcciones aunque la Oficina Internacional afirme que prefiere seguir con los dibujos originales, ya que puede arreglar fácilmente de oficio los defectos percibidos (como el tamaño de los márgenes o la ubicación de los números de página y otros contenidos marginales). La USPTO considera que la Oficina Internacional aplica una norma más estricta en virtud de la Regla 28 que la que deben aplicar las Oficinas receptoras en virtud de la Regla 26. Además, añadir una Administración Internacional a la variedad de actores competentes en lugar de aclarar las cosas supondrá una mayor confusión.
3. Las Administraciones coincidieron en que la cuestión del examen de los requisitos de forma en el PCT es poco clara, incoherente y preocupante, pero que la solución es difícil. No es fácil definir un conjunto de normas claras sobre lo que es necesario para la publicación. Especialmente porque la definición de la Regla 11 se basa en una tramitación en papel, mientras que la mayoría de las solicitudes se presentan electrónicamente y las solicitudes en formato XML, en particular, tienen necesidades muy diferentes. Una cuestión especialmente importante es la dificultad de evaluar los dibujos en color: tal como son presentados tienen buen aspecto, pero hay que tener en cuenta el aspecto que tendrán al ser convertidos a blanco y negro para su publicación. Esto disminuye la calidad de la divulgación, tanto si la publicación se hace a partir de la conversión de las hojas del original como de las hojas de reemplazo presentadas por el solicitante. La cuestión de los dibujos en color lleva muchos años sobre la mesa; debería ser prioritario resolverla. Algunas Administraciones señalaron que la cuestión de la norma apropiada para la publicación es independiente de si los dibujos que no se atienen a la norma escrita son suficientes a efectos de la búsqueda internacional; en la mayoría de los casos, salvo en lo que atañe a la conversión de los dibujos en color, estos “dibujos que no se atienen a la norma prescrita” son perfectamente suficientes como base de una búsqueda internacional. Las Administraciones señalaron que será preciso definir más claramente el término “dibujos que no se atienen a la norma prescrita” si va a constituir la base de una propuesta.
4. Algunas Administraciones apoyan la idea de que la Administración encargada de la búsqueda internacional desempeñe un papel de apoyo a la Oficina receptora en la evaluación de los requisitos de forma. Los examinadores encargados de la búsqueda están en mejor posición que los examinadores de requisitos de forma de la Oficina receptora para evaluar la cuestión de la materia añadida en los dibujos de reemplazo. Otras expresaron su preocupación por la confusión que puede añadir a los procesos la inclusión de actores adicionales, los costos y cargas adicionales para las Administraciones y los posibles retrasos causados por las nuevas capas de tramitación. Una Administración destacó que, si se atribuye tal función, debería basarse en la invitación al solicitante a presentar correcciones a la Administración en casos concretos, y no como un derecho general del solicitante a presentar correcciones por su propia voluntad.
5. Algunas Administraciones expresaron su interés en la posibilidad de modificar el formulario PCT/RO/106 tanto para reflejar más claramente los requisitos modernos como para separar la cuestión de los defectos de forma que convendría que los solicitantes conocieran y contemplaran corregir de forma centralizada de aquellos que son esenciales para una publicación razonablemente uniforme.
6. Algunas Administraciones consideran también que sería útil que la Oficina Internacional asuma un papel más centralizado y directo en la evaluación de los defectos de forma, especialmente en lo que respecta a los dibujos que no se atienen a la norma escrita. Una de estas Administraciones expresó la posición de que todas las revisiones de los requisitos de forma deberían ser realizadas únicamente por la Oficina Internacional, ya que está en la mejor posición para determinar si algo es aceptable a efectos de una publicación razonablemente uniforme. En caso de que se decida que el control de los requisitos de forma debe seguir siendo realizado tanto por la Oficina receptora como por la Oficina Internacional, deben definirse claramente los requisitos para una publicación razonablemente uniforme. Otras Administraciones destacaron la importancia de que la Oficina receptora garantice la claridad de la comunicación con los solicitantes, teniendo en cuenta las cuestiones lingüísticas y de huso horario. Una Administración también indicó que considera que, en el futuro, es posible que la inteligencia artificial desempeñe un papel importante en la asistencia a las Oficinas en cuestión.
7. Las Administraciones señalaron que cualquier cambio en este ámbito, especialmente en lo que respecta a la Regla 11, tendrá importantes efectos en las legislaciones y reglamentos nacionales, así como en los procesos del Sistema del PCT.
8. La Oficina Internacional convino en que existen dificultades en la aplicación coherente de la norma de “publicación internacional razonablemente uniforme”, pero declaró que no aplica deliberadamente una norma diferente, en virtud de la Regla 28, de la aplicada por las Oficinas receptoras en virtud de la Regla 26. Aunque la Regla 28 no menciona explícitamente la publicación razonablemente uniforme, no tiene sentido señalar a las Oficinas receptoras los defectos que, con arreglo a la Regla 28.1.b), deben seguir evaluando según las normas establecidas en la Regla 26 y pasar por alto si siguen considerando que no son pertinentes para una publicación internacional razonablemente uniforme. Si bien es inevitable que, de vez en cuando, se cometan errores relacionados con la tramitación y evaluación en un ámbito tan difícil, la Oficina Internacional entiende que la Regla 28 solo debe llamar la atención sobre los defectos que considera que deben ser planteados por la Oficina receptora de acuerdo con las normas de la Regla 26. Sin embargo, cualquier aclaración de las normas o trámites que pueda reducir la confusión será bienvenida. Todas las cuestiones relacionadas se presentarán al Grupo de Trabajo del PCT en su próxima reunión. En opinión de la Oficina Internacional, la actualización de la Regla 11 tardará varios años en completarse, pero los Estados miembros pueden intentar mejorar más rápidamente algunos aspectos del examen de los requisitos de forma.
9. La Reunión tomó nota de que la Oficina Internacional tiene previsto preparar un documento conexo para la próxima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, teniendo en cuenta las observaciones formuladas.

# Citas de divulgaciones no escritas

1. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/29/2.
2. Todas las Administraciones que tomaron la palabra apoyaron ampliamente la propuesta, que mejorará la calidad de los resultados internacionales al permitir a los examinadores tener en cuenta las divulgaciones no escritas a la hora de preparar declaraciones razonadas sobre la novedad y la actividad inventiva. La incorporación de las divulgaciones no escritas como estado de la técnica refleja la definición prevista en las legislaciones nacionales de patentes. Sin embargo, las Administraciones destacaron cuestiones relacionadas con la aplicación de la propuesta que requerirán un ajuste de los sistemas informáticos y una mayor orientación a los examinadores y a las Oficinas de patentes sobre la cita de las divulgaciones de video y audio y su almacenamiento, incluido el modo de proporcionar pruebas de dichas divulgaciones no escritas, especialmente si una divulgación anterior ya no está disponible en Internet. Por ejemplo, la documentación de los videos en forma escrita, cómo representar en una transcripción las divulgaciones no audibles de los videos, así como cuestiones relacionadas con el derecho de autor y el tamaño de los archivos al guardar y distribuir las grabaciones de video y audio. La identificación fiable de las fechas de divulgación también es un problema, así como la distinción entre la fecha de una divulgación original y la fecha en que un registro concreto de dicha divulgación se pone a disposición en un sistema en línea.
3. En respuesta a los comentarios sobre la propuesta, la Oficina Internacional sugirió que se incluya el intercambio de prácticas en las Administraciones Internacionales y el debate sobre cuestiones específicas relacionadas con las citas de divulgaciones no escritas en los debates del foro electrónico del Subgrupo encargado de la Calidad relacionados con la elaboración de proyectos de modificación de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar del PCT.
4. Algunas Administraciones aportaron sugerencias relativas a la redacción de las modificaciones provisionales del Reglamento del PCT en el Anexo del documento. Aunque apoyan la propuesta, algunas Administraciones sugirieron simplificar las referencias en las Reglas 33.1.a) y 64.1.a) para referirse simplemente a “... por cualquier medio que permita...”, en lugar de seguir indicando casos particulares de divulgación escrita y oral, uso, exhibición u otros medios. Además, debería contemplarse el mantenimiento de las Reglas 33.1.b) y 64.2.b) con el fin de abordar las razones por las que estas Reglas se establecieron originalmente, regulando la forma de referirse a la divulgación escrita que describe una divulgación anterior no escrita. Aunque no es relevante para el propósito de la propuesta, también se observó que la referencia, en las Reglas 33.1.a), a “es nueva o no y si implica o no implica actividad inventiva” probablemente debería decir “... o si implica o no implica actividad inventiva”. Una Administración sugirió que se modifique la Regla 5.1.a)ii) en lo que respecta a la descripción indicando la técnica anterior.
5. Una Administración indicó la necesidad de disponer de tiempo suficiente para aplicar la propuesta, teniendo en cuenta los efectos en los sistemas informáticos, incluidos los relativos a la casilla VI de la opinión escrita, así como los relativos al almacenamiento y la transmisión de citas en nuevos formatos.
6. La Reunión invitó a la Oficina Internacional a seguir debatiendo la propuesta con un público más amplio en el Grupo de Trabajo del PCT y a iniciar consultas oficiosas a través del Subgrupo encargado de la Calidad sobre las cuestiones detalladas que las Administraciones internacionales han planteado durante la sesión.

# Propuesta para promover la mejora del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita

1. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/29/7.
2. La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) recordó que, después de haber completado y analizado una encuesta, se ha elaborado un proyecto de informe sobre el que las Administraciones Internacionales han formulado comentarios. El objetivo es finalizar el informe, solicitar más comentarios y sugerencias sobre los puntos prioritarios e informar a la próxima sesión de la Reunión, de acuerdo con el calendario establecido en el párrafo 6 del documento. La CNIPA recalcó que en la encuesta y en el informe se identifican temas de debate y que no es necesario que las Administraciones Internacionales actúen de forma concreta en esta fase; de hecho, algunas de las propuestas sometidas a consideración se excluyen mutuamente, por lo que habrá que examinar cuidadosamente las orientaciones y prioridades adecuadas.
3. Las Administraciones Internacionales agradecieron a la CNIPA el esfuerzo realizado para elaborar la encuesta y el informe. Si bien se consideraron importantes distintos puntos del informe, varias Administraciones manifestaron que la fusión del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional es la que más beneficios puede aportar. Podría proporcionar eficiencia y promover una mayor disponibilidad de información útil en formatos que permitan una tramitación eficiente para el examen en la fase nacional y para el análisis de datos. Una Administración indicó que, para alcanzar los beneficios potenciales, será importante tener en cuenta el contenido de información deseada en lugar de trabajar basándose en la modificación de los formularios, como solía hacerse en el mundo del papel. Otra Administración reconoció el potencial de las propuestas, pero hizo hincapié en la necesidad de garantizar que cualquier aplicación no introduzca costes o cargas excesivas para las Administraciones.
4. Una Administración también señaló que fusionar el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita llevará algún tiempo. Mientras tanto, podría ser útil trabajar en la modificación de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar que abarcan los recuadros VII y VIII de las opiniones escritas y los informes preliminares internacionales sobre patentabilidad. De este modo se podría mejorar la uniformidad de los exámenes sin necesidad de actualizar el sistema informático.
5. La Reunión tomó nota del calendario propuesto y de las próximas etapas según consta en el documento PCT/MIA/29/7.

# Proyecto piloto de colaboración en materia de búsqueda y examen en el contexto de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral del PCT: informe de situación

1. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/29/6.
2. La Oficina Europea de Patentes (OEP) presentó el documento y señaló que el proyecto piloto está ahora en su fase de evaluación. Para permitir un análisis suficiente del examen de la fase nacional, esta se ha ampliado hasta junio de 2023. En el análisis de la fase internacional, se ha observado que el 70% de las solicitudes incluyen nuevas citas en comparación con el informe de búsqueda internacional provisional, el 53% tiene citas adicionales de categoría X, Y o E y el número promedio de citas ha aumentado de 6,1 a 8,1. Esto no es en sí mismo una prueba de mayor calidad, sino que proporciona un enfoque para el análisis posterior. Se debatirán tanto la encuesta enviada por la Oficina Internacional a los solicitantes participantes en nombre de las Administraciones como los posibles planes financieros en la próxima reunión del Grupo del proyecto piloto de colaboración en materia de búsqueda y examen en el contexto de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral.
3. Las Administraciones que participaron en el proyecto piloto agradecieron a la Oficina Europea de Patentes y a la Oficina Internacional su labor en el desarrollo del proyecto piloto y su ayuda en el análisis de los resultados. En lo que respecta a los datos de la fase nacional, una Administración informó de que, en su Oficina, hasta el momento, 205 de las 468 solicitudes del proyecto piloto han entrado en la fase nacional, de las cuales 76 han sido objeto de un primer informe y que se ha llegado a una conclusión en 38 casos. Una vez finalizado el proyecto piloto, algunas de las Administraciones indicaron que aguardan con interés debatir con los solicitantes y otras Oficinas sobre si el servicio debería convertirse en una característica permanente del Sistema del PCT.
4. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/29/6.

# Documentación mínima del PCT

1. Los debates se basaron en los documentos PCT/MIA/29/4 y PCT/MIA/29/5 y en las presentaciones realizadas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)[[2]](#footnote-3).
2. La OEP y la USPTO informaron de que el Equipo Técnico ha llegado a un acuerdo sobre la mayoría de los aspectos de un nuevo conjunto de Reglas e Instrucciones Administrativas que abarcan la definición, la puesta a disposición y el almacenamiento de la documentación mínima del PCT. No se trata de acuerdos perfectos, sino que representan compromisos prácticos que refuerzan la calidad de la labor de búsqueda del PCT sin suponer una carga excesiva para las Administraciones Internacionales.
3. A raíz de los recientes debates entre la USPTO y la Oficina de Patentes de la India, se propuso un párrafo adicional para las Instrucciones Administrativas, que reza así:

- Literatura distinta de la de patentes sobre conocimientos tradicionales

El presente conjunto de criterios se aplica a todas las fuentes del estado de la técnica de la literatura distinta de la de patentes, incluidos los recursos de conocimientos tradicionales. Por lo tanto, las Oficinas que recomienden sus conocimientos tradicionales como parte de la documentación mínima deben cumplir con los presentes criterios. No obstante, si en el futuro el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore y otros órganos pertinentes de la OMPI deciden que el estado de la técnica de los conocimientos tradicionales debe tratarse de forma diferente a la de otros tipos de literatura distinta de la de patentes, el Equipo Técnico se reunirá para debatir criterios adicionales dirigidos específicamente a los recursos de los conocimientos tradicionales en consonancia con cualquier nuevo conocimiento sobre el tratamiento de dicho estado de la técnica.

1. La Oficina de Patentes de la India declaró que proporcionará una opinión más madura sobre este párrafo a tiempo para intentar finalizarlo antes de la próxima reunión del Equipo Técnico sobre documentación mínima del PCT, prevista para noviembre de 2022.
2. Una Administración indicó que solo deberán examinarse los cambios propuestos en el Reglamento del PCT cuando las Administraciones estén seguras de la aplicación práctica de los mismos, como ha sido el caso de la transición a la Norma ST.26 de la OMPI para las listas de secuencias. Las Administraciones deben tener claro el inventario de la documentación mínima tal y como quedará después de los cambios y también podría ser necesario un mejor conocimiento de los requisitos de traducción. En respuesta a este comentario, la OEP acordó compartir un inventario de las colecciones de patentes y modelos de utilidad tal y como quedarán tras la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.
3. Una Administración preguntó cómo puede una Oficina determinar si una versión posterior de un documento publicado más de una vez contiene materia adicional para determinar si solo es necesario conservar la primera versión publicada, como se propone en la Regla 34.1.f) y si el Equipo Técnico puede llevar a cabo la identificación de la versión que deben conservar las Administraciones.
4. En respuesta a una pregunta sobre la supresión de la Regla 36.1.iii), la OEP confirmó que el requisito de que una Oficina u organización cuente con personal capaz de realizar búsquedas en los campos técnicos requeridos se ha trasladado a la Regla 36.1.i) propuesta. Sin embargo, la propuesta suprime el requisito de comprender todos los idiomas de la documentación mínima, tal como está escrita o traducida.
5. En cuanto a las modificaciones propuestas de las Instrucciones Administrativas, las Administraciones formularon los siguientes comentarios:
	1. Una Administración considera que la inclusión de la información del párrafo 5.e) debe ser opcional en el fichero de referencia, como es el caso de la Norma ST.37 de la OMPI. La OEP se mostró dispuesta a colaborar con la Administración para examinar las cuestiones. Sin embargo, sin la inclusión de la información en el párrafo 5.e), se perdería información beneficiosa sobre la posibilidad de búsqueda en el texto de las patentes.
	2. En cuanto a las condiciones de uso de los datos sobre patentes y modelos de utilidad que se ponen a disposición de las Administraciones Internacionales en virtud del párrafo 20, una Administración subrayó la importancia de que el proveedor de los datos dé su consentimiento antes de compartirlos, más allá de lo necesario para la búsqueda de patentes y el suministro de copias de los documentos citados en virtud del PCT. Otra Administración desea que los datos se compartan en PATENTSCOPE, ya que esto proporcionaría una fuente y una interfaz únicas para que los solicitantes y las Oficinas nacionales puedan acceder a los datos de la documentación mínima del PCT.
	3. Deben aclararse los medios para poner a disposición los elementos de la literatura distinta de la de patentes que se exigen en el párrafo 23 y el acceso al texto completo de los elementos que se exigen en el párrafo 38. Los términos “formato digital” y “acceso al texto completo” no dejan claro que es necesario el acceso por Internet. La USPTO se mostró dispuesta a revisar el texto de esta parte.
6. La Reunión:
	1. tomó nota del contenido de los documentos PCT/MIA/29/4 y PCT/MIA/29/5 y de los comentarios realizados por las Administraciones sobre las propuestas del documento PCT/MIA/29/5;
	2. invitó a la Oficina Europea de Patentes y a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América a tomar en consideración los comentarios en la preparación de propuestas para la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT, prevista para octubre de 2022; y
	3. acordó la continua labor del Equipo Técnico sobre documentación mínima del PCT y la ampliación del mandato propuesto en el párrafo 22 del documento PCT/MIA/29/4 en preparación de la aplicación de una futura decisión de la Asamblea del PCT sobre la adopción de los requisitos propuestos para la documentación mínima del PCT y su entrada en vigor.

# Listas de secuencias

1. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/28/8 y en la ponencia presentada por la Oficina Internacional sobre la aplicación de la Norma ST.26 de la OMPI en el PCT[[3]](#footnote-4).
2. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/28/8 y de la presentación realizada por la Oficina Internacional.

# Labor futura

1. La Reunión tomó nota de los cambios en la convocación de las sesiones de la Asamblea del PCT, que en el futuro podría reunirse regularmente en julio en lugar de septiembre/octubre. Esto afectaría a la reunión de otros órganos del PCT, incluido el Grupo de Trabajo del PCT. La labor de los distintos organismos debe coordinarse adecuadamente y repartirse a lo largo del año para que sea eficaz y manejable tanto para las Administraciones Internacionales como para la Oficina Internacional y los Estados miembros. La Secretaría indicó que el director general hará propuestas al respecto cuando se conozcan más detalles.
2. La Reunión también tomó nota de una recomendación de la Secretaría para reunirse a distancia o, alternativamente, presencialmente en Ginebra, en 2023, reconociendo las diversas incertidumbres y la necesidad de asegurar que el mayor número posible de Administraciones pueda asistir a cualquier reunión física.

# Clausura de la sesión

1. El presidente clausuró la reunión el 22 de junio de 2022.

[No se reproduce aquí el Anexo I del documento PCT/MIA/29/10, en el que se consigna la lista de participantes]

[Sigue el Anexo II (del documento PCT/MIA/29/10)]

ANEXO II (del documento PCT/MIA/29/10)

SUBGRUPO ENCARGADO DE LA CALIDAD DEL PCT/MIA, DUODÉCIMA REUNIÓN OFICIOSA

GINEBRA, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2022

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

1. El Sr. Michael Richardson, director de la División de Desarrollo de Operaciones del PCT de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) dio la bienvenida a la sesión a los participantes en nombre del director general de la OMPI, Sr. Daren Tang.

# 1. Sistemas de gestión de la calidad

## a) Informes sobre los sistemas de gestión de la calidad previstos en el capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

1. Una Administración hizo un breve resumen de los aspectos más destacados de su informe sobre el sistema de gestión de la calidad y de las actividades conexas que habían tenido lugar recientemente, como la disponibilidad de nuevas herramientas de búsqueda para el público y los examinadores, la realización de informes de búsqueda en formato XML, la adecuación de los procesos de gestión de riesgos a la norma ISO 31000 y la vuelta del personal a las oficinas. Otra Administración aclaró que los procesos de gestión de riesgos indicados en su último informe reúnen una amplia gama de actividades, muchas de las cuales se vienen realizando desde hacía varios años.
2. El Subgrupo estuvo de acuerdo en que los informes de calidad deben publicarse y recomendó seguir informando sobre los sistemas de gestión de la calidad utilizando el actual mecanismo de información.

## b) Observaciones obtenidas en el marco de la revisión por homólogos de los sistemas de gestión de la calidad de las Administraciones Internacionales

1. Seis Administraciones Internacionales han participado en las sesiones de revisión por homólogos. Todas consideran útiles las sesiones y recomendaron que otras Administraciones participen en el futuro. Se considera que el proceso es más significativo si participa un gran número de Administraciones, lo que permite una amplia gama de emparejamientos. Aunque varias Administraciones se han alegrado de recibir aclaraciones sobre cuestiones y de obtener nuevas ideas para los procesos de calidad, los debates no tienen por qué limitarse estrictamente a las cuestiones mencionadas en los informes. Aunque el proceso se ha denominado “revisión”, en realidad puede ser más bien un debate informal, utilizando los informes de calidad como punto de partida para discutir una gama más amplia de temas de interés mutuo. Este año, las Administraciones han organizado sus propias reuniones en horarios convenientes para ambas partes, por lo que algunas parejas han aprovechado la oportunidad para prolongar sus debates más de lo que había sido posible en acuerdos anteriores.
2. La Oficina Internacional observó que todas las Administraciones que han participado a lo largo de los años han considerado útiles las sesiones, pero percibió que algunas Administraciones consideran que el hecho de participar todos los años en un formato común y con un grupo limitado de Oficinas disminuye el rendimiento. Alentó a las Administraciones a participar en futuras sesiones e invitó a hacer sugerencias en los próximos meses sobre cualquier cambio que pueda hacer más atractiva o útil la participación. Las opciones pueden incluir la organización de emparejamientos entre Oficinas que tengan características o intereses comunes, o la organización de grupos de más de dos Oficinas interesadas en debatir cuestiones concretas.
3. El Subgrupo tomó nota de las observaciones obtenidas de las sesiones de revisión por homólogos y recomendó que, alrededor de las fechas de la próxima reunión, las Administraciones Internacionales interesadas lleven a cabo un nuevo ejercicio de revisión por homólogos de los informes sobre los sistemas de gestión de la calidad. La Oficina Internacional pedirá opiniones sobre el formato de las reuniones antes de invitar a las Administraciones a participar.

# 2. Mejor comprensión del trabajo desarrollado por otras oficinas

## a) Encuesta sobre estrategias de búsqueda

1. Las Administraciones Internacionales han expresado en general su satisfacción por el hecho de que la labor de elaboración de una encuesta sobre estrategias de búsqueda esté a punto de concluir y de que la Oficina Internacional haya podido administrar dicha encuesta en 10 idiomas. Se necesitan algunas revisiones menores del texto, como por ejemplo un examen más exhaustivo de la escala de valoración, pero la mayoría de ellas pueden confirmarse como parte de una breve ronda final de consultas a través de la wiki. La principal preocupación se refiere a una pregunta, posiblemente principal, sobre si las cadenas de búsqueda completas hacen que las estrategias de búsqueda sean más útiles para los usuarios. Se acordó sustituirla por una pregunta más abierta con una opción de texto libre para indicar lo que los usuarios particulares puedan desear ver. Los detalles de la pregunta podrían discutirse en la wiki para garantizar que los usuarios la entiendan claramente.
2. Una Administración señaló que, si bien cada Administración Internacional es responsable de decidir a qué usuarios (en caso de haberlos) enviará la encuesta de usuarios, el acuerdo significa que la Oficina Internacional recibirá los datos de todas las encuestas y preguntó si los datos se enviarán solo a la Administración en cuestión o a todas las Administraciones. Una Administración mencionó que las Administraciones Internacionales que lo deseen deben analizar sus propios resultados sin que se envíen a otras. Las Administraciones acordaron que, si se informa a la Oficina Internacional de qué Administración ha invitado a un usuario a presentar una encuesta, si se solicita, los resultados se enviarán únicamente a esa Administración para su análisis.
3. Las Administraciones están de acuerdo en que sería útil, si fuera posible, proporcionar ejemplos de estrategias de búsqueda de diferentes Administraciones para ayudar a informar a los usuarios que cumplimenten la encuesta. Sin embargo, es importante que esto no retrase la emisión de la encuesta y los ejemplos deben evitar dirigir las respuestas. Se sugirió que podría ser conveniente anonimizar los ejemplos. Queda pendiente un trabajo de redacción y técnico, por lo que aún hay tiempo para encontrar ejemplos sin retrasar el proceso general. La Oficina Internacional propuso invitar a cada Administración Internacional a presentar uno o más ejemplos de sus propias estrategias de búsqueda en la wiki, con el fin de seleccionar muestras adecuadas para finales de agosto de 2022.
4. El Subgrupo recomendó que la Oficina Internacional prepare las versiones finales de las encuestas a las Oficinas y a los usuarios basándose en una ronda final de consultas sobre los textos, que se realizará a través de la wiki, y que invite simultáneamente a presentar muestras de estrategias de búsqueda de diferentes Administraciones para ayudar a informar a los usuarios invitados a presentar respuestas.

## b) Cláusulas normalizadas

1. La Oficina Internacional expuso la reciente labor realizada en la wiki sobre la recopilación de cláusulas de las Oficinas y en el ePCT sobre la facilidad de uso de las cláusulas. Las nuevas cláusulas se han centrado en tres áreas principales: la unidad de la invención, el examen de forma y la explicación de los conceptos relacionados con las patentes a los solicitantes sin experiencia. Sin embargo, la unidad de la invención y, especialmente, el “razonamiento mínimo”, tal y como se ha acordado recientemente para las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar, parece ser el área con mayor interés.
2. Las Administraciones respaldaron el desarrollo de cláusulas normalizadas. Una Administración indicó que utiliza sus propias cláusulas y que aguarda con interés que estas estén disponibles en ePCT. Muchas Administraciones mencionaron que utilizan regularmente cláusulas para elaborar opiniones escritas o informes del capítulo II, para una variedad de aspectos de búsqueda y examen. La Oficina Europea de Patentes se ofreció a proporcionar sus propias cláusulas relacionadas con la unidad de la invención, compartiéndolas en breve en la wiki. La Oficina Internacional observó que tiene cierto valor conseguir una postura común de la labor mediante el intercambio de información sobre las cláusulas, pero que el valor de desarrollar cláusulas estandarizadas como tales es limitado a menos que sean utilizadas comúnmente por las Administraciones que establezcan un gran número de informes.
3. El Subgrupo tomó nota del continuo interés por las cláusulas estandarizadas, y recomendó que las Administraciones contribuyan a mantener la wiki utilizada para las cláusulas normalizadas añadiendo, por ejemplo, cláusulas sobre la unidad basadas en el planteamiento de razonamiento mínimo. A falta de voluntarios para dirigir el proceso, la Oficina Internacional evaluará las aportaciones realizadas y propondrá nuevas medidas.

# 3. Características de los informes de búsqueda internacional

1. Las Administraciones Internacionales están de acuerdo en que los informes sobre las características de los informes de búsqueda internacional siguen siendo una fuente de información útil, aunque sería conveniente introducir diversas mejoras, tal como se ha debatido en reuniones anteriores. Los datos no son tan fáciles de utilizar como podría ser, pero una Administración ha preparado de nuevo un archivo Excel que permite una serie de opciones de análisis que van más allá de los gráficos presentados en los informes principales.
2. Las Administraciones manifestaron un gran interés por las posibilidades que ofrece una base de datos de citas que contenga información de los informes de búsqueda internacionales en cuanto se elaboren. Esta Administración solicitó más información a la Oficina Internacional sobre dichos planes. Las Administraciones desearían disponer de gráficos altamente personalizables, que muestren características similares a las de los informes actuales, con una selección basada en una variedad de factores, como por ejemplo Oficinas, rangos de tiempo o sectores de la tecnología. Los datos deben poder descargarse fácilmente para su posterior análisis.
3. La Oficina Internacional ha señalado que sus planes para los próximos 12 meses son modestos y se centran principalmente en la creación de una base de datos adecuada para apoyar futuros servicios. Es probable que cualquier transmisión de información sobre las características se limite a simples extractos de datos para mostrar la prueba de concepto y no incluya opciones sofisticadas de visualización o selección en esta etapa.
4. En respuesta a una pregunta, la Oficina Internacional confirmó que una base de datos de citas debería incluir otros servicios. El concepto de ayudar a acceder a las copias de las citas se puede ver desde los servicios existentes basados en informes de búsqueda XML que se pueden ver en PATENTSCOPE y ePCT; proporcionar acceso a las citas de patentes suele ser fácil, pero el acceso directo a la literatura distinta de la de patentes plantea varios desafíos. Este tipo de servicio apunta a la posible necesidad de que la base de datos incluya información como los códigos ISSN e ISBN, así como los campos necesarios para ofrecer información basada en las características de los informes actuales. Sin embargo, esto no resuelve fácilmente cuestiones como el análisis de los idiomas de la literatura distinta de la de patentes.
5. El Subgrupo invitó a la Oficina Internacional a mantener informadas a las Administraciones Internacionales sobre los avances en la base de datos de citas y señaló que la Oficina Internacional buscará más información sobre los requisitos a través de la wiki y contactando directamente con las Administraciones cuando la aclaración de las sugerencias pueda ser útil.

# 4. Parámetros del PCT

1. Las Administraciones Internacionales consideran que la presentación de informes del ePCT constituye un valioso complemento de los sistemas de gestión establecidos por las distintas Administraciones Internacionales y apoyan el desarrollo ulterior tanto de los sistemas de presentación de informes dentro de la interfaz del navegador del ePCT como de las notificaciones automáticas. Hay que asegurarse de que los usuarios con diferentes intereses reciban la información que les interesa de una forma que entiendan. Incluye asegurarse de que los correos electrónicos se envíen a las personas adecuadas, que las definiciones de los datos sean claras y que se proporcionen las vistas apropiadas para los diferentes propósitos. A menudo es deseable una representación gráfica clara. También es importante garantizar que los usuarios de la Oficina sepan qué servicios tienen a su disposición y cómo utilizarlos.
2. Una Administración señaló la importancia de la terminología y el contexto de los informes. Considera que estos informes deberían estar disponibles únicamente para la Administración Internacional correspondiente y no utilizarse para el análisis comparativo. La Oficina Internacional indicó que, si bien no puede descartar las cuestiones de análisis comparativo en el futuro, los informes del ePCT se ocupan de las solicitudes no publicadas, inclusive la posibilidad de identificar los detalles de solicitudes concretas. Confirmó que dicho acuerdo no puede abrirse a ninguna persona que no tenga derecho a acceder a esta información confidencial. Por ello, el Centro de datos estadísticos sobre PI de la OMPI sigue siendo la principal fuente de información para el análisis comparativo. En respuesta a un comentario de otra Administración, la Oficina Internacional señaló que dispone de recursos limitados para aplicarlos a este ámbito y está de acuerdo en que debe examinarse cuidadosamente este desarrollo para garantizar que representa un uso óptimo de los recursos.
3. El Subgrupo invitó a la Oficina Internacional a continuar con el desarrollo de herramientas de información basadas en parámetros, tanto dentro de la interfaz del navegador del ePCT como en forma de informes automáticos, y solicitó formación y definiciones de datos más claras para los servicios existentes.

# 5. Unidad de la invención

1. Las Administraciones Internacionales apoyan la inclusión de un ejemplo en el capítulo 10 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar en el sector químico que muestre la metodología de “razonamiento mínimo” y desean seguir trabajando para llegar a un acuerdo sobre el ejemplo que se está debatiendo en la wiki. Una Administración se ofreció a publicar un compromiso entre las dos versiones para este ejemplo.
2. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América sugirió que el capítulo 10 podría incluir algunos ejemplos más complejos en el sector químico, por ejemplo, en relación con los grupos Markush. Estos ejemplos incluyen, sin carácter limitativo, la metodología del “razonamiento mínimo”. Esta Administración considera que algunos de los ejemplos existentes en el capítulo 10 podrían aclararse en lo que respecta a las agrupaciones de reivindicaciones.
3. El Subgrupo recomendó que las Administraciones traten de llegar a una conclusión sobre un ejemplo de “razonamiento mínimo” químico antes de finales de 2022 a través de debates en la wiki e invitó a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América a proporcionar sugerencias sobre cómo iniciar el trabajo sugerido en el párrafo 23.

# 6. Otras ideas para la mejora de la calidad

1. La Oficina Internacional invitó a las Administraciones Internacionales a seguir estudiando tanto los ámbitos de trabajo como las formas de trabajar que puedan contribuir a que el Subgrupo ayude a las Administraciones Internacionales a mejorar tanto sus procesos como los resultados de su trabajo.

[Fin del Anexo y del documento]

1. La ponencia está disponible en el sitio web de la OMPI: <https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=576059>. [↑](#footnote-ref-2)
2. Las ponencias están disponibles en el sitio web de la OMPI en: <https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=576131> y <https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=576114>. [↑](#footnote-ref-3)
3. La ponencia está disponible en el sitio web de la OMPI: [https://www.wipo.int/meetings/en/doc\_details.jsp?doc\_id=533911](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=576113). [↑](#footnote-ref-4)