

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Grupo de Trabajo

Séptima reunión
Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014

OBSERVACIONES DE TERCEROS

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. El sistema de presentación de observaciones por terceros ha estado en funcionamiento desde julio de 2012. De conformidad con las expectativas y en concordancia con los sistemas nacionales de presentación de observaciones por terceros, dicho sistema ha sido utilizado en relación con un número importante de solicitudes internacionales, aunque se trata tan solo de una pequeña parte del total general.
2. Sólo algunas observaciones han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos del sistema; ninguno de estos rechazos estuvo relacionado con asuntos que pudieran calificarse de abuso deliberado del sistema.
3. Se recomienda ajustar el sistema para permitir la presentación de comentarios mucho más detallados. Las Oficinas designadas deberían tomar medidas para garantizar que las observaciones sean puestas a disposición de los examinadores en la fase nacional.
4. Es probable que en el futuro la Oficina Internacional también recomiende la ampliación del sistema para permitir la formulación de comentarios sobre otras cuestiones como la claridad, la aplicación industrial y la descripción suficiente. Sin embargo, recomienda esperar hasta que se disponga de mayor experiencia en la tramitación en la fase nacional de las observaciones existentes.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA

5. Como previsto, el sistema ha sido utilizado en relación con una pequeña proporción de las solicitudes internacionales, tal como ocurre con la mayoría de los sistemas nacionales de presentación de observaciones por terceros. Existe una serie de motivos –tanto positivos como negativos– que explicarían la escasa utilización del sistema:

- a) es posible que el informe de búsqueda internacional ya presente gran parte del estado de la técnica más significativo que podría incidir en la validez de la solicitud internacional;
- b) es posible que los terceros no estén en conocimiento de la existencia de la solicitud internacional;
- c) es posible que los terceros no estén en conocimiento de la existencia del sistema de presentación de observaciones por terceros del PCT;
- d) es posible que los terceros consideren que sea mejor reservarse los conocimientos que poseen del estado de la técnica para utilizarlos, de ser necesario, en una etapa posterior, cuando tengan la posibilidad de presentar explicaciones más detalladas o cuando participen activamente en los procedimientos de oposición o invalidación.

6. Se espera que el primero de los factores expuestos *supra* sea uno de los más importantes. El conocimiento y la utilización del sistema están aumentando. El gráfico que figura a continuación muestra el número de observaciones presentadas mensualmente desde julio de 2012 hasta febrero de 2014. En términos generales, la Oficina Internacional considera que el sistema está siendo suficientemente utilizado para demostrar su utilidad para terceros. Actualmente, la cuestión fundamental es velar por que la información sea transmitida eficazmente a las Oficinas designadas y en una forma que éstas estimen útil.

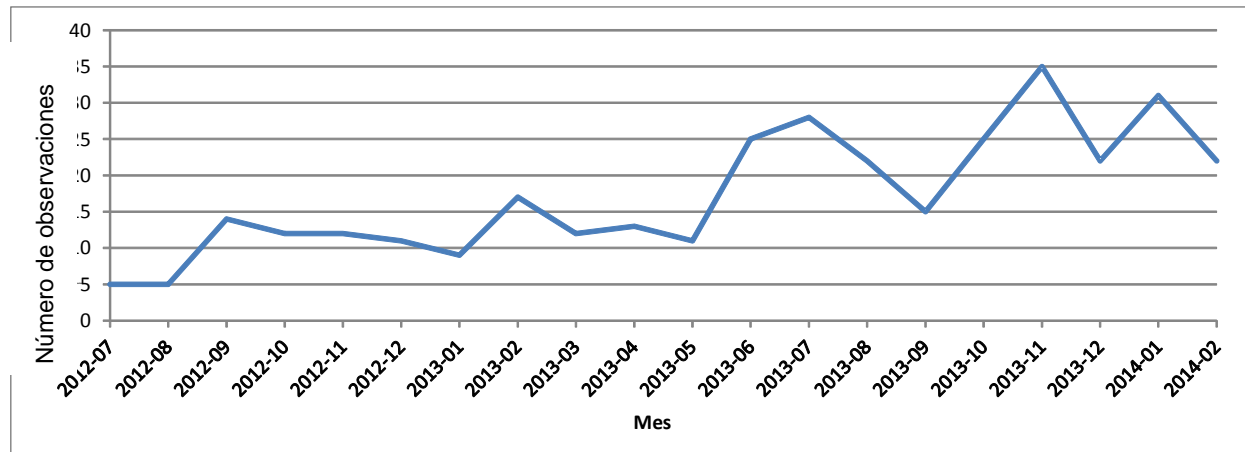


Gráfico 1: Número de observaciones mensuales

7. Para finales de febrero de 2014, se habían aceptado 346 observaciones de terceros relativas a 314 solicitudes internacionales. Otras 18 fueron rechazadas. El motivo de rechazo más común fue el de haber incluido documentos adjuntos en los que se presentaban largas explicaciones acerca de la pertinencia de las citas. Un pequeño número de observaciones fue rechazado por haber incluido materia no pertinente para la novedad y la actividad inventiva, por ejemplo, comentarios acerca de la titularidad o sobre el derecho del solicitante a presentar una solicitud. La mayoría de las observaciones que incluían explicaciones adjuntas sobre la pertinencia fueron presentadas de nuevo posteriormente en el formulario previsto y se incluyen en el total de las observaciones aceptadas.

8. Se presentaron de forma anónima 277 observaciones (80,1%).

9. Se recibieron en inglés 319 observaciones (92,2%); otras se recibieron en japonés (15), francés (6), alemán (3), español (2) y portugués (1). La interfaz de usuario para la presentación de observaciones de terceros estará próximamente disponible en un mayor número de idiomas, lo que en el futuro podría modificar la presente distribución por idiomas.

10. Tres ha sido el número más elevado de observaciones presentadas con respecto a una sola solicitud (tres casos), y 22 ha sido el número más elevado de documentos citados en observaciones con respecto a una sola solicitud internacional; respecto de tan solo 9 solicitudes internacionales se presentaron más de 10 documentos citados en total.

11. De un total de 1.223 documentos citados en las observaciones formuladas por terceros, 779 (63,7%) fueron documentos de patente. Las referencias a literatura distinta de la de patentes podrían ser agrupadas en 7 categorías de documentos que han sido distribuidas como se presenta a continuación en el gráfico 2.

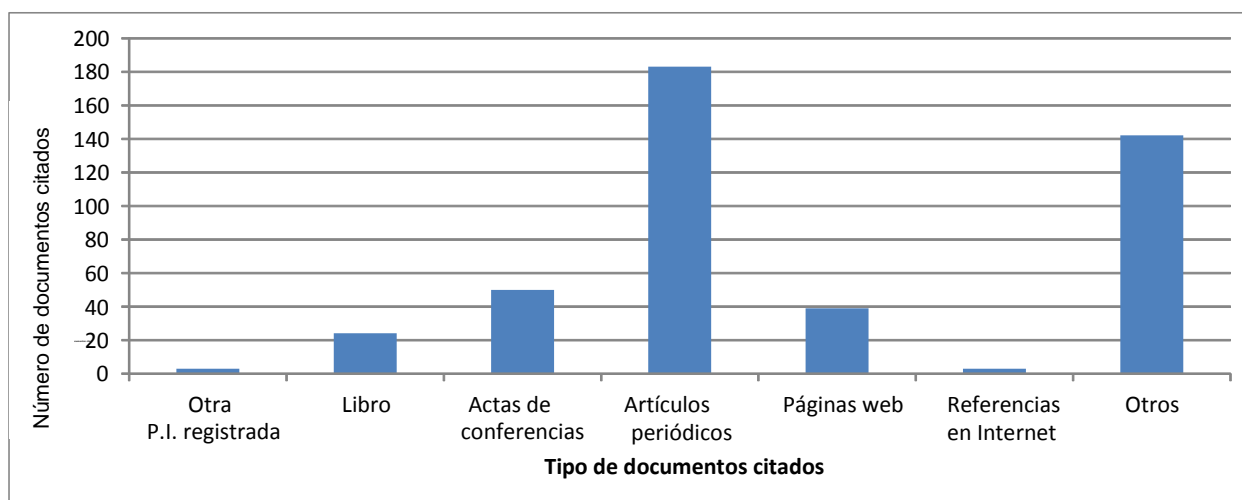


Gráfico 2: Distribución de los tipos de literatura distinta de la de patentes que han sido citados en las observaciones

12. Junto con el 93,8% de las observaciones se han cargado ejemplares de alguno de los documentos citados, y ello incluye los documentos relativos a casi todas las citas de literatura distinta de la de patentes. Por motivos relacionados con el respeto a los derechos de autor, estos documentos no están disponible en PATENTSCOPE. Sin embargo, sí lo están para los solicitantes, las Administraciones internacionales y las Oficinas designadas.

13. El sistema ha sido utilizado en relación con solicitudes internacionales presentadas en un vasto espectro de sectores de la técnica, pero la mayoría de los casos se dio en las siguientes subclases de la CIP:

- a) Subclase C07D: Compuestos heterocíclicos;
- b) Subclase A61K: Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo;
- c) Subclase A01N: Conservación de cuerpos de seres humanos, de animales, de plantas o de parte de los mismos; biocidas, como por ejemplo desinfectantes, pesticidas, herbicidas, repelentes o atrayentes de animales perjudiciales o reguladores de crecimiento de las plantas.

14. Gran parte de las observaciones (28%) se presenta en el 28º mes contado desde la fecha de prioridad (el plazo vence al final del 28º mes). No queda claro si esto se debe principalmente al tiempo necesario para tener conocimiento de que una solicitud de patente ha sido presentada y tomar la decisión de formular observaciones o a que los terceros buscan conscientemente minimizar el plazo de que dispone el solicitante para determinar si realmente sigue valiendo la pena entrar en la fase nacional. El gráfico 3 presenta a continuación la distribución de los meses desde la fecha de prioridad en los que se recibieron las observaciones.

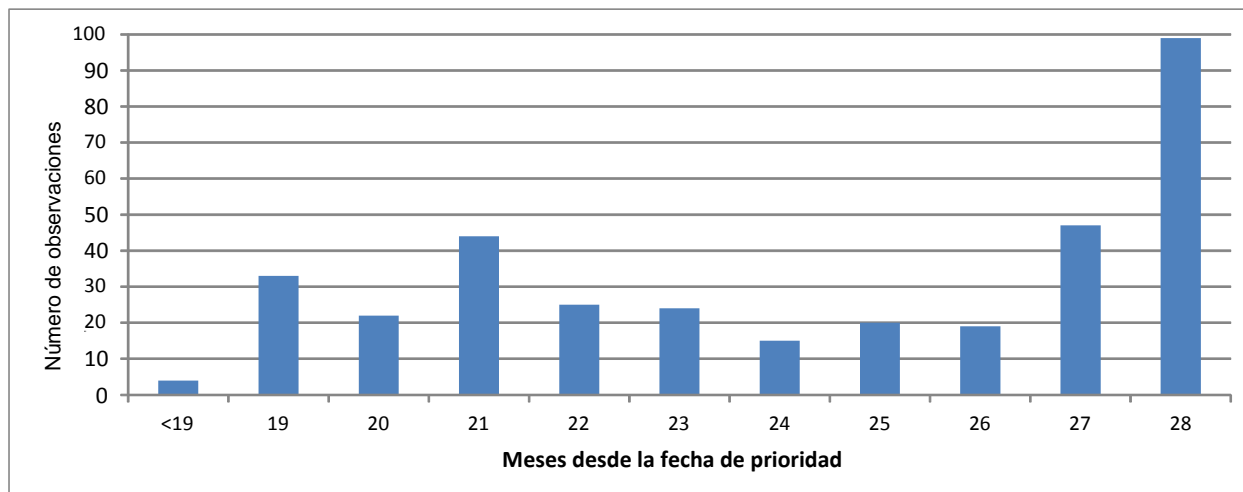


Gráfico 3: Distribución de las observaciones por meses desde la fecha de prioridad

EFFECTO SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LA FASE INTERNACIONAL

15. Sólo 10 observaciones (2,9%) fueron presentadas antes de que la Oficina Internacional recibiera el informe de búsqueda internacional y, en muchos de esos casos, el informe ya había sido elaborado y estaba en la etapa de envío. Pocas observaciones parecen haber motivado a los solicitantes a presentar una solicitud de examen preliminar internacional puesto que, según los datos actualmente disponibles (que podrían no estar completos), sólo tres solicitudes parecieran haber sido presentadas tras la formulación de una observación por un tercero. Es probable que esto se deba en gran parte a que, por lo general, el plazo para presentar esa solicitud ha expirado cuando se formula la observación. En consecuencia, muy pocas observaciones fueron tenidas en cuenta en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad.

MODELO DE OBSERVACIÓN

16. El Anexo contiene un modelo de observación presentada por terceros que consta de distintos tipos de documentos citados y cuyo fin es mostrar la cantidad de informaciones que pueden ser introducidas y la manera en que éstas se presentan.

COMENTARIOS DE LOS USUARIOS

17. En general, los comentarios de terceros que han utilizado el sistema han sido positivos hasta el momento. Las principales preocupaciones manifestadas han sido las siguientes:

- a) Introducir observaciones que incluyan dos o más documentos citados lleva mucho tiempo. No siempre es fácil realizar esta tarea durante una sola sesión y, puesto que se trata de un servicio en Internet, suscita preocupación la gran cantidad de trabajo que podría perderse si se interrumpe la conexión a Internet o si llega a ocurrir algún otro error. Se está atendiendo esta preocupación ofreciendo la posibilidad de guardar las observaciones como borradores que podrán ser retomados en una sesión posterior. Se prevé que esta mejora estará disponible cuando se reúna el Grupo de Trabajo.

b) El límite de 500 caracteres por cita para las “explicaciones sucintas de la pertinencia” es bastante estrecho en comparación con las explicaciones que suelen darse en las observaciones de terceros a escala nacional. Además, el hecho de que los campos vinculados a cada cita se limiten a 500 caracteres puede dificultar la explicación de cuestiones relativas a la actividad inventiva.

c) El hecho de que sólo se pueda introducir texto sin formato en las explicaciones sucintas de la pertinencia puede dificultar la inserción de fórmulas y otros elementos que podrían ayudar en ciertas circunstancias a aclarar la pertinencia de un documento citado.

UTILIZACIÓN POR LAS OFICINAS DESIGNADAS

18. Varias Oficinas designadas han informado que, en el caso de algunas solicitudes internacionales, el examen nacional ha comenzado cuando se han presentado observaciones de terceros y esas observaciones han sido tomadas en consideración. En aproximadamente dos tercios de los casos, al menos uno de los documentos presentados en las observaciones de terceros ha sido citado en relación con la novedad o la actividad inventiva, además de los documentos encontrados tras la realización de la búsqueda nacional o internacional. Sin embargo, en la mayoría de los casos en los que se ha entrado en la fase nacional, el examen nacional de las solicitudes internacionales pertinentes aún no ha empezado. Por consiguiente, es demasiado pronto aún para establecer conclusiones significativas acerca de la utilidad de las observaciones de terceros a nivel internacional para los examinadores al momento de tomar la decisión de rechazar o de restringir el alcance de las reivindicaciones.

19. Actualmente, los comentarios más destacados señalan que para algunas Oficinas designadas ha sido difícil garantizar que las observaciones sean comunicadas de manera fiable a los examinadores en la fase nacional. La cantidad de observaciones no es lo suficientemente importante para que muchas de las Oficinas puedan automatizar completamente la extracción e incorporación de las mismas en el expediente del examen nacional. Algunas observaciones no han sido tenidas en cuenta en la primera etapa nacional como consecuencia de dichas dificultades administrativas.

20. Actualmente existen dos maneras de recibir las observaciones:

a) Las Oficinas designadas pueden optar por recibir todas las observaciones electrónicamente en un paquete, enviado a través del servicio PCT-EDI, que incluye la información estructurada en formato XML, así como los ejemplares de cualquier documento citado que hayan sido cargados junto con la observación; lo que permite que los documentos y los datos sean importados directamente en los sistemas nacionales y los examinadores puedan utilizarlos fácilmente. Actualmente, 12 Oficinas designadas han optado por recibir las informaciones de esta manera.

b) Otras Oficinas designadas recuperan las observaciones de terceros cuando se produce una entrada en la fase nacional, utilizando PATENTSCOPE o los servicios web automatizados de PATENTSCOPE (por lo general, en el mismo momento en el que recuperan el cuerpo de la solicitud, el informe de búsqueda internacional y el informe preliminar sobre la patentabilidad por esos medios). Este procedimiento es más eficiente porque evita la recepción de grandes cantidades de documentos que nunca serán pertinentes ya que es posible que la solicitud internacional nunca entre en la fase nacional. Sin embargo, los documentos citados no están disponibles a través de estos servicios y sólo pueden obtenerse si se presenta manualmente una solicitud ante la Oficina Internacional. Los servicios ePCT para las oficinas designadas estarán disponibles en el otoño de 2014, lo que permitirá a dichas oficinas recuperar, previa solicitud, los documentos que se encuentran en el expediente que posee la Oficina Internacional.

21. En principio, la Oficina Internacional querría ofrecer un servicio ajustado a las

necesidades para transmitir las observaciones y los documentos citados a las Oficinas designadas cuando la solicitud internacional entra en la fase nacional. Sin embargo, actualmente, la calidad y la puntualidad de las informaciones relativas a la entrada en la fase nacional que recibe la Oficina Internacional por parte de las Oficinas designadas no es suficiente para asegurar que la utilización de este método permita la entrega de las informaciones en el momento en que serían útiles.

22. Cabe señalar que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América no recupera las observaciones de terceros debido a que éstas no cumplen con la legislación nacional sobre observaciones de terceros, que impone requisitos estrictos en cuanto a la forma de las mismas y, en algunos casos, el pago de una tasa. Por otra parte, por lo general, el solicitante debe señalar al examinador todas las citas pertinentes, como consecuencia del requisito impuesto al solicitante de divulgar el estado de la técnica que conoce, so pena de que la patente sea declarada inválida posteriormente si no lo hace.

EVOLUCIÓN FUTURA

23. Los documentos citados en observaciones de terceros son registrados en un formato estructurado basado en la norma ST.36 para registrar documentos en formato XML a los fines de los informes de búsqueda. Una vez que se haya recibido un volumen suficiente de informes de búsqueda internacional en formatos estructurados similares, se prevé ofrecer a los solicitantes, las Oficinas y a terceros sistemas que permitan:

- a) ver una lista en Internet de todos los documentos citados en relación con una solicitud internacional que provengan de un informe de búsqueda internacional, de un informe de examen preliminar internacional o de la observación de un tercero. La lista incluiría enlaces hacia ejemplares de documentos de patente u otros documentos para los cuales se haya suministrado una dirección URL válida, así como la información sobre familias de documentos de patente, para ayudar a encontrar divulgaciones equivalentes en los idiomas que puedan resultar más cómodos para el lector. Es probable que las mejoras posteriores incluyan la traducción automática de las explicaciones sucintas de la pertinencia;
- b) descargar la información en formato estructurado, que podrá ser importada en otros sistemas, según sea necesario; y
- c) seleccionar algunos o todos los documentos citados que figurarán en una lista de formato simplificado que permitirá al solicitante cumplir más fácilmente con los requisitos de divulgación de oficinas como la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América que exige al solicitante la presentación de una lista en la que figure el estado de la técnica que conoce.

RECOMENDACIONES

24. *La Oficina Internacional recomienda* que el límite de 500 caracteres por documento citado en “las explicaciones sucintas de la pertinencia” se aumente considerablemente (por ejemplo a 5.000 o 10.000 caracteres):

- a) Si bien es cierto que reducir la longitud de los documentos a lo mínimo posible suele constituir una ventaja para plantear un asunto de manera eficaz, en los casos en que un documento con explicaciones adicionales ha sido enviado y rechazado, las explicaciones rechazadas han parecido, en general, mucho más útiles para explicar la pertinencia de un documento que los resúmenes de 500 caracteres por los cuales fueron sustituidas posteriormente.

b) Si sigue preocupando a las oficinas designadas la perspectiva de recibir explicaciones extremadamente largas sobre la pertinencia, será posible idear modos alternativos de visualización de las informaciones, por ejemplo, mostrando únicamente los datos bibliográficos necesarios para identificar las citas en una sección de “portada”, manteniendo oculta la presentación más larga para que sea utilizada como referencia sólo en los casos en que sea necesario.

25. *La Oficina Internacional recomienda* que el sistema fomente firmemente el uso de los formatos estructurados existentes para introducir las explicaciones sucintas de la pertinencia, aunque considera que no debería prohibirse el envío de explicaciones adicionales, en particular cuando la explicación requiera el uso de fórmulas u otro tipo de formato más complejo.

26. *La Oficina Internacional recomienda* que siga adquiriéndose experiencia sobre el uso de las observaciones de terceros en la fase nacional antes de ampliar el sistema para que también permita la formulación de observaciones en materia de claridad, aplicación industrial y divulgación suficiente. Asimismo, estima que este tipo de observaciones serían, en principio, deseables, pero que sería útil recibir comentarios adicionales sobre la manera en que los examinadores utilizan el formulario actual para diseñar un sistema que fomente el suministro de información de una manera que permita su utilización de la forma más sencilla.

27. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) *formular comentarios sobre la utilización del sistema de presentación de observaciones por terceros hasta la fecha;*

ii) *indicar cuáles mejoras serían deseables para garantizar que las observaciones puedan ser utilizadas de manera eficaz como parte de la fase nacional de la tramitación; y*

iii) *aprobar las recomendaciones formuladas por la Oficina Internacional en los párrafos 24 a 26, supra.*

[Sigue el Anexo]

MODELO DE OBSERVACIÓN PRESENTADA POR TERCEROS

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

THIRD PARTY OBSERVATION

(PCT Administrative Instructions Part 8)

Applicant's or agent's file reference TEST-1234	
International application number PCT/EP2012/001318	International filing date (day/month/year) 26 Mar 2012 (26/03/2012)
Applicant TEST APPLICANT CORP. (+4)	
Third party observation submitted by Anonymous	Observation submitted on behalf of
Date of submission(day/month/year) 29 Apr 2014 (29/04/2014)	Language of observation English
Basis and contents of observation 1. The observation is made on the basis of the claims in the international application as amended under Article 19 on 02 Jan 2013 (02/01/2013). 2. The observation comprises: <u>4 references to documents.</u> <u>5 uploaded copies of documents.</u>	

Citation # 1 (Patent/utility model) (# uploaded documents: 1):

Country code: GB	Publication number: 2000001	Document kind code: A	
Patent Applicant/Patent Owner: DETROIT TOOL & ENG CO	Title of invention: Tines Assembly		
Link to document:			
Publication Date: 04 Jan 1979 (04/01/1979)	Filing Date:	Priority Date: 13 Jun 1977 (13/06/1977)	
Source of Abstract:	Accession number:	Publication Date of Abstract:	Retrieval Date of Abstract:
Most relevant passages or drawings: Page 3 lines 1-2; Figures 3 and 4		Relevant to Claims: 1, 4-6, 12	
Brief explanation of relevance: <p>Figures 3 and 4 show the arrangement of tines required by claims 1, 4 and 5. Furthermore, page 3 lines 1-12 suggest the use of a variety of lightweight metallic materials; the specific alloy required by claim 6 is well known in the field for a variety of purposes (see citation 3) and it would be obvious to use it in both the drive shaft and the tines.</p> <p>The ranges required by claim 12 would be an inherent property of most alloys in the dimensions shown unless specifically treated [500 char limit]</p>			

Citation # 2(Conference proceedings) (# uploaded documents: 2):

Author: SMITH, James		Conference Title: Cutters World		Conference Date: 20 Nov 2011 (20/11/2011)	
Conference Location: Berlin, Germany		Title of article: Varied edge angles for more effective cutting		Place of publication:	
Publisher:		Publication Date: 12 Dec 2011 (12/12/2011)		ISBN:	
DOI:					
Most relevant passages or drawings: Page 3 lines 12-16; Slide 16 of presentation			Relevant to Claims: 1-3		
Brief explanation of relevance: The presentation indicated the use of cutting edge angles which vary according to the parameters required by claims 1-3, as shown by the proceedings of the conference, published before the priority date of the invention.					

Citation # 3(Periodical article) (# uploaded documents:1):

Author: BLANC, André		Title of article: Finishing lightweight alloys for cutting tools		Title of Periodical: Metal Finishing		Publication Date: Apr 2010 (04/2010)	
Issue Number of Periodical: Vol 108, Issue 4		Publisher of Periodical:			Place of publication:		
Page range of article within periodical:		ISBN:			ISSN:		
DOI:							
Most relevant passages or drawings: Page 43, lines 12-15					Relevant to Claims: 6		
Brief explanation of relevance: The article shows an example of the use of the alloy specified in claim 6 in a similar cutting arrangement.							

Citation # 4(Book) (# uploaded documents:1):

Title: Cutting Implements	Author: Branko Ivanov	Subtitle:
Place of publication:	Publisher: Oxford University Press	Year of Publication: 1983
Number of edition:	ISBN:	
DOI:		
Most relevant passages or drawings: pages 123-131	Relevant to Claims: 8-13	
Brief explanation of relevance: The book sets out all the underlying principles which affect the selection of the materials referred to in claims 8-13. Those referred to in claims 8, 9 and 11 are specifically suggested on page 126. Those of claims 10, 12 and 13 would be obvious alternatives given the criteria indicated.		

[Fin del Anexo y del documento]