

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

Novena reunión
Ginebra, 17 a 20 de mayo de 2016

REUTILIZACIÓN EFICAZ DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN MÁS ALLÁ DE LOS INFORMES INTERNACIONALES: UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA OMPI DE ACCESO CENTRALIZADO A LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN, WIPO CASE

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. La Oficina Internacional invita a las Oficinas de todos los Estados miembros del PCT y demás organizaciones intergubernamentales que actúan en el marco del PCT (incluidas las Oficinas que actúan en calidad de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, y/o en calidad de Oficinas designadas/elegidas en el marco del PCT, así como las Oficinas que realizan la búsqueda y el examen de solicitudes de patente con arreglo a su legislación nacional) a que aprovechen la plataforma WIPO CASE, tanto para proporcionar información como para acceder a ella en relación con la búsqueda y el examen de las solicitudes nacionales e internacionales (en la fase internacional y en la fase nacional del procedimiento) y de las solicitudes de familias de patentes conexas.

ANTECEDENTES

2. El sistema de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de acceso centralizado a los resultados de la búsqueda y el examen, WIPO CASE (por sus siglas en inglés), es una plataforma que la Oficina Internacional de la OMPI ofrece gratuitamente y que permite a las Oficinas de P.I. participantes compartir la información contenida en sus expedientes relativa a los resultados de la búsqueda y el examen de patentes de las solicitudes tramitadas ante dichas Oficinas.

3. Las principales características del sistema (puede consultarse más información al respecto en el sitio web de la OMPI¹) son resumidamente las siguientes:

- a) Las Oficinas podrán participar como Oficinas “proveedoras” y/o como Oficinas “con derecho de acceso”.
- b) Las Oficinas con derecho de acceso podrán acceder al portal web de WIPO CASE, donde podrán buscar las solicitudes de patentes que hayan sido puestas a disposición por las Oficinas proveedoras, visualizar los datos sobre familias de patentes conexas y la información bibliográfica, los datos relativos a las citas y las listas de documentos disponibles, y visualizar, descargar y/o imprimir los documentos contenidos en los expedientes de la Oficina proveedora correspondiente en cada caso.
- c) El sistema también ofrece determinadas funciones avanzadas, tales como, por ejemplo, un servicio de notificaciones cuando se produzcan novedades en los expedientes de algunas Oficinas, la comparación de documentos en paralelo y un foro en Internet a través del cual los examinadores podrán intercambiar información de manera informal.
- d) Cuando se proporcionan datos relativos a las citas, WIPO CASE dispone un enlace al documento de patente citado en PATENTSCOPE, facilitando así su consulta.
- e) Las Oficinas proveedoras pondrán a disposición del sistema la información contenida en sus expedientes, bien cargando los documentos por vía electrónica en la biblioteca de documentos de WIPO CASE, albergada por la Oficina Internacional, o bien mediante una conexión de Internet segura en tiempo real. El alcance exacto de la información contenida en los expedientes susceptible de ser compartida quedará delimitado por cada Oficina proveedora. En todo caso, las Oficinas proveedoras sólo intercambiarán información relativa a solicitudes de patentes ya publicadas y cuyo contenido con frecuencia ya habrá pasado a estar a disposición del público por otros cauces. Las Oficinas proveedoras también facilitarán información bibliográfica, los datos relativos a la clasificación y a las citas, cuando estén disponibles.
- f) Un enlace con el sistema *One Portal Dossier* de la Cooperación Pentalateral (IP5) permite a las Oficinas de la Cooperación Pentalateral poner la información contenida en sus expedientes a disposición de WIPO CASE a través de servicios web. Actualmente, dicho sistema de enlace es implementado por las Oficinas de patentes de China, el Japón, la República de Corea y los Estados Unidos de América.

4. Desde el 1 de febrero de 2016, las Oficinas de patentes de los países que se indican a continuación participan en WIPO CASE tanto en calidad de Oficinas proveedoras como en calidad de Oficinas con derecho de acceso: Australia, el Canadá, China, Israel, el Japón, la República de Corea y el Reino Unido. La Oficina de patentes de Brunei Darussalam ha acordado establecerse como Oficina proveedora y con derecho de acceso pero aún no ha comenzado a utilizar el sistema. La Oficina Internacional de la OMPI también actúa como Oficina proveedora poniendo a disposición del sistema todos los documentos relativos a la fase internacional de las solicitudes internacionales.

5. Desde el 1 de febrero de 2016, la Oficina de patentes de los Estados Unidos de América es la única Oficina que participa en WIPO CASE sólo en calidad de Oficina proveedora.

6. Desde el 1 de febrero de 2016, las Oficinas de patentes de los países que se indican a continuación participan en WIPO CASE únicamente en calidad de Oficinas con derecho de acceso: Chile, la India, Indonesia, RDP Lao, Malasia, Mongolia, Nueva Zelanda, Filipinas,

¹ <http://www.wipo.int/case/es/>

Singapur, Tailandia y Viet Nam. Varias de estas Oficinas han acordado constituirse también en Oficinas proveedoras en el futuro, una vez que tengan capacidad jurídica, técnica y de funcionamiento para ello.

7. De las 20 Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional que se encuentran operativas, seis participan en WIPO CASE en calidad de Oficinas proveedoras y con derecho de acceso (las Oficinas de patentes de Australia, el Canadá, China, Israel, el Japón y la República de Corea), tres participan sólo en calidad de Oficinas con derecho de acceso (las Oficinas de patentes de Chile, la India y Singapur) y una participa únicamente en calidad de Oficina proveedora (la Oficina de patentes de los Estados Unidos de América).

8. WIPO CASE está en funcionamiento desde marzo de 2011. Las fases más importantes del desarrollo del sistema se resumen en los siguientes puntos.

a) Marzo de 2011 – El sistema WIPO CASE se puso en marcha por primera vez para las tres Oficinas del Grupo de Vancouver (Australia, el Canadá y el Reino Unido).

b) Marzo de 2013 – Con la adopción de las nuevas Disposiciones Marco, el sistema WIPO CASE se abrió a la participación de todas las Oficinas de P.I. de los Estados miembros de la OMPI.

c) Abril de 2014 – Se acordaron, con las Oficinas de la Cooperación Pentalateral, las Directrices para el uso del sistema de acceso que enlaza *One Portal Dossier* de la Cooperación Pentalateral con WIPO-CASE. El Japón y otras cinco Oficinas de patentes participantes en WIPO CASE se incorporaron al proyecto piloto.

d) Junio de 2015 – En las nuevas cláusulas y condiciones establecidas para el uso del sistema, se simplificó la estructura de gobernanza y se contempló la posibilidad de acceso público a WIPO CASE. También se estipuló que, a partir de ese momento, las Oficinas de la Cooperación Pentalateral ya podrían participar en WIPO CASE en los mismos términos y condiciones que las demás Oficinas.

9. A lo largo de todo este tiempo, se han ido introduciendo además continuas mejoras en la funcionalidad y en el contenido de los datos del sistema. En 2012 se implementaron los servicios web y en 2015 se desplegó un nuevo portal en Internet con nuevas funciones, entre ellas una vista cronológica de las familias de patentes, nuevas características para la comparación de documentos, servicios de notificaciones y una navegación simplificada. También se creó un foro de debate que se encuentra disponible a modo de prueba. Paralelamente, se ha seguido trabajando por mejorar la cobertura de los datos del sistema y por crear una base de datos complementaria con la información de patentes de las Oficinas participantes.

10. El sistema está siendo utilizado activamente por la mayoría de las Oficinas participantes. Se registró el acceso a más de 7.600 documentos durante los seis últimos meses de 2015; el número de documentos consultados está aumentando, a la par que se van incorporando al sistema más contenidos procedentes de Oficinas de patentes proveedoras de mayor tamaño, como por ejemplo las Oficinas de patentes de la República de Corea y de los Estados Unidos de América.

11. El sistema WIPO CASE está siendo activamente impulsado por La Oficina Internacional, con el respaldo de algunas de las Oficinas proveedoras. A nivel regional se han celebrado cuatro talleres para la promoción del uso de WIPO CASE, y también han tenido lugar ya tres sesiones formativas a escala nacional. Varias de estas acciones se han concentrado en la región de la ASEAN, en el marco del apoyo que la Oficina Internacional presta al programa de Cooperación para el Examen de Patentes de la ASEAN (ASPEC).

UTILIZACIÓN DE WIPO CASE CON EL FIN DE FOMENTAR LA REUTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN

12. Los Estados miembros han venido debatiendo diversas propuestas con vistas a mejorar el intercambio de información entre las Oficinas, tanto en la fase internacional como en la fase nacional, en varias ocasiones, y en particular en el contexto de las deliberaciones mantenidas sobre la Hoja de ruta del PCT. Dos de las recomendaciones de la Hoja de ruta del PCT, respaldadas por los Estados miembros, se refieren específicamente al tema de la utilización de los informes elaborados por otras Oficinas como *ayuda* para la realización de la búsqueda y del examen nacionales (véanse los documentos PCT/WG/3/2 y PCT/WG/3/14 Rev):

“146. *Recomendación* – Por lo que se refiere a otros informes [aparte de los informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional], se recomienda que las Oficinas designadas y elegidas que realicen la búsqueda y procedan al examen en la fase nacional consulten con la Oficina Internacional de qué formas podrían poner sus informes nacionales a disposición de otras Oficinas designadas y elegidas, bien transfiriendo dichos informes nacionales para su inclusión en PATENTSCOPE, o bien mediante las oportunas notificaciones anunciando la disponibilidad de los informes al incluir en PATENTSCOPE un enlace que dirija al usuario al correspondiente sistema nacional de inspección de expedientes. Convendría coordinar esta iniciativa con otras acciones destinadas a favorecer el intercambio de los informes de búsqueda nacionales entre las Oficinas nacionales (por ejemplo, las descritas en los párrafos 45 a 47 del documento SCP/14/3), para minimizar la carga que para las Oficinas suponga el hecho de poner a disposición sus informes para que puedan ser compartidos, y conseguir que los documentos se encuentren a disposición de las demás Oficinas de la manera más fácil y eficaz posible.

“147. La Oficina Internacional debería garantizar que los informes estén disponibles a través de PATENTSCOPE, de modo que las Oficinas nacionales pudieran acceder eficazmente a los mismos, tanto consultando las páginas web de forma convencional, como utilizando procesos automatizados para recuperar todos los documentos pertinentes. Lo deseable sería que las citas estuvieran disponibles en un formato legible por máquina que permita establecer enlaces directos al menos a aquellos documentos de patentes citados que fueran fácilmente accesibles.”

13. Desde el establecimiento de las nuevas cláusulas y condiciones para el uso de WIPO CASE en junio de 2015, las Oficinas proveedoras podrán prestar su autorización para que la información contenida en sus expedientes pueda ser divulgada al público a través de WIPO CASE. La Oficina Internacional está trabajando activamente con objeto de implementar este acceso público. El acceso público se articulará sobre las funciones de búsqueda y recuperación de PATENTSCOPE, y la información contenida en los expedientes de las Oficinas proveedoras que éstas proporcionen a través de WIPO CASE se mostrará a los usuarios públicos por medio de PATENTSCOPE. El objetivo es que el servicio comience a estar operativo a mediados de 2016 y que permita acceder a la información contenida en los expedientes de las Oficinas proveedoras que hayan autorizado expresamente dicho acceso.

14. El sistema WIPO CASE contribuirá a facilitar el intercambio de información entre Oficinas, tanto en la fase internacional como en la fase nacional, de varias maneras:

a) Durante la fase internacional, las Administraciones internacionales podrán acceder a los resultados de la búsqueda, a las estrategias de búsqueda y a los resultados del examen relativos a las solicitudes nacionales anteriores cuya prioridad se reivindique en una solicitud internacional. Esto podría resultar de escasa relevancia para la Administración encargada de la búsqueda internacional, puesto que, en la fecha de la búsqueda internacional, es probable que las solicitudes anteriores todavía no hayan sido publicadas. Sin embargo, sí podría beneficiar significativamente a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

- b) Si bien ya es un hecho que los informes internacionales de búsqueda y examen ya son accesibles a través de WIPO CASE, y que estarán a disposición del público por medio de PATENTSCOPE, también podría considerarse la posibilidad de que los resultados intermedios de la labor, tales como las estrategias de búsqueda y la correspondencia con el solicitante, también pudieran ser compartidos a través de WIPO CASE si las Oficinas proveedoras los pusieran a disposición del sistema. WIPO CASE también permite que las Oficinas proveedoras delimiten el alcance y la naturaleza de la información contenida en sus expedientes que podrá ser puesta a disposición del público y aquella otra parte de la información a la que sólo podrán acceder las demás Oficinas participantes. Gracias a esta característica, las Administraciones internacionales dispondrían de un medio que les permitiría compartir las estrategias de búsqueda íntegras con las demás Oficinas sin tener que hacerlas públicas necesariamente en PATENTSCOPE.
- c) Todos los resultados del trabajo realizado por las Oficinas designadas y elegidas durante el procedimiento de la fase nacional serán accesibles a través de WIPO CASE. Entre tales documentos figurarán la información sobre las reivindicaciones que hayan sido objeto de búsqueda, los resultados de las búsquedas complementarias y todos los demás resultados normalizados del procedimiento.
- d) Los documentos presentados a los efectos del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT (PCT-PPH) también se considerarán parte del expediente de solicitud de patente y podrán ser consultados a través de WIPO CASE.
- e) El foro en línea para el intercambio de información podrá resultar beneficioso con respecto a las tareas relacionadas con la calidad desempeñadas por las Administraciones internacionales.

15. La Oficina Internacional ha asumido el compromiso de continuar desarrollando WIPO CASE para mejorar su funcionalidad, con vistas a satisfacer las necesidades de los usuarios y a fomentar la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen entre las Oficinas de patentes. Si todas las Administraciones internacionales se adhirieran al sistema y aumentara la participación de otras Oficinas examinadoras de solicitudes de patentes, particularmente en lo relativo a su trabajo en calidad de Oficinas designadas y/o elegidas, WIPO CASE se convertiría en un valioso complemento añadido para el Sistema del PCT, proporcionando una plataforma desde la cual se podría acceder a la mayor parte de los resultados del procedimiento del PCT tanto durante su fase internacional como en su fase nacional, a través de una interfaz única, reduciéndose de manera importante las barreras que en la práctica dificultan la identificación y obtención de los documentos necesarios para una fructífera reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen. Ante la importancia de una plataforma semejante, la Oficina Internacional se ha comprometido plenamente a continuar promoviendo activamente el sistema y a animar a más Oficinas examinadoras a que se adhieran a WIPO CASE.

16. La utilización de la plataforma WIPO CASE como elemento de apoyo para conseguir una reutilización más eficaz de los resultados de la búsqueda y el examen, más allá de los informes internacionales, fue objeto de deliberación en el marco de la Reunión de las Administraciones Internacionales en su sesión más reciente, celebrada en Santiago en enero de 2016. En los párrafos 27 a 31 del resumen de la Presidencia (documento PCT/MIA/23/14), se resumen los debates acerca de ese tema de la manera siguiente:

“27. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/2.

28. Las Administraciones que ya se han adherido a WIPO CASE en calidad de Oficinas proveedoras y/o con derecho de acceso manifestaron su firme respaldo a WIPO CASE, y subrayaron su potencial como plataforma global de acceso a la información sobre la búsqueda y el examen en las solicitudes nacionales e internacionales, y por ende, como herramienta facilitadora de la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen entre las Oficinas, y animaron vivamente a las demás Administraciones a participar en el sistema. Algunas Administraciones quisieron expresar particularmente su agradecimiento a la Oficina Japonesa de Patentes por sus esfuerzos dedicados a lograr el enlace de la plataforma del *One Portal Dossier* (OPD) de la Cooperación Pentilateral con el sistema WIPO CASE.

29. Varias de las Administraciones que, hasta la fecha, no se han adherido a WIPO CASE, o que no lo han hecho en la doble condición de Oficina con derecho de acceso y Oficina proveedora, manifestaron su intención de dar el paso en un futuro próximo.

30. Una Administración sugirió considerar la posibilidad de utilizar WIPO CASE para la transmisión segura de documentos en el marco del servicio de la OMPI de Cooperación Internacional para el Examen de Patentes (ICE), y se ofreció a participar en una experiencia piloto en ese sentido. También propuso mejorar el acceso al material didáctico sobre WIPO CASE actualmente existente en el sitio web de la OMPI. Otra Administración planteó la conveniencia de que la Oficina Internacional concentre su atención en la accesibilidad y facilidad de uso de WIPO CASE a medida que se incrementen la demanda y la utilización del sistema.

31. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/23/2.”

17. Por lo que se refiere a la sugerencia relativa al servicio de la OMPI de Cooperación Internacional para el Examen de Patentes (ICE), mencionado en el párrafo 30 del Resumen de la Presidencia de la última Reunión de las Administraciones Internacionales, que figura reproducido en el párrafo 16 precedente, cabe señalar que en el marco del citado servicio ICE de la OMPI se proporciona asistencia de expertos y capacitación a los examinadores de patentes de las Oficinas de P.I. de los países en desarrollo, y se facilita la cooperación en materia de examen de patentes entre las Oficinas de P.I. donantes y las Oficinas de P.I. de los países en desarrollo. Tradicionalmente, el intercambio de solicitudes de patentes e informes de búsqueda entre las Oficinas de P.I. donantes y receptoras se hacía en soporte impreso. La Oficina Internacional está analizando la posibilidad de que la plataforma de WIPO CASE pudiera ser utilizada para facilitar el intercambio de documentación entre Oficinas al amparo del programa ICE, y también como una herramienta al servicio de los examinadores de las Oficinas de P.I. de los países en desarrollo que les permita utilizar eficazmente los resultados de la búsqueda y del examen elaborados por otras Oficinas.

18. Por lo que se refiere al tema planteado sobre la accesibilidad y facilidad de uso de WIPO CASE, mencionado en el párrafo 30 del Resumen de la Presidencia de la última Reunión de las Administraciones Internacionales, que figura reproducido en el párrafo 16 precedente, la Oficina Internacional está supervisando activamente el uso de WIPO CASE con el fin de garantizar que el sistema continúe respondiendo a las necesidades de los usuarios en buenas condiciones aun ante una demanda creciente. Se añadirán los recursos adicionales necesarios para incrementar la capacidad de los sistemas y la Oficina Internacional continuará mejorando el sistema teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios.

19. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre la posible utilización de WIPO CASE como elemento de apoyo para fomentar una reutilización eficaz de los resultados de la búsqueda y el examen.

[Fin del documento]