

Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT)

Asamblea

Cuadragésimo sexto período de sesiones (27^o extraordinario) Ginebra, 22 a 30 de septiembre de 2014

TAREAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DESEMPEÑADAS POR LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. El presente documento contiene un breve informe sobre la situación de las tareas en curso relacionadas con la calidad desempeñadas por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar en virtud del PCT (en adelante, las “Administraciones internacionales”), que se desarrollan fundamentalmente gracias al trabajo del Subgrupo encargado de la Calidad que fue constituido por la Reunión de las Administraciones Internacionales en su decimoséptima sesión celebrada en 2009.

TAREAS EN CURSO RELACIONADAS CON LA CALIDAD

2. En febrero de 2014 se celebró en Tel Aviv la cuarta reunión informal del Subgrupo de Calidad, inmediatamente antes de la vigésima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales. El Resumen de la Presidencia de dicha reunión informal queda recogido en el Anexo del presente documento.

3. Entre los asuntos examinados por el Subgrupo encargado de la Calidad en su cuarta reunión informal, figuraron varias tareas relacionadas con la mejora de la calidad que dicho Subgrupo ha emprendido a petición de la Reunión de Administraciones Internacionales.

4. Bajo el título “Mejor comprensión del trabajo desarrollado por otras Oficinas”, el Subgrupo encargado de la Calidad examinó cuestiones relacionadas con el intercambio de estrategias de búsqueda (párrafos 4 a 12 del Resumen de la Presidencia, que se reproduce en el Anexo), el establecimiento de cláusulas normalizadas para su uso en los informes de búsqueda internacional (párrafos 13 a 16 del Resumen de la Presidencia), y el uso del muestreo de expedientes en los procesos de control de calidad de las Administraciones Internacionales (párrafos 17 a 19 del Resumen de la Presidencia).

5. Con respecto a las “Medidas de mejora de la calidad”, el Subgrupo encargado de la Calidad prosiguió sus debates sobre la labor encaminada a establecer mecanismos de respuesta por las Oficinas designadas acerca de los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad en los casos en que se hayan producido discrepancias entre los resultados de la búsqueda y el examen realizados en las fases internacional y nacional del procedimiento PCT (párrafos 20 a 22 del Resumen de la Presidencia), y examinó el uso de listas de verificación en los procesos de control de calidad (párrafos 23 a 27 del Resumen de la Presidencia) y la necesidad de seguir mejorando las Directrices de Búsqueda Internacional y de Examen Preliminar Internacional en lo que atañe a la forma de tratar casos complejos en los que se evalúe el requisito de unidad de la invención (párrafos 26 y 27 del Resumen de la Presidencia).

6. Por último, bajo el título “Patrones de calidad”, el Subgrupo encargado de la Calidad examinó el último informe de la Oficina Internacional sobre las características de los informes de búsqueda internacional elaborados por todas las Administraciones internacionales. Se trató del segundo informe de esa índole preparado por la Oficina Internacional como instrumento de “autorreflexión” para las Administraciones, no para medir la calidad, sino para tratar de exponer qué enseñanzas se pueden extraer a partir de esas características con el propósito de orientar el desarrollo de las tareas que se están llevando a cabo para mejorar la calidad, tanto en la esfera interna en cada una de las Administraciones, como colectivamente entre las distintas Administraciones (párrafos 28 a 35 del Resumen de la Presidencia). Además, los debates giraron en torno a la labor en curso respecto del establecimiento de un Marco para la evaluación de la calidad en el PCT, destinado a elaborar parámetros respecto de una amplia gama de aspectos de la totalidad del procedimiento del PCT que abarca la labor de todas las Oficinas que actúan en el Sistema del PCT (Oficinas receptoras, Administraciones internacionales, la Oficina Internacional y las Oficinas designadas / elegidas), así como la interacción de las distintas Oficinas y solicitantes (párrafos 36 a 41 del Resumen de la Presidencia). Como último elemento, aunque no menos importante, el Subgrupo encargado de la Calidad tomó nota de un informe actualizado acerca de la fase 3 del proyecto sobre el establecimiento de parámetros, que se está llevando a cabo en colaboración entre la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) (párrafos 42 a 44 del Resumen de la Presidencia).

7. En su vigésima primera sesión, celebrada en Tel Aviv en febrero de 2013, la Reunión de las Administraciones Internacionales tomó nota con aprobación del Resumen de la Presidencia de la cuarta reunión informal del Subgrupo de Calidad, y aprobó todas sus recomendaciones. Además, la Reunión de las Administraciones Internacionales acordó la continuación del mandato del Subgrupo, incluida la convocación de una próxima reunión física informal del Subgrupo de Calidad en 2015. También acordó la publicación de los informes anuales presentados por las Administraciones internacionales sobre sus Sistemas de Gestión de la Calidad, que pueden consultarse en el sitio web de la OMPI en la dirección: <http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>. El Resumen de la Presidencia de la vigésima primera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales (documento PCT/MIA/21/22) puede consultarse en el sitio web de la OMPI¹.

¹ Véase http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32122

8. *Se invita a la Asamblea de la Unión del PCT a tomar nota del informe sobre las tareas relacionadas con la calidad desempeñadas por las administraciones internacionales, que figura en el documento PCT/A/46/2.*

[Sigue el Anexo]

SUBGRUPO DE CALIDAD DEL PCT, CUARTA REUNIÓN INFORMAL
TEL AVIV, 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2014

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

(se reproduce del Anexo II del documento PCT/MIA/21/22)

1. INFORMES SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 21 DE LAS DIRECTRICES DE BÚSQUEDA Y EXAMEN DEL PCT

1. Las Administraciones informaron acerca de los cambios introducidos en 2013 en sus respectivos Sistemas de Gestión de la Calidad, varias de ellas destacaron sus esfuerzos realizados por obtener próximamente la certificación ISO 9001 y por mejorar la comunicación con los usuarios, con medidas encaminadas a hacer más eficientes sus procedimientos de tramitación de reclamaciones y con la realización de encuestas de satisfacción entre los usuarios. Las Administraciones expresaron su satisfacción en términos generales con el actual mecanismo de información, y no ven necesidad de introducir ningún cambio en el cuestionario.

2. El Subgrupo indicó que varias Administraciones han colgado sus políticas de calidad y directrices en el foro electrónico del Subgrupo, en cumplimiento de la tarea que se estableció y que dirige la Oficina Española de Patentes y Marcas, que a su vez ha colgado en el mencionado foro electrónico información sobre su política de calidad así como un documento en el cual se describen los ocho principios de gestión de la calidad subyacentes a la ISO 9001.

3. El Subgrupo recomendó que las Administraciones que aún no lo hayan hecho compartan la información sobre su política de calidad y sus directrices colgándolas en el foro electrónico del Subgrupo.

2. MEJOR COMPRENSIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR OTRAS OFICINAS

A) ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA

4. Las Administraciones reiteraron que compartir la información sobre las estrategias de búsqueda es importante para reforzar la confianza en los informes de búsqueda internacional así como la utilidad de los mismos para los usuarios finales. Sin embargo, aún se tienen dudas sobre la mejor forma de facilitar información útil y accesible para los usuarios sin que ello suponga añadir una carga de trabajo adicional importante a los examinadores de la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y eventualmente provocar confusión entre determinados usuarios. Entre los usuarios potenciales de los informes de búsqueda se debe de considerar incluidos a los examinadores de las Oficinas designadas, a los solicitantes y a los terceros interesados en la solicitud internacional de que se trate.

5. La mayoría de las Administraciones entienden que los examinadores de las Oficinas designadas son los destinatarios principales de las estrategias de búsqueda. Normalmente, contarán con la cualificación adecuada para entender los conceptos generales y las dificultades de la búsqueda en línea, aunque no estén familiarizados con los idiomas específicos de búsqueda ni tengan acceso a las mismas bases de datos que el examinador que realizó la búsqueda internacional. Algunas Administraciones recalcaron que, en su opinión, una información útil para los examinadores no debe ser retenida por el mero hecho de que exista el riesgo de que algunos aspectos de una estrategia de búsqueda completa puedan parecer confusos o incluso inducir a error a personas no expertas. La Oficina Internacional también sugirió que la información detallada de la estrategia de búsqueda puede ser muy útil para los examinadores de otras Oficinas, como herramienta de aprendizaje para adquirir trucos en el manejo de las técnicas de búsqueda más adecuadas según las distintas materias.

6. Por otra parte, se convino en que los examinadores deben poder evaluar los aspectos más importantes de la estrategia de búsqueda de manera rápida y eficiente. Demasiada información puede obstaculizar de hecho un uso eficaz de la misma. Algunas Administraciones

también manifestaron su preocupación por la incidencia que la eventual valoración externa de las estrategias de búsqueda podría tener sobre la actividad de los examinadores. La Oficina Europea de Patentes indicó que el proyecto piloto de colaboración en la búsqueda ha demostrado que una presentación concisa de las bases de datos, clasificaciones y palabras clave utilizadas en una primera búsqueda ha resultado ser lo más importante y eficaz para que los examinadores de las distintas Oficinas entiendan la búsqueda previamente realizada. Las Administraciones señalaron que este enfoque no obsta para que las ISA divulguen más información si lo consideran oportuno, siempre que la información principal se presente de forma fácilmente accesible, y varias Administraciones animaron a aquellas otras que todavía no lo hacen, a que faciliten información sobre sus estrategias de búsqueda, cualquiera que sea el formato en el que se generen internamente.

7. Las Administraciones manifestaron que, en la actualidad, no tiene mucho sentido intentar armonizar la presentación de una información más completa sobre la estrategia de búsqueda. Los esfuerzos deben centrarse en identificar cuáles son los elementos esenciales que de verdad resultan de utilidad. Las administraciones no están preparadas aún para establecer requisitos mínimos. Sobre la base de los comentarios intercambiados en el foro electrónico del Subgrupo, la Oficina Internacional ha elaborado una lista detallada de los elementos que sí sería oportuno incluir. Varias Administraciones insistieron en que, por las razones anteriormente expuestas, grandes volúmenes de información podrían resultar contraproducentes, e incluso es posible que determinados datos, como por ejemplo el detalle de qué resultados de la búsqueda exactamente han sido visualizados por el examinador, no puedan ser extraídos automáticamente de los actuales sistemas.

8. Algunas Administraciones expusieron que han experimentado con distintos niveles de información sobre las búsquedas en línea a efectos meramente internos. En general, se ha considerado que una extensión de entre tres cuartos de página y dos páginas es adecuada para establecer un registro útil de una búsqueda típica. Normalmente, la elaboración de esta información requiere una cierta actividad manual por parte del examinador, aunque ésta se limita a seleccionar las partes pertinentes del registro de la búsqueda y a cortar y pegar. Se ha observado que algunos examinadores se detienen a “limpiar” los registros de la búsqueda para eliminar los “callejones sin salida” que no han arrojado resultados útiles; esto se ha dejado a criterio de cada examinador, sin mayor dificultad.

9. La Oficina Internacional convino en que no se debe facilitar aquella información que no resulte útil, y en que sólo se deberán acometer desarrollos en las T.I. o imponer tiempo de dedicación por parte de los examinadores cuando el beneficio que se obtenga justifique claramente el esfuerzo. No obstante, aunque es importante detectar mejoras susceptibles de ser rápidamente implementadas, el debate también debe conducir a identificar objetivos útiles para el futuro, y no limitarse a lo que resulte fácil de hacer con los actuales sistemas de T.I. o a mantenerse en la “zona de confort” de las ISA.

10. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América presentó unas propuestas de definición para los conceptos de “texto de la búsqueda”, “lista de búsqueda”, “estrategia de búsqueda”, “historial de búsqueda” y “registro de búsqueda”, confiando en que las mismas puedan ser de utilidad y facilitar los futuros debates sobre estas cuestiones en el Subgrupo.

11. El Subgrupo recomendó que la Oficina Europea de Patentes lidere un grupo de contacto con el propósito de elaborar el contenido de una propuesta para el diseño de un piloto en el que las ISA participantes faciliten las bases de datos, los datos de clasificación y las palabras clave en forma armonizada, y de presentar también propuestas sobre la manera más eficiente de facilitar dicha información, estableciéndose que la extracción de estos datos deberá ser automática para evitar sobrecargar a los examinadores. El grupo de contacto estará encargado de evaluar la eficacia de este enfoque por lo que se refiere a las Oficinas así como su utilidad para los solicitantes. Los

resultados de esta evaluación se presentarán en la próxima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales que se celebrará en 2015, con vistas a lanzar un proyecto de un año de duración. La Oficina Internacional prestará su apoyo al grupo de contacto en su trabajo, a través del foro electrónico del Subgrupo.

12. Mientras tanto, el Subgrupo reiteró que anima a las Administraciones a compartir sus estrategias de búsqueda completas en Patentscope, con vistas a que en el Subgrupo se debata la utilidad de dicha información y si se debería añadir algún otro contenido. La finalidad de este trabajo sería elaborar recomendaciones para la preparación de informes útiles sobre la estrategia de búsqueda de un modo que reduzca al mínimo el esfuerzo manual requerido a los examinadores de las ISA.

B) CLÁUSULAS NORMALIZADAS

13. Las Administraciones manifestaron que acogen con satisfacción el conjunto de cláusulas normalizadas con consideraciones sobre la novedad y la actividad inventiva del Recuadro V, y con objeciones con arreglo a los artículos 5 y 6 del PCT del Recuadro VIII de la opinión escrita y del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad, que la Oficina Internacional ha colgado en el foro electrónico del Subgrupo, tan sólo pendientes de matizar ciertos detalles menores de redacción que se abordarán a través del foro electrónico. Muchas Administraciones declararon su intención de usar dichas cláusulas normalizadas una vez que su redacción definitiva haya sido acordada y tras un período suficiente para su aplicación, necesario en particular para acometer los cambios oportunos en los sistemas internos de T.I., realizar las traducciones pertinentes y formar a los examinadores. Las Administraciones insistieron en el carácter opcional de estas cláusulas, y en la necesidad de seguir permitiendo al examinador la flexibilidad y discrecionalidad suficientes para tratar todas las cuestiones pertinentes de la manera que estime conveniente en cada caso.

14. Si bien algunas Administraciones expresaron su interés en trabajar para el establecimiento de más cláusulas normalizadas que cubran otras partes de la opinión escrita y del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad, el Subgrupo recomendó esperar a la puesta en práctica de este primer conjunto de cláusulas y al análisis que se derive de la experiencia adquirida en su utilización por parte de las Administraciones, Oficinas designadas, la Oficina Internacional y los usuarios del sistema, antes de proseguir y ampliar el alcance de este proyecto.

15. Teniendo en cuenta el limitado alcance del actual conjunto de cláusulas normalizadas y su carácter opcional, las Administraciones acordaron que es prematuro, en este estado, incorporar formalmente este primer conjunto de cláusulas a las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, y convinieron en retomar la cuestión de su posible inclusión más adelante. Por lo que se refiere a la traducción de las cláusulas normalizadas para su inclusión en los informes redactados en otras lenguas distintas del inglés, la Oficina Internacional anunció que trabajará junto con las Administraciones afectadas en la elaboración de dichas traducciones.

16. El Subgrupo hizo las siguientes recomendaciones:

- a) Las Administraciones deberán presentar ante la Oficina Internacional sus comentarios sobre la redacción del conjunto de cláusulas normalizadas a través del foro electrónico del Subgrupo antes de fines de abril de 2014;
- b) La Oficina Internacional, tomando en consideración los comentarios recibidos, concluirá la redacción de las cláusulas y comunicará formalmente su redacción definitiva a todas las Administraciones por vía de una Circular; la fecha de comienzo efectivo en el uso de las cláusulas en los informes se dejará al arbitrio de cada Administración, en función de las necesidades específicas de estas últimas para disponer su aplicación.

C) MUESTREO DE EXPEDIENTES EN LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

17. Las Administraciones debatieron sobre la realización de muestreos de control sobre los expedientes en sus procesos de aseguramiento de la calidad, y recalcaron la utilidad y el valor de estas prácticas si se efectúan de un modo equilibrado y sin demasiada formalidad. Las Administraciones informaron acerca de las diferentes tasas de muestreo que aplican en los distintos supuestos, dependientes de múltiples factores, y que varían desde porcentajes mínimos (con frecuencia al azar) hasta tasas del 100% en algunos casos tales como la revisión de los requisitos de forma, los expedientes en los que se plantea la unidad de la invención o las solicitudes en las cuales una primera búsqueda internacional sólo haya revelado citas de la categoría "A". La práctica de muestreos también puede someterse a los parámetros de la certificación ISO 9001 en las Administraciones que hayan obtenido dicha certificación o en las que estén en proceso de obtenerla.

18. Aunque todas las Administraciones que tomaron la palabra sobre este tema convinieron en la utilidad de compartir la información sobre las prácticas de muestreo aplicadas por las distintas Administraciones, e invitaron a aquellas que todavía no lo han hecho a colgar dicha información en el foro electrónico del Subgrupo, las Administraciones declararon que prefieren no emprender en este estado ninguna labor futura para el establecimiento de unas "buenas prácticas" en esta materia, teniendo en cuenta que las Administraciones operan en circunstancias distintas y la necesidad de flexibilidad en este campo.

19. El Subgrupo recomendó que las Administraciones que aún no lo hayan hecho deberán compartir la información sobre sus prácticas en materia de muestreo y sus tasas de muestreo colgándola en el foro electrónico del Subgrupo.

3. MEDIDAS DE MEJORA DE LA CALIDAD

A) INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE RESPUESTA Y ANÁLISIS DE LA OPINIÓN ESCRITA DE LA ISA, Y DEL ISR

20. La Oficina Japonesa de Patentes presentó un informe² sobre la marcha de la labor que está llevando a cabo con la finalidad de establecer un mecanismo para que las Oficinas designadas respondan con comentarios al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad en aquellas solicitudes internacionales en las que se hayan producido discrepancias entre los resultados de la búsqueda y el examen realizados en las fases internacional y nacional del procedimiento PCT, y resaltó las experiencias adquiridas gracias al análisis desarrollado en colaboración con la Oficina Europea de Patentes en la Fase 3 del Estudio de evaluación de la calidad dirigido por la Cooperación Trilateral. Anima a todas las Administraciones a que emprendan un proyecto piloto semejante para probar mecanismos de respuesta y análisis de este tipo, a pesar de la considerable inversión en recursos humanos que ello implica por el análisis principalmente manual que conlleva. El piloto tendría un carácter totalmente voluntario tanto para las Administraciones como para las Oficinas designadas dispuestas respectivamente a recibir y formular los comentarios y a colaborar en el análisis de las solicitudes en las cuales se detecten discrepancias.

21. Las Administraciones acogieron con satisfacción el informe de la Oficina Japonesa de Patentes y subrayaron que tanto los comentarios formulados en respuesta a los informes como el posterior análisis en profundidad de la raíz de las causas de las discrepancias halladas entre los resultados de la búsqueda y del examen son muy importantes, como también lo es este mecanismo de mejora de la calidad de los informes internacionales para el pleno desarrollo del potencial del PCT en tanto que herramienta, a disposición de las Oficinas, para la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen. Dos Administraciones expresaron su

² Disponible en el sitio web de la OMPI, en: www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21

preocupación sobre la posible incidencia de los comentarios en respuesta al informe recibidos por una Administración sobre una patente concedida por esa misma Administración en un estado más avanzado del procedimiento en su condición de Oficina designada.

22. El Subgrupo hizo las siguientes recomendaciones:

- a) Las Administraciones deberán presentar sus comentarios al borrador de Formulario de cuestionario sobre la calidad elaborado por la Oficina Japonesa de Patentes a través del foro electrónico del Subgrupo;
- b) La Oficina Internacional, a través del foro electrónico, invitará a las Administraciones en su calidad tanto de Administraciones internacionales como de Oficinas designadas, a participar en lo que, en esencia, serán proyectos bilaterales (entre una Administración y una Oficina designada) para poner a prueba el mecanismo propuesto de respuesta con formulación de comentarios y análisis de estos últimos;
- c) Las Administraciones (en su doble condición de Administraciones internacionales y de Oficinas designadas) informarán en términos generales en la próxima reunión del Subgrupo acerca de las experiencias adquiridas y de los resultados obtenidos a partir de estos proyectos piloto.

B) LISTAS DE VERIFICACIÓN EN LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

23. Las Administraciones se manifestaron conformes con la utilización -con carácter opcional- en sus procesos de aseguramiento de la calidad de las listas de verificación que la Oficina Internacional ha colgado en el foro electrónico del Subgrupo.

24. Teniendo en cuenta la necesidad de mantener la flexibilidad requerida y la discrecionalidad de las Administraciones, estas últimas declararon que, en el momento actual, entienden que no tiene sentido emprender ninguna labor futura para el establecimiento de unas listas de verificación orientativas sobre muestreo, o un conjunto de elementos mínimos y un formato común para dichas listas. Sin embargo, a efectos informativos, sería útil poder consultar algunos ejemplos de listas de verificación utilizadas por las Administraciones.

25. El Subgrupo hizo las siguientes recomendaciones:

- a) La Oficina Internacional deberá incluir las modificaciones propuestas al Capítulo 21 de las Directrices de Búsqueda Internacional y de Examen Preliminar Internacional del PCT para prever la utilización opcional de listas de verificación en los procesos de aseguramiento de la calidad de las Administraciones, en su próxima Circular dirigida a todas las partes interesadas para su consulta sobre ésta y otras propuestas de modificación de las Directrices.
- b) Las administraciones deberán colgar en el foro electrónico del Subgrupo ejemplos de listas de verificación que puedan servir de modelo para otras Administraciones.

C) UNIDAD DE LA INVENCION

26. Las Administraciones expresaron su apoyo a la propuesta presentada por IP Australia a través del foro electrónico del Subgrupo, consistente en encomendar a las Administraciones la labor futura de mejorar las explicaciones y ejemplos sobre casos complejos en los que se evalúe el requisito de unidad de la invención, teniendo en cuenta que los ejemplos que se ofrecen con relación a este requisito de patentabilidad en las Directrices de Búsqueda Internacional y de Examen Preliminar Internacional del PCT, aunque por lo general resultan de

gran utilidad en muchas situaciones, no ofrecen la suficiente orientación a los examinadores en los casos más complejos.

27. El Subgrupo hizo las siguientes recomendaciones:

- a) Las Administraciones que aún no lo hayan hecho deberán compartir sus directrices, materiales didácticos u otra información relevante para el tratamiento de los casos en los que se evalúe el requisito de unidad de la invención, colgando dichos materiales en el foro electrónico del Subgrupo;
- b) La Oficina Internacional creará una tarea en el foro electrónico del Subgrupo para iniciar la labor encomendada a las Administraciones consistente en mejorar las explicaciones y los ejemplos sobre casos complejos en los que se evalúe el requisito de unidad de la invención, e invitará a las Administraciones interesadas en liderar esta tarea a informar de ello a la Oficina Internacional.

4. PATRONES DE CALIDAD

A) CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL (CIRCULAR C. PCT 1398)

28. Numerosas Administraciones afirmaron que el Informe sobre las características de los informes de búsqueda internacional es una herramienta muy valiosa para la autorreflexión. Merece ser estudiado con detenimiento para extraer información que permita entender mejor el trabajo de las Administraciones e identificar las áreas que arrojan resultados inesperados y que merecen, por tanto, ser investigadas.

29. El volumen de información contenida en el informe dificulta la tarea, aunque toda la información se considera útil al menos a juicio de algunas Administraciones. Aunque inicialmente se pretendió que la mayor parte de la información sirviera para que las Administraciones pudieran detectar tendencias en sus propias Oficinas, varias Administraciones consideran útil poder establecer comparaciones con las demás, y prefieren que los gráficos que contienen datos de todas las Administraciones sigan mostrando toda la información junta, en lugar de que se desglosen en informes separados sobre cada Administración.

30. En consecuencia, no parece necesario introducir ningún cambio sustancial en la naturaleza del informe. Sin embargo, sí sería útil facilitar la identificación de los datos subyacentes y el acceso a los mismos. La Oficina Europea de Patentes informó que una entidad relacionada con la industria de los semiconductores ha manifestado su interés por conseguir datos específicos de su sector, y sugirió que este campo tecnológico bien podría constituir un escenario de prueba para mejorar el acceso a la información desglosada por campo.

31. Una de las principales objeciones que se suscitan con respecto al informe es que la información es antigua y pasarán varios años hasta que las Administraciones puedan ver reflejados los efectos de las acciones que emprendan para mejorar los problemas detectados, como por ejemplo en las citas de literatura distinta de la de patentes. Lamentablemente, hay pocas perspectivas de que la situación pueda mejorar mientras las Administraciones no estén en disposición de proporcionar a la Oficina Internacional la información relativa a las citas en un formato que permita su tratamiento informático y la importación directa de los datos a una base de datos a partir de la cual se elaboren las estadísticas.

32. La Oficina Internacional se hizo eco del deseo de contar con herramientas que permitan hacer un análisis más pormenorizado de aspectos concretos, por ejemplo que hagan posible desglosar la información de diversas maneras o identificar individualmente las solicitudes internacionales que cumplan determinadas características. No obstante, las perspectivas no

permiten albergar muchas expectativas de poder desarrollar herramientas específicas en un futuro próximo, por lo que recomendó a las Administraciones interesadas que utilicen la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, PATSTAT, de la cual procede la mayor parte de los datos.

33. El Subgrupo recomendó que la Oficina Internacional continúe elaborando este informe en los años venideros, intentando mejorar la presentación y la accesibilidad de los datos subyacentes, con alguna medida que facilite el acceso a la información desglosada por campo tecnológico.

34. El Subgrupo recomendó también que las Administraciones compartan sus reflexiones sobre el informe, tanto para ayudar a las demás Administraciones en su propio análisis como para que la Oficina Internacional pueda entender el uso que se hace del informe y así pueda presentar la información del modo que mejor se ajuste a las necesidades de las Administraciones. El foro electrónico del Subgrupo es probablemente el sitio más adecuado para este intercambio de información.

35. El Subgrupo recomendó finalmente que las Administraciones interesadas contacten a la Oficina Europea de Patentes para entablar conversaciones bilaterales sobre determinados aspectos del informe con vistas a preparar un conjunto de ejemplos prácticos para el debate en el seno del Subgrupo acerca de qué información presente en los datos disponibles podría ser extraída y utilizada a su vez para proporcionar otras informaciones de utilidad para las Administraciones.

B) UN MARCO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL PCT

36. La Oficina Internacional informó del progreso realizado en la preparación de los parámetros solicitados. Aunque parece posible establecer una amplia gama de parámetros a partir de los datos disponibles, la Oficina Internacional se ha topado con serias dificultades a la hora de elaborar dichos parámetros de forma que resulten claramente útiles. Se ha elaborado una pequeña parte de los parámetros solicitados para su toma en consideración a modo de ejemplo. Se proseguirá con la labor una vez se comprendan mejor las verdaderas necesidades.

37. Los motivos de preocupación pueden clasificarse en las siguientes categorías:

a) Presentar todos los componentes de la información como archivos estáticos daría lugar a varios cientos de archivos de datos (incluso sin gráficos), lo cual dificultaría a las Oficinas encontrar fácilmente y con fiabilidad el dato adecuado para una determinada consulta, y tener una certeza exacta sobre qué representa dicho dato.

b) Algunos de los parámetros propuestos podrían llegar a inducir a error. Por ejemplo, dadas las características de la extensión temporal entre las fechas de prioridad y las fechas de presentación, los tiempos intermedios entre cualquiera de estas fechas pueden diferir ampliamente de los tiempos promedio. Esto podría llevar a sacar conclusiones erróneas si no se tiene a la vista la extensión temporal; por añadidura, esta última difícilmente puede ser representada por un único dato sin una representación gráfica.

c) Conseguir la mejor información a menudo requiere combinar datos procedentes de estadísticas diferentes, pero éstas con frecuencia parten de bases distintas de modo que no son directamente comparables (por ejemplo, algunas estadísticas se basan en las solicitudes internacionales con fechas de prioridad incluidas en un período determinado, mientras que otras se refieren a la fecha de presentación de la solicitud y otras a la fecha en la que ha ocurrido un hecho determinado).

- d) Muchos parámetros serían difíciles de establecer a partir de tablas de datos, pero podrían ser representados gráficamente de diversas maneras. No sería práctico proporcionar imágenes gráficas estáticas de todos los parámetros propuestos, pero cuando así se hiciera, el propósito debería de estar claramente definido para elegir el formato más adecuado.
- e) Algunos campos de datos contienen un número importante de defectos –errores procedentes, por ejemplo, de la transcripción manual por parte de la Oficina Internacional, y faltan muchos datos que nunca han llegado a ser facilitados por las Oficinas responsables de proporcionarlos. Es importante entender adecuadamente las limitaciones para poder reducir los errores en la medida de lo posible y para poder presentar los parámetros de manera que las omisiones significativas sean adecuadamente tenidas en cuenta.
38. Las Administraciones observaron que sería útil poder disponer de más información desglosada, por ejemplo de los tiempos que transcurren hasta una determinada acción desde la fecha de cobro de la tasa de búsqueda, o desde la fecha en que haya concluido la comprobación de los aspectos de seguridad nacional, o si se ha evacuado el requerimiento de pago de tasas adicionales por falta de unidad de la invención. Sin embargo, la Oficina Internacional indicó que en general no dispone de esta información y que, para estar en disposición de proporcionar tales parámetros, necesitaría que los datos le fueran remitidos por las Oficinas responsables en un formato que permita su tratamiento informático.
39. Se señaló que los parámetros incluidos en este punto del orden del día coinciden de hecho con las características de los informes de búsqueda internacional, por lo que, a múltiples efectos, se deberían tomar en consideración conjuntamente.
40. La Oficina Internacional sugirió que probablemente sería más eficaz gestionar los diferentes parámetros de distintas maneras:
- a) Algunos parámetros son particularmente importantes para la gestión eficaz de las Oficinas receptoras, de las Administraciones internacionales y de la Oficina Internacional. Tales parámetros deberán ser producidos con la consideración de informes periódicos en formatos de tabla y gráficos, y diseñados para facilitar la comprensión de los asuntos regulares importantes por parte de las Oficinas afectadas, con el fin de que éstas puedan adoptar las medidas pertinentes para solucionar problemas o alteraciones en las cargas de trabajo.
- b) Otros parámetros pueden resultar útiles con relativa frecuencia para entender situaciones que requieran que la Oficina lleve a cabo un importante análisis específico de un determinado problema. La Oficina Internacional está en la actualidad probando una ampliación del Centro de la OMPI de Datos Estadísticos³ de P.I. para incluir las estadísticas del PCT además de la información general sobre patentes, marcas, diseños industriales y modelos de utilidad que ya se encuentra disponible. Ello debería estar próximamente a disposición del público. Se espera que con esta medida la mayoría de las estadísticas de esta categoría estén disponibles de forma más actualizada y con un manejo más fácil que la que se logra manteniendo un gran número de ficheros estáticos.
- c) Algunos parámetros detallados, en realidad, podrán ser requeridos tan sólo en ocasiones puntuales para satisfacer una necesidad concreta de información. La capacidad de la Oficina Internacional para responder consultas a medida es muy limitada, aunque sin embargo esta podría seguir siendo la forma más eficaz de tratar estas necesidades específicas en casos concretos.

³ ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch

41. El Subgrupo acordó esperar a que la información sobre el PCT se encuentre disponible en el Centro de la OMPI de Datos Estadísticos de P.I., y evaluar la necesidad de ulteriores desarrollos basándose en el análisis de los parámetros facilitados hasta la fecha y de la eficacia del Centro de datos.

C) **ACTUALIZACIÓN SOBRE LA FASE 3 DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DIRIGIDO POR LA COOPERACIÓN TRILATERAL**

42. La Oficina Europea de Patentes ofreció una ponencia sobre el trabajo desarrollado por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Japonesa de Patentes en cuanto al análisis de la primera acción de la fase nacional llevada a cabo por una Oficina en las solicitudes internacionales tramitadas por otra Oficina en calidad de ISA. Se han estudiado detalladamente 221 expedientes de la subclase G08G (Sistemas de Control de Tráfico) de la CIP. El método ha consistido en tres principales actividades relacionadas entre sí. De cada una de estas actividades se ha desprendido información útil que contribuye a profundizar el conocimiento de la Oficina. Los tres pasos consisten en:

- a) El intercambio y análisis de datos estructurados;
- b) La categorización de las solicitudes en función del resultado de las primeras acciones en la fase internacional y nacional; y
- c) Un análisis más exhaustivo de los casos de mayor interés.

43. Esta metodología ha permitido reunir eficazmente grandes cantidades de datos útiles en un tiempo que oscila entre 10 y 30 minutos por cada caso en el paso b). El paso c) requiere algo más de tiempo por cada expediente, aunque es un tiempo bien empleado ya que conduce a que los examinadores de ambas Oficinas alcancen un consenso sobre los motivos de las discrepancias. Los resultados de estos análisis han sido mayoritariamente congruentes con otros estudios realizados, como por ejemplo en relación a las solicitudes tramitadas por la vía del Procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT.

44. La Oficina Japonesa de Patentes aseguró que en su opinión el proyecto es extremadamente útil y confía en extenderlo a otros campos tecnológicos, en función de la disponibilidad de recursos.

5. OTRAS IDEAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD

45. A propuesta de una Administración, el Subgrupo recomendó que en la próxima reunión del Subgrupo se dedique algo de tiempo al debate de los temas relacionados con la calidad comunes a todas las Administraciones que han obtenido la certificación ISO 9001 o que están intentando obtenerla, teniendo en cuenta que dicho debate estará abierto a la participación de todas las Administraciones, incluidas las que no hayan obtenido o no estén en proceso de solicitud de dicha certificación.

[Fin del Anexo y del documento]