

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

**Séptima reunión
Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014**

REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES SEGÚN EL PCT: INFORME DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN

preparado por la Oficina Internacional

1. En el Anexo del presente documento se recoge el resultado de la vigésima primera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT/MIA), celebrada en Tel Aviv del 11 al 13 de febrero de 2014, tal como quedó reflejado en el Resumen de la Presidencia. El Anexo II del citado Resumen de la Presidencia contiene un resumen de la cuarta reunión informal del Subgrupo de Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, que tuvo lugar inmediatamente antes de la celebración de esta última, también en Tel Aviv, los días 9 y 10 de febrero de 2014.

2. *Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del resultado de la vigésima primera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, recogido en el Resumen de la Presidencia (documento PCT/MIA/21/22) que se reproduce en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES SEGÚN EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN, TEL AVIV, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

(El Grupo de Trabajo tomó nota del documento, reproducido aquí a partir del documento PCT/MIA/21/22)

INTRODUCCIÓN

1. La Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (en adelante, la "Reunión") celebró su vigésima primera sesión en Tel Aviv del 11 al 13 de febrero de 2014.
2. En dicha sesión estuvieron representadas las siguientes Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional: la Oficina Austríaca de Patentes, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, la Oficina de Patentes de Egipto, la Oficina Europea de Patentes, el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia (Rospatent), la Oficina Nacional de Patentes y Registros de Finlandia, IP Australia, la Oficina Israelí de Patentes, la Oficina Japonesa de Patentes, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, el Instituto Nórdico de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China, el Servicio Estatal de Propiedad Intelectual de Ucrania, la Oficina Sueca de Patentes y Registro, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.
3. La relación de participantes queda incorporada en el Anexo I del presente documento.

PUNTO 1: APERTURA DE LA SESIÓN

4. El Sr. James Pooley, Director General Adjunto de la OMPI, dio la bienvenida a los participantes en representación del Director General.

PUNTO 2: ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE

5. La sesión fue presidida por el Sr. Asa Kling, Director de la Oficina Israelí de Patentes.
6. El Sr. Kling dio la bienvenida a los participantes, en especial al Sr. Boris Simonov, Director General del Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia, y a la Delegación de la Oficina de Propiedad Intelectual de Ucrania, que participa en la Reunión por vez primera. La Oficina Israelí de Patentes se complace en acoger la reunión. Los solicitantes israelíes se encuentran, per cápita, entre los mayores usuarios del sistema PCT. Desde que la oficina comenzó a funcionar como Administración internacional en junio de 2012, en régimen de competencia, ha sido designada Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) por una proporción importante y creciente de solicitantes israelíes -658 casos en 2013 y más de 1.000 en total. La Oficina Israelí de Patentes ha sido capaz de emitir sus informes de búsqueda internacional a tiempo en más del 90% de los casos. Se espera que los servicios de la Administración se extiendan también pronto a solicitantes procedentes de otras Oficinas receptoras. La tendencia reciente hacia el fortalecimiento de los vínculos entre las distintas Oficinas, a través, por ejemplo, del Procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente PCT (PCT-PPH), contribuirá a reducir los costos y la carga de trabajo y a mejorar la calidad de las patentes que se concedan. La Oficina Israelí de Patentes está cumpliendo con su parte en este proceso, y espera que esta sesión contribuya de forma fructífera a la consecución de un sistema PTC cada vez más eficaz.

PUNTO 3: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

7. La Reunión aprobó el orden del día establecido en el documento PCT/MIA/21/1Rev.

PUNTO 4: ESTADÍSTICAS DEL PCT

8. La Reunión tomó nota de la presentación por parte de la Oficina Internacional de las estadísticas más recientes sobre el sistema PCT¹.

PUNTO 5 : SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL PCT (EPCT)

9. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/2.
10. La Oficina Internacional indicó que el ePCT ofrece ya todos los servicios esenciales básicos dirigidos tanto a solicitantes como a las Oficinas receptoras, así como posibilidades de transmisión que ya están siendo utilizadas por algunas Administraciones internacionales. La presentación electrónica a través del ePCT se encuentra disponible en modo Demo para muchas Oficinas receptoras más allá de la Oficina Internacional, y entrará en funcionamiento operativo en algunas Oficinas a partir del 1 de marzo, pudiéndose gestionar la presentación electrónica tanto sobre los servidores convencionales propios de dichas Oficinas como sobre servidores alojados por la Oficina Internacional para su uso por las Oficinas receptoras.
11. Se tiene la intención de afinar el software en muchos aspectos, aunque las principales mejoras se derivarán del uso que las Oficinas hagan del sistema. Esto no debe interpretarse necesariamente en el sentido de que las Oficinas deban utilizar obligatoriamente la interfaz del navegador del ePCT –ya que esto podría suponer una merma de calidad y eficacia en aquellos supuestos en los que los procesos ya estuvieran bien automatizados. Por el contrario, se trata de asegurar que los sistemas sean compatibles y permitan a los solicitantes enviar y recibir documentación utilizando el ePCT y maximizar la cantidad de información útil puesta al alcance de los solicitantes y de las demás Oficinas, tanto a efectos informativos como de una automatización más eficiente.
12. Las Oficinas que ya utilizan el ePCT en sus funciones como Oficinas receptoras y como Administraciones internacionales confirmaron que el sistema les resulta útil y de fácil manejo. Una Administración informó haber recibido comentarios positivos sobre la presentación electrónica mediante el sistema ePCT por parte de algunos solicitantes que han probado el modo Demo ante dicha Oficina en calidad de Oficina receptora. Otras Oficinas manifestaron su apoyo al enfoque general propuesto en el documento, sin perjuicio de la necesidad de evaluar todavía algunos aspectos técnicos y de seguridad. Los sistemas de presentación de solicitudes por vía electrónica que existen en la actualidad se han revelado muy exitosos y útiles tanto a juicio de las Oficinas que actúan en calidad de Oficinas receptoras como a juicio de los solicitantes. El enfoque que se propone con respecto al uso del ePCT ofrece la posibilidad de reducir los plazos y de mejorar la calidad y la eficiencia del sistema. Varias Administraciones expresaron su deseo de que se garantice que los sistemas del ePCT y los sistemas de T.I. locales estén alineados e integrados.
13. Varias Administraciones señalaron que se espera que el futuro sistema eSearchCopy aporte ventajas significativas tanto para las Oficinas receptoras como para las Administraciones internacionales, y expresaron su esperanza de que pueda entrar en funcionamiento operativo cuanto antes.
14. La Oficina Internacional comunicó la eventual necesidad de que las Oficinas receptoras tengan que estar en disposición de enviar archivos de texto que representen listas de secuencias aunque los controles del sistema detecten que éstas no figuran en un formato ST.25 válido.

¹ Disponible en el sitio web de la OMPI, en la dirección www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21

15. Las Administraciones manifestaron su interés por aumentar el número de procedimientos susceptibles de ser transformados en sistemas “autoservicio” totalmente automatizados. Sin embargo, también se recordó la necesidad de prudencia, y se invitó a la Oficina Internacional a llevar a cabo las oportunas consultas antes de eliminar los controles manuales en aquellas situaciones en las que los errores puedan acarrear consecuencias indeseadas importantes.

16. Desde el punto de vista de los solicitantes, sería importante poder acceder de manera rápida y fácil al procedimiento de presentación electrónica del ePCT, sin necesidad de obtener previamente un certificado digital de la OMPI.

17. Por lo que se refiere a los aspectos jurídicos mencionados en el párrafo 42 del documento de trabajo, varias Oficinas destacaron la importancia y la dificultad que entraña el tema de la firma. Los distintos husos horarios también pueden plantear dificultades. Se puso de manifiesto la voluntad de tomar en consideración todas las demás cuestiones planteadas en el documento; algunas Administraciones señalaron como prioridades destacadas el establecimiento de salvaguardias legales frente a la indisponibilidad de los servicios electrónicos y una revisión general del Anexo F.

18. La Oficina internacional acordó elaborar una hoja de ruta del ePCT más detallada, que incluya un calendario previsto en relación con los desarrollos técnicos.

PUNTO 6: CALIDAD

A) INFORME DEL SUBGRUPO ENCARGADO DE LA CALIDAD

19. La Reunión tomó nota y aprobó el Resumen de la Presidencia del Subgrupo de la Reunión de las Administraciones Internacionales encargado de la Calidad, que se incorpora en el Anexo II del presente documento.

B) ASUNTOS TRATADOS EN EL INFORME DEL SUBGRUPO DE CALIDAD

20. La Reunión aprobó las recomendaciones contenidas en el Informe del Subgrupo de Calidad.

C) LABOR FUTURA RELACIONADA CON LA CALIDAD

21. La Reunión:

a) aprobó la continuación del mandato del Subgrupo, así como la convocatoria de una próxima reunión física del Subgrupo de Calidad en 2015;

b) solicitó al Subgrupo que, en preparación del debate sobre los criterios para la designación de las Administraciones internacionales, que tendrá lugar en la próxima sesión de la Reunión (véanse los párrafos 44 a 54, *infra*), tome en consideración los aspectos relativos a la calidad a tener en cuenta en la revisión de dichos criterios.

PUNTO 7: FUTURAS MEJORAS DEL SISTEMA PCT

A) DEBATE DE LAS PROPUESTAS MÁS DETALLADAS DEL PCT 20/20

22. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/7.

23. Las Administraciones expresaron los siguientes comentarios con respecto a las cuestiones suscitadas en el documento PCT/MIA/21/7:

a) En relación a la propuesta de facilitar la posibilidad de registrar “cambios autoservicio”, en el marco del desarrollo del sistema ePCT que se está acometiendo, varias Administraciones solicitaron a la Oficina Internacional que informe acerca de la implementación de tales cambios y exponga en qué medida ha sido posible automatizar

completamente el registro de tales cambios y hasta qué punto sigue siendo necesaria la intervención de examinadores para los requisitos de forma. En respuesta a estas demandas, la Oficina Internacional afirmó que tendrá mucho gusto en preparar la información solicitada y exponerla en la siguiente sesión de la Reunión.

b) Varias Administraciones manifestaron reticencias respecto de la propuesta de permitir modificaciones limitadas del Capítulo I, aludieron a las implicaciones derivadas de añadir materia nueva y recordaron la necesidad de que estas modificaciones sean comprobadas adecuadamente por un examinador encargado del examen de fondo. Otros supuestos podrían ser tratados más propiamente como rectificaciones de errores evidentes, con arreglo a la Regla 91.

c) Varias Administraciones expresaron inquietud respecto de la propuesta de simplificación del procedimiento para la retirada de las solicitudes internacionales mediante la modificación de los requisitos de firma actualmente vigentes, recalcaron el impacto de dicha retirada y por tanto la necesidad de que existan salvaguardias adecuadas, aunque se mostraron interesadas por esta idea, especialmente en relación con las retiradas que se producen en fases muy iniciales del procedimiento.

d) Con respecto a la propuesta de establecer unas reducciones de tasas homogéneas en la fase nacional, una Administración subrayó la importancia para las Oficinas designadas de que se reconozca plenamente el resultado de su trabajo internacional cuando éste haya sido elaborado por la misma oficina en calidad de Administración internacional.

B) INTRODUCCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER A UNA OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL O UN INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL EN SENTIDO NEGATIVO

24. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/8.

25. Varias Administraciones expresaron que, aunque en términos generales les interesa la propuesta, consideran necesario prolongar aún su debate, en particular para recabar la opinión y las observaciones de los usuarios, teniendo en cuenta que si la propuesta prosperara recaería una considerable carga adicional sobre los solicitantes y los agentes. Varias Administraciones señalaron que la aplicación de la propuesta requeriría cambios normativos en las legislaciones nacionales. Una Administración preguntó si la propuesta se ajusta a lo dispuesto en el artículo 27.5) del PCT, en cuyo caso podría ser tramitada en el marco del PCT, o si por el contrario debería circunscribirse al ámbito de las legislaciones nacionales de las Oficinas designadas.

26. Una Administración sugirió que sólo se debería exigir a los solicitantes que respondan a una opinión escrita negativa después de la entrada en la fase nacional, una vez que el examen sustantivo nacional haya comenzado efectivamente, y no en el mismo momento de entrada en la fase nacional. Otra Administración preguntó cómo habría que actuar si el solicitante respondiera sólo formalmente al pronunciamiento negativo, por ejemplo si afirmara en términos genéricos que los requisitos de patentabilidad nacionales difieren de las normas internacionales aplicadas en el informe, en lugar de responder con argumentos de fondo a los fundamentos de la opinión o del informe.

27. Una Administración declaró que el procedimiento interno de su fase nacional ya prevé la obligación de responder a una opinión escrita o a un informe negativos, pero sólo cuando la Oficina haya actuado en calidad de Administración internacional. Cuando no sea éste el caso, tras la entrada en la fase nacional y previo pago de una tasa adicional, se establecen un informe de búsqueda y una opinión escrita suplementarios y se invita al solicitante a responder a estos últimos; por ende, la obligación de responder a la opinión escrita y al informe en el mismo momento de entrada en la fase nacional no tendría ninguna utilidad de acuerdo con su procedimiento. Por otra parte, añadió que también sería conveniente exigir al solicitante que respondiera a otros pronunciamientos negativos relativos a cuestiones distintas de las contempladas en los apartados 2), 3) o 4) del artículo 33, como por ejemplo cuestiones relativas a la claridad de las reivindicaciones.

28. Una Administración, aludiendo a la importancia creciente de los denominados “*trolls*” o “secuestradores de patentes” entre los solicitantes, planteó una duda acerca de si realmente sería oportuno introducir una modificación en el sistema PCT que, de hecho, estaría proporcionando a estos solicitantes una oportunidad más de alterar sus solicitudes con el fin de conseguir la concesión de una patente, teniendo en cuenta especialmente que estos solicitantes no usarían esta oportunidad de enmienda para mejorar su solicitud con la finalidad perseguida por la medida.

C) INTEGRACIÓN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE EN EL PCT

29. Los debates se basaron en los documentos PCT/MIA/21/9 y PCT/MIA/21/18 Rev.

30. Varias Administraciones expresaron su apoyo en términos generales a la propuesta contenida en los documentos PCT/MIA/21/9 y PCT/MIA/21/18 Rev., que plantea la modificación del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas para integrar formalmente el PPH en el PCT, y para dar a los solicitantes la oportunidad de pedir la tramitación acelerada en la fase nacional sobre la base de los resultados positivos del trabajo internacional realizado por cualquier Administración. Algunas Administraciones declararon que prefieren la cláusula de exención o “*opt-out*” para aquellos Estados miembros cuyo Derecho nacional no sea compatible con este procedimiento (primera alternativa de redacción del párrafo b) de las Reglas 52*bis*.1) y 78*bis*.1) propuestas en el Anexo I del documento PCT/MIA/21/9). Otras prefieren o podrían aceptar una cláusula de inclusión voluntaria o “*opt-in*”: bien una simple cláusula “*opt-in*” tal como se propone en la segunda alternativa del documento PCT/MIA/21/9, o bien una estipulación “*opt-in*” cualificada, tal como la recogida en el documento PCT/MIA/21/18. No obstante, se señaló que algunos detalles de los nuevos artículos que se proponen introducir en las Instrucciones Administrativas se desvían de las disposiciones equivalentes del vigente acuerdo global para el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (GPPH, de sus siglas en inglés), por lo que aquellos deberían ser revisados para alinearse con estas últimas. Varias Administraciones hicieron referencia al reciente establecimiento del acuerdo GPPH y al hecho de que ese acuerdo, al igual que casi todos los acuerdos PPH bilaterales o plurilaterales, se encuentra aún en una fase “piloto”, por lo cual en su opinión se deberían tomar en consideración estos acuerdos piloto en tanto que banco de pruebas, y esperar a la valoración de las experiencias que de ellos se extraigan antes de realizar ningún movimiento en firme hacia la integración del PPH en el PCT.

31. Una Administración afirmó que aunque la inclusión del PPH en el PCT representará sin duda un paso adelante, el PPH prosperará en cualquier caso, ya sea en el marco del PCT o fuera de él.

32. Varias delegaciones pidieron explicaciones adicionales acerca de las razones sobre las que se fundamenta la propuesta incluida en el documento PCT/MIA/21/18 Rev. relativa a un enfoque “*opt-in*” cualificado como el aplicado con respecto a la búsqueda internacional suplementaria. Se expresó cierta inquietud respecto a la posibilidad de que las Oficinas designadas puedan escoger entre aceptar o no una petición de PPH sobre la base del

resultado del trabajo internacional realizado por determinadas Administraciones exclusivamente y no por todas las Administraciones, y se señaló que esto añadiría complejidad al sistema y haría necesaria la existencia continuada de una maraña de acuerdos bilaterales entre Oficinas en vez de conducir hacia un acuerdo PPH verdaderamente global e inclusivo bajo la égida del PCT. En respuesta a estas consideraciones, la Oficina Europea de Patentes explicó que, bajo su punto de vista, el enfoque “*opt-in*” cualificado proporcionaría una mayor flexibilidad a las Oficinas designadas para que estas se adhieran al sistema cuando se encuentren preparadas para ello, facilitaría su adopción por aquellas Oficinas que actualmente tengan suscritos acuerdos piloto PPH con sólo algunas Oficinas asociadas y que deseen mantener dicha flexibilidad para ofrecer el PPH como un servicio adicional para sus usuarios, y podría resultar también más atractivo para algunos Estados miembros.

33. Una Administración señaló que la inclusión del PPH en el PCT, con la consiguiente tramitación acelerada de las solicitudes internacionales en la fase nacional, podría plantear un problema para su Oficina, teniendo en cuenta que en la actualidad más del 70% del total de solicitudes tramitadas por su Oficina son solicitudes PCT. A la vista de lo dispuesto en los párrafos 5) y 6) del artículo 27 PCT, la aplicación de la propuesta relativa a la integración formal del PPH en el PCT haría necesaria una modificación del Tratado y, por consiguiente, la convocatoria de una conferencia diplomática.

D) PROMOCIÓN DE LA INTERRELACIÓN ENTRE LAS FASES INTERNACIONAL Y NACIONAL

34. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/17.

35. Las Administraciones expresaron los siguientes comentarios con respecto a las cuestiones suscitadas en el documento PCT/MIA/21/17:

a) Por lo que se refiere a la propuesta de facilitar a la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) la posibilidad de tener en cuenta los resultados de la búsqueda y examen nacionales llevados a cabo por la Oficina ante la que se presentó la primera solicitud nacional, varias Administraciones manifestaron que, en términos generales, apoyan la idea, aunque con algunas reservas, por cuanto la existencia de ciertos deberes de confidencialidad impuestos por algunas legislaciones nacionales no permitirían a las Oficinas receptoras de la primera solicitud compartir los resultados de su búsqueda y examen con la ISA. Por otra parte, en la mayoría de los casos, estos resultados no llegarían a tiempo para resultar de utilidad a la Administración encargada de emitir el informe de búsqueda internacional (ISR, de sus siglas en inglés). Otras Administraciones afirmaron sin embargo que sus legislaciones nacionales no les impiden compartir los citados resultados y que los plazos actuales sí permitirían ponerlos a disposición de la otra Administración a tiempo para su utilización en el contexto de la búsqueda internacional.

b) En relación con la propuesta de que, cuando los documentos citados que estén redactados en lengua no inglesa tengan un equivalente en inglés, también se citen las partes relevantes de dicho equivalente, varias Administraciones dijeron que la propuesta requiere todavía de ulterior estudio, teniendo en cuenta que ello supondría incrementar la carga de trabajo de los examinadores. Otros proyectos en curso, tales como el Documento Común de Citas (*Common Citation Document*, (CCD)), permitirían facilitar la identificación automática y recuperación de los documentos que pertenezcan a una misma familia de patentes. Una Administración señaló que ya incluye en sus informes la cita de los documentos pertenecientes a una misma familia de patentes.

c) En cuanto a la propuesta de que las opiniones escritas sean redactadas con vistas a facilitar su posterior traducción al inglés, varias Administraciones se refirieron a los debates que se están llevando a cabo en el seno del Subgrupo de Calidad sobre la cuestión de las cláusulas normalizadas; se manifestó cierta preocupación por la

importancia de permitir a los examinadores expresar efectivamente sus objeciones así como por el impacto potencialmente discriminatorio de este enfoque con respecto a las lenguas no inglesas.

d) Por lo que se refiere a la propuesta de ofrecer una reducción de tasas en la fase nacional cuando se haya realizado un examen preliminar con arreglo al Capítulo II, varias Administraciones apuntaron que ya ofrecen en la actualidad reducciones de tasas, bien en todos los casos, bien cuando el informe del Capítulo II ha resultado totalmente positivo. En opinión de otras Administraciones, la decisión sobre esta cuestión debe corresponder a cada Oficina designada, y no debe ser regulada en el marco del PCT.

e) En relación con la propuesta de asignar la tramitación de una solicitud en fase nacional al mismo examinador que la haya estudiado en la fase internacional, varias Administraciones informaron que en la actualidad ya operan de este modo, aunque no siempre es posible debido a la carga de trabajo y a otras consideraciones de orden práctico. Por consiguiente, no debería consignarse esta práctica como un requisito obligatorio, sino más bien como una recomendación o preferencia.

f) En cuanto a la propuesta de limitar el ámbito de la búsqueda en la fase nacional a la documentación de determinados países o regiones, varias Administraciones expresaron su reticencia, por el impacto que una limitación artificial de este tipo podría tener sobre la búsqueda nacional, y se declararon partidarias de que este extremo se deje al ámbito de discrecionalidad de cada Oficina nacional.

g) Por lo que se refiere a la propuesta de establecer un sistema para contestar a los terceros que hayan presentado observaciones con respecto a una solicitud, para comunicarles si sus observaciones han sido tenidas en cuenta en la fase nacional, una Administración dijo que esto representaría demasiado trabajo para las Oficinas.

h) En relación con la propuesta de dar acceso a la Administración encargada de la búsqueda internacional según la Regla 12.1*bis* no sólo al resultado de una búsqueda anterior sino también a los informes de examen anteriores, una Administración indicó que dicha información rara vez llega a tiempo para que pueda ser aprovechada por la Administración en la elaboración de su informe de búsqueda internacional.

E) PCT 3.0

36. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/19.

37. Las Administraciones expresaron los siguientes comentarios con respecto a los temas tratados en el documento PCT/MIA/21/19:

a) Por lo que se refiere a la propuesta de modificación del Reglamento con vistas a permitir que los solicitantes puedan presentar formalmente comentarios a la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, varias Administraciones cuestionaron la necesidad de tal modificación, pues en la actualidad ya existe un cauce para presentar comentarios informalmente ante las Oficinas designadas, siendo esta vía muy poco utilizada por los solicitantes, y también hay otra oportunidad para hacer alegaciones o introducir cambios en la solicitud una vez que esta ha entrado en la fase nacional. En respuesta a una pregunta planteada por una Administración, la Oficina Internacional confirmó que, si así se le solicitara, podría reenviar automáticamente todo comentario informal que reciba de los solicitantes a la Administración encargada de la búsqueda internacional. También, cualquier Administración podría transmitir libremente cualquier comentario informal que le haya sido remitido por error a la Oficina Internacional, utilizando la vía del sistema ePCT.

- b) En cuanto a la propuesta de modificación del Anexo F de las Instrucciones Administrativas para posibilitar la presentación de archivos de imágenes digitales en formato JFIF, varias Administraciones declararon apoyar la propuesta, siempre y cuando se conceda un plazo suficiente para su implantación. En referencia a los debates sobre el documento PCT/MIA/21/6, la Oficina Internacional afirmó que admitiría con gusto archivos de imagen en dicho formato si un número suficiente de Oficinas y Administraciones estuvieran dispuestas a aceptar dicho formato, teniendo en cuenta el resto de cuestiones debatidas bajo el punto 16 del orden del día, que figuran a continuación. Una Administración señaló que está llevando a cabo una evaluación de los formatos que se podrán utilizar en los futuros sistemas, y en particular está valorando el uso del formato .PNG.
- c) En relación a la propuesta de facilitar la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen efectuados por otras oficinas de patentes, en particular poniendo a disposición de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional los resultados de la búsqueda y del examen realizados por la Oficina receptora ante la cual se presentó la primera solicitud, varias Administraciones manifestaron que, aunque en términos generales apoyan la idea, albergan sin embargo preocupación con respecto a las normas sobre confidencialidad que algunas legislaciones nacionales establecen y con arreglo a las cuales las Oficinas de primera presentación no podrían compartir los resultados de su trabajo con la ISA. Además, en la mayoría de los casos estos resultados no llegarían a tiempo para ser de utilidad a la Administración encargada de emitir el informe de búsqueda internacional. Se reconoció sin embargo, que esta puesta en común de los resultados sí sería posible si el solicitante prestara su consentimiento, y que la posibilidad de tener acceso a los resultados de la búsqueda y examen anteriores sería beneficiosa, incluso aunque sólo se pudiera aprovechar en un número reducido de procedimientos.
- d) Con respecto a la propuesta de introducir formalmente en el sistema del PCT una fórmula de colaboración en la búsqueda y examen, varias Administraciones dijeron que, pese a reconocer los resultados alentadores de los proyectos piloto que se están llevando a cabo (véanse los párrafos 60 a 64, siguientes), prefieren esperar a las conclusiones de los demás pilotos en marcha y analizar detalladamente las experiencias adquiridas, antes de decidirse a dar el paso de introducir formalmente en el PCT un sistema de colaboración en la búsqueda y el examen.
- e) Por lo que se refiere a la propuesta de favorecer la reutilización de resultados entre las Oficinas receptoras y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional poniendo a disposición de estas últimas los códigos CIP acordados por la Oficina receptora para las solicitudes cuya prioridad se reivindica en la solicitud internacional, varias Administraciones se manifestaron partidarias de proseguir con los debates al respecto. Dicha cooperación se considera valiosa, y posiblemente podría tener cabida en el contexto del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS). Las Administraciones señalaron el paralelismo con el debate sobre la oportunidad de compartir con la ISA los resultados de la búsqueda y examen llevados a cabo por la Oficina de primera solicitud. Otras Administraciones señalaron que cuando la solicitud anterior es una solicitud provisional, no suele haber información de clasificación disponible. Una Administración añadió que además se deberán tener en cuenta los aspectos relativos a la confidencialidad.
- f) En cuanto a la propuesta de incluir en la Norma ST.14 de la OMPI determinadas recomendaciones sobre el modo en el que se deberá citar la literatura distinta de la de patentes que no esté redactada en el idioma del informe de búsqueda internacional, la Oficina Internacional señaló que, por lo que se refiere a la traducción de estos informes, se plantea una dificultad en cuanto a la congruencia de las traducciones, particularmente cuando en un informe redactado en un idioma que no es el inglés se cita literatura distinta

de la de patentes redactada en otro idioma que tampoco es el inglés, que debe entonces ser traducida al inglés por la Oficina Internacional. Esta cuestión es importante por dos motivos: es necesario que los solicitantes puedan entender la cita, por ello se necesita una traducción cuando los usuarios no entienden el idioma del título de la cita, y por otra parte los usuarios también tienen que poder recuperar el documento citado, por lo que es importante mantener también la cita en su idioma original. Las Administraciones insistieron en que su(s) lengua(s) de funcionamiento, así como sus sistemas de T.I., constituyen elementos importantes a tener en cuenta.

F) PROYECTO PILOTO “E-PATENT EXAMINER”

38. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/15 y en la ponencia presentada por el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual (Rospatent)².

39. Rospatent presentó los resultados del estudio de viabilidad de “E-Patent Examiner”. El sistema ha sido desarrollado para evaluar diversos aspectos tales como la explosión que se ha producido en el estado de la técnica en términos de volumen, formatos e idiomas, así como la subjetividad de las opiniones de los examinadores de patentes. Mediante este sistema se pretende establecer un paisaje descriptivo de los principios fundamentales, de la divulgación de ideas y del espacio para la invención. Mediante el tratamiento del lenguaje natural utilizado en la descripción y en las reivindicaciones, el sistema intenta situar la invención dentro de dicho paisaje, utilizando estadísticas e identificadores semánticos para extraer el significado de la invención y compararlo con otros documentos de un modo independiente del lenguaje. Los recursos informáticos utilizados estarían alojados en la nube y serían altamente escalables, lo que permitiría procesar un elevado número de búsquedas sin necesidad de contar con demasiados recursos informáticos a nivel local.

40. El proyecto fue lanzado con el objetivo de abordar los problemas del sistema de patentes desde una perspectiva radical. El comienzo de este siglo ha sido testigo de un volumen de trabajo pendiente que supera los dos millones de solicitudes, cifra que continúa aumentando. El procedimiento acelerado PCT-PPH y otras iniciativas similares podrán ayudar en alguna medida, pero sólo atacan el problema por una de sus vertientes. Los negocios no quieren esperar. Se han intentado poner en marcha otros sistemas automatizados de búsqueda de patentes, pero sin obtener resultados concluyentes. Este sistema parte de un enfoque nuevo. Se ha puesto en marcha hace tan sólo seis meses, pero ya ha demostrado buenos resultados en más de 100 pruebas. Los sistemas de clasificación de patentes han registrado dificultades en relación con la actualización de los archivos de respaldo, pero este sistema es independiente. Con la traducción automática se está intentando reducir muchas barreras, pero los sistemas tienden a apoyarse en el inglés como lengua común, lo cual no resulta verdaderamente eficaz para todas las Oficinas –sin embargo este sistema también es independiente del idioma.

41. ROSPATENT propuso lanzar un proyecto piloto internacional administrado por la OMPI. El sistema presenta ventajas potenciales para una gran variedad de sujetos –tanto empresas como Oficinas. Si los principios fundamentales del sistema se demostraran eficaces, y el sistema se probara con bases de datos suministradas como herramientas comunes, podría resultar eficaz para todas las partes y evitar la necesidad de duplicar masivamente los sistemas. Se cree que el sistema sería escalable hasta hacer posible que el “robot examinador” procese 2 millones de búsquedas al mes, o incluso más. Sin embargo, habrá que examinar al robot examinador para poder determinar su verdadera utilidad y eficacia.

² La ponencia se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI, en la dirección www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21

42. Las Administraciones expresaron su interés por esta propuesta visionaria que promete revolucionar el sistema de patentes. Una Administración se mostró de acuerdo en que las técnicas de extracción de datos constituyen un elemento importante para el futuro de las tareas de búsqueda, por lo que el concepto merece ser estudiado en profundidad, pero señaló, no obstante, que el conocimiento y la experiencia de los examinadores constituyen elementos excepcionales y cruciales, y aunque los sistemas informáticos son enormemente útiles, no pueden reemplazar el razonamiento humano. Las Administraciones invitaron a ROSPATENT a aportar más información sobre el proyecto antes de acordar futuros pasos.

43. ROSPATENT convino en facilitar a las Administraciones el enlace del servicio desarrollado en el estudio de viabilidad a través del cual podrán entender mejor la propuesta.

PUNTO 8: DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

44. Los debates se basaron en los documentos PCT/MIA/21/3 y PCT/MIA/21/21.

45. Las Administraciones convinieron en que este procedimiento de designación necesita ser revisado para que la toma en consideración de las candidaturas se efectúe con arreglo a parámetros eficaces y expertos. El procedimiento formal debería constar de las siguientes fases:

a) la candidatura se presentará en el año anterior a aquél en el que vaya a ser sometida a la consideración de la Asamblea en septiembre, para que dé tiempo suficiente a su revisión en las siguientes fases;

b) las Administraciones internacionales debatirán la solicitud y presentarán su dictamen experto ante el Comité de Cooperación Técnica (CTC). Desde un punto de vista práctico, esto tendría lugar en la Reunión de las Administraciones Internacionales;

c) el CTC se reunirá en su calidad de órgano técnico y experto, con una antelación suficiente con respecto a la fecha de la Asamblea. Desde el punto de vista práctico, esta reunión se produciría normalmente de forma consecutiva a la reunión del Grupo de Trabajo del PCT;

d) la Asamblea adoptará su decisión según lo dispuesto en el artículo 16 del PCT, tomando en consideración el dictamen del CTC. La Asamblea no deberá hacer designaciones provisionales. La Oficina candidata deberá cumplir todos los requisitos en el momento de su designación, con la salvedad de que el requisito de contar con un sistema de gestión de la calidad del trabajo se acreditará mediante la existencia de un sistema implantado en la oficina nacional equivalente al exigido en el Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT (el "Capítulo 21") y la presentación de un plan para el funcionamiento de dicho sistema en la Oficina cuando ésta actúe en calidad de Administración internacional una vez haya sido designada.

46. Lo deseable sería que se ofreciera a las Oficinas candidatas, antes de que estas presenten formalmente sus candidaturas, la asistencia de una o varias Administraciones internacionales que les ayuden a evaluar si cumplen o no los requisitos de designación y a preparar su solicitud de tal manera que la información se presente en la forma que más favorezca la evaluación por parte de los Estados Contratantes. No obstante, las Administraciones acordaron que se debería mantener el carácter voluntario de este paso. La Oficina Internacional debería ayudar a la Oficina candidata a encontrar una Administración o Administraciones que deseen proporcionar dicha asistencia.

47. Aunque la parte formal del procedimiento propuesto, descrito en el párrafo 45 precedente, implicaría como mínimo el transcurso de nueve meses, una Administración observó que las Oficinas deberían prever al menos 18 meses para el proceso completo, incluyendo los pasos

no formales de la preparación de la candidatura. Es importante que se tenga la percepción de que las actuales Administraciones internacionales cumplen con transparencia una función útil, porque ponen a disposición de la Asamblea su asesoramiento experto y prestan su apoyo a las Oficinas candidatas.

48. Se observó que las solicitudes presentan variaciones en cuanto al grado de detalle en el tratamiento de los distintos aspectos de los requisitos de designación. Las Administraciones afirmaron que considerarían útil que se proporcionara orientación sobre el contenido y el nivel de detalle necesario. Una Administración sugirió que también sería útil contar con más información sobre la cualificación técnica y capacitación en idiomas de los examinadores.

49. Las Administraciones convinieron en que es prematuro recomendar ningún cambio en los criterios de designación. El tema clave reside en garantizar que las Oficinas vayan a ser capaces de realizar la búsqueda internacional y el examen preliminar con el nivel de calidad necesario. Sin embargo, no está claro de qué forma se podría medir más eficazmente este requisito. Por ejemplo, varias Administraciones observaron que el número de examinadores, considerados en su totalidad o distinguiendo por campo técnico, no es un factor determinante de calidad. Una Administración señaló que, aun estando de acuerdo con este extremo, muchos factores han cambiado desde los años 70, incluyendo los tipos de tecnología utilizados para gestionar las solicitudes, el volumen del estado de la técnica, los idiomas en los que se efectuará la búsqueda y la tecnología disponible para llevar a cabo esta última. Podría resultar útil llevar a cabo un ejercicio comparativo para determinar de qué modo estos factores afectan a los examinadores en distintos campos tecnológicos y en distintas Oficinas. El período de tiempo durante el que las Oficinas han venido realizando búsquedas y exámenes a escala nacional, y su número, también puede constituir un factor que determine una experiencia adecuada. También podría considerarse la posibilidad de hacer evaluaciones al azar sobre la calidad de la búsqueda y el examen nacionales.

50. Algunas Administraciones indicaron que las disposiciones contenidas en los párrafos 11 a 15 del Capítulo 21 son suficientes para establecer la obligación de que las Administraciones dispongan de los recursos adecuados que les permitan trabajar con eficacia, y si fuera preciso acometer algún cambio, éste debería ir dirigido a reforzar la transparencia en las medidas que se adopten para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos.

51. Una Administración señaló que a los colaboradores externos subcontratados por una Administración para realizar labores de búsqueda internacional y de examen preliminar por cuenta de esta última se les debería dar un tratamiento equivalente al de los empleados de dicha Administración, teniendo en cuenta que ésta tiene la obligación de garantizar que los contratistas cumplan la parte que les corresponda de las condiciones exigidas.

52. Si fuera necesario añadir nuevos criterios, las Administraciones destacaron la necesidad de que se establezcan las oportunas medidas transitorias con concesión de plazos suficientes que permitan una adaptación sin causar trastornos a las Oficinas o al sistema PCT.

53. Las Administraciones subrayaron el deseo creciente de proporcionar una formación eficaz a los examinadores, siendo este tema debatido más adelante en el punto 9 siguiente.

54. La Reunión recomendó que el Subgrupo de Calidad profundice en el análisis de los requisitos de calidad exigidos para poder actuar en calidad de Administración internacional, y que estudie cómo se podrían formular mejor dichas exigencias en los criterios de designación.

PUNTO 9: FORMACIÓN DE LOS EXAMINADORES

55. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/4 y en una ponencia presentada por IP Australia.

56. La Oficina Internacional recordó que los Estados miembros respaldaron en 2010 una propuesta para la reflexión sobre cómo se podrían mejorar las actividades de asistencia técnica enfocadas a la formación de los examinadores, en qué medida los Estados miembros estarían en disposición de apoyar tales actividades, y qué papel podría asumir la Oficina Internacional para facilitar la cooperación en materia de formación de los examinadores y la utilización compartida de herramientas y materiales didácticos. Desde entonces, un gran número de Oficinas han seguido proporcionando formación –en algunos casos de forma creciente y a través de planes a largo plazo suscritos entre distintas Oficinas- pero un alto porcentaje de la formación sigue consistiendo en cursos *ad hoc*, y la coordinación entre las Oficinas es aún muy escasa en lo tocante a las actividades formativas.

57. Las Administraciones informaron sobre una amplísima gama de distintos tipos de cursos, algunos dirigidos a examinadores y otros de formación general sobre P.I., que muchas de ellas han proporcionado a solicitud de numerosas Oficinas, a nivel regional o mundial, en forma de sesiones únicas o como parte de programas de larga duración con un extenso seguimiento posterior. Algunas Administraciones gestionan sus necesidades formativas a nivel local mediante el uso de bases de datos para ajustar recursos y necesidades. Algunas Administraciones sugirieron la creación de una base de datos de este tipo por parte de la OMPI. En ocasiones, la formación a examinadores se ha centrado en aspectos tales como la novedad o la unidad de la invención, otras veces ha profundizado en los requisitos de la búsqueda o en otras necesidades especiales asociadas a distintas materias. La formación práctica es deseable siempre que sea posible. La demanda de formación es creciente y con frecuencia se solicita con escaso preaviso, lo que dificulta el encaje con los presupuestos y con la planificación de las Administraciones. Varias Administraciones están probando herramientas de formación en línea, pero algunas de ellas han observado que con este tipo de formación no se alcanza un nivel de compromiso tan alto por parte de los examinadores como el que se obtiene con las clases presenciales impartidas personalmente. Con frecuencia se solicita a los participantes que valoren y comenten la formación recibida, aunque también el intercambio de información y de valoraciones entre las distintas Administraciones contribuiría a la mejora de las clases.

58. IP Australia expuso su Programa regional de formación sobre el examen de patentes³. Se trata de un programa formativo en profundidad con una duración de dos años. Fue concebido porque IP Australia llegó a la conclusión de que los cursos cortos no tenían el suficiente impacto. La primera promoción ha estado integrada por seis examinadores provenientes de Oficinas de P.I. de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), becados por IP Australia, y dos examinadores de Oficinas africanas, becados por la OMPI. Una segunda promoción está a punto de iniciar el curso con 15 examinadores inscritos. El programa ofrece un apoyo individualizado, mayoritariamente a través de medios electrónicos, a cada examinador, que es tutelado por un formador de IP Australia y por un supervisor local. El curso está diseñado para llevar los conceptos a la práctica, mediante el uso de recursos electrónicos, clases virtuales y a través de la colaboración en línea utilizando diversas aplicaciones. El compromiso de dedicación es considerable –aproximadamente dos días y medio a la semana durante los seis primeros meses. Este aspecto ha requerido una negociación con la dirección de las Oficinas locales sobre los objetivos de desempeño de los participantes, para que éstos puedan implicarse al máximo en el programa. Los participantes han presentado un buen desarrollo de habilidades; la formación se basa en las competencias por lo que puede ser completada en un tiempo menor que el plazo estipulado de dos años, en función del progreso del alumno. El curso versa sobre las normas internacionales (PCT), lo cual ha puesto de manifiesto algunas divergencias con respecto a alguna legislación nacional, como por ejemplo en cuanto al tratamiento de las reivindicaciones dependientes. Al inicio surgieron algunas dificultades derivadas de

³ La ponencia y la información sobre el programa académico pueden consultarse en el sitio web de la OMPI, en la dirección www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21

restricciones de seguridad de los sistemas de T.I. que impedían el uso de algunas aplicaciones, pero dichas incidencias ya han quedado resueltas hace tiempo. La función de los supervisores locales ha resultado ser esencial. Las visitas de estos supervisores a IP Australia han ayudado mucho a aclarar esta clase de incidencias. También se ha creado una Comunidad de Práctica. Aunque la primera promoción aún no ha finalizado el curso, el enfoque general del programa parece ser muy exitoso.

59. La Reunión recomendó que la Oficina Internacional elabore algunas propuestas para mejorar la coordinación entre las Oficinas nacionales en lo referente a la formación de los examinadores, teniendo en cuenta implicaciones de planificación eficaz a largo plazo, y que contemplen el intercambio de experiencias de impartición de formaciones eficaces y la adecuación de las necesidades formativas de los examinadores a la capacidad y recursos de las Oficinas.

PUNTO 10: PROYECTO PILOTO DE COLABORACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN

60. La Oficina Europea de Patentes informó verbalmente de la situación actual del Proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen que están llevando a cabo conjuntamente la Oficina Surcoreana de la Propiedad Intelectual, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América y la Oficina Europea de Patentes. Recordó que el objetivo del proyecto es ofrecer a los examinadores de distintas Administraciones, en diferentes regiones y con diferente capacidad lingüística, la posibilidad de trabajar conjuntamente en la elaboración de un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita de alta calidad, enriquecido con las aportaciones de los examinadores de las tres Oficinas. El primer proyecto piloto lanzado en 2010, que se basó en un número reducido de solicitudes, tuvo por objetivo comprobar las condiciones básicas de viabilidad de un enfoque colaborativo en la búsqueda y el examen de las solicitudes internacionales, así como evaluar a grandes rasgos sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista cualitativo. El segundo proyecto piloto, que concluyó en octubre de 2012, se basó en un número mayor de solicitudes internacionales, sacó partido de las lecciones aprendidas en el primer piloto y permitió efectuar una valoración más cuantitativa del enfoque y afinar el modelo operativo de trabajo.

61. La respuesta a los dos primeros pilotos por parte de los usuarios y de las Oficinas participantes ha sido muy positiva. Las principales conclusiones extraídas son que la colaboración en la búsqueda y el examen es un concepto realista, que la colaboración entre los examinadores añade claramente calidad al informe de búsqueda y a la opinión escrita, lo cual a su vez refuerza la seguridad jurídica para los solicitantes, y que no se requerirá un gran esfuerzo suplementario de tiempo por parte de los examinadores de las Administraciones que hayan colaborado en el informe de búsqueda y la opinión escrita cuando la solicitud entre en la fase regional o nacional ante estas mismas Oficinas en calidad de Oficinas designadas.

62. Sin embargo, entre los usuarios sí se han suscitado algunas dudas, por ejemplo por lo que se refiere a la probabilidad de que se incrementen los costos o a los plazos de emisión de los informes de búsqueda y de las opiniones escritas en colaboración. Por ello, la Oficina Europea de Patentes está revisando actualmente la metodología del proyecto con vistas a la posibilidad de lanzar un tercer piloto, esta vez orientado a los solicitantes y destinado a evaluar mejor el interés real de los usuarios y a revisar el impacto del proyecto en las fases regional y nacional. Se tendrá que esperar a tener los resultados de este posible tercer piloto antes de abrir el debate sobre una eventual inclusión de la colaboración en la búsqueda y el examen en el sistema PCT; en la actualidad, dicha discusión parece prematura.

63. La Oficina Japonesa de Patentes declaró que, dentro de determinadas condiciones y teniendo presente que sus recursos serían limitados, estaría interesada en participar en un posible tercer proyecto piloto.

64. Varias Administraciones expresaron su preocupación por el probable incremento de costo que supondría este servicio y la consiguiente escasa aceptación que tendría por parte de los solicitantes, y aludieron a la experiencia negativa del sistema de búsqueda internacional suplementaria, cuyo alto costo se ha revelado como el principal obstáculo para que el sistema tenga éxito. Por otra parte, el ahorro de costos en la fase nacional podría compensar, al menos en parte, los costos añadidos en la fase internacional. Una Administración manifestó que, en su opinión, el sistema sólo debería ser implantado si todas las Administraciones participaran en él. Mientras que una Administración dijo que si se implantara el sistema, éste no debería sustituir a la búsqueda internacional suplementaria, sino complementarla y ser ofrecido como un servicio adicional, otra Administración afirmó que el destino del sistema de búsqueda internacional suplementaria deberá ser acordado con independencia de la eventual introducción de un sistema de colaboración en la búsqueda y el examen.

PUNTO 11: ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE PARTES OMITIDAS

65. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/14.

66. La Oficina Europea de Patentes informó que las respuestas al cuestionario que se incorporó como Anexo I del documento de trabajo reflejan una pluralidad de opiniones, tanto sobre cuál debe ser la interpretación correcta de la vigente Regla 20, como sobre cuál sería la política más acertada si hubiera que modificar en algo las disposiciones sobre la incorporación por referencia establecidas en el Reglamento del PCT. Lo mismo sucede con respecto a la cuestión de si se debería permitir incorporar por referencia partes enteras si se hubiera presentado una versión incorrecta, y a la cuestión de si sería apropiado aceptar una reivindicación de prioridad de una solicitud presentada en el mismo día que la solicitud internacional.

67. Una Administración señaló la importancia de que los solicitantes no pierdan sus derechos en aquellos casos en los que crean justificadamente que un determinado problema ya había sido adecuadamente subsanado. Sería injusto que a un solicitante que no haya aportado ni una sola reivindicación se le permita subsanar el problema, mientras que a un solicitante que por error haya presentado unas reivindicaciones equivocadas no se le dé la oportunidad de enmendar su error. También observó que los requisitos para que se reconozca una reivindicación de prioridad a los efectos del Convenio de París no tienen porqué ser los mismos que para que se conceda la oportunidad de incorporación por referencia.

68. Las Administraciones convinieron en la necesidad de aclarar lo dispuesto en el Reglamento, en un sentido o en otro. Ello es importante no sólo para los solicitantes sino también para los terceros. Una modificación de las Directrices para las Oficinas receptoras no resolvería el problema, existiendo discrepancias fundamentales en cuanto a la interpretación del Reglamento.

69. La Reunión recomendó que la Oficina Internacional envíe una circular a todos los Estados Contratantes con el mismo cuestionario recogido en el Anexo I del documento PCT/MIA/21/14.

PUNTO 12: ALTERNATIVAS O CONSECUENCIAS CUANDO EL SOLICITANTE ES REQUERIDO PARA SELECCIONAR UNA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL COMPETENTE DESPUÉS DE QUE LA ELEGIDA SE HAYA DECLARADO ELLA MISMA NO COMPETENTE

70. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/10.

71. Varias Administraciones afirmaron no haber tenido ningún problema con solicitudes internacionales en las cuales el solicitante no haya elegido una Administración competente para la realización de la búsqueda internacional y no haya respondido al requerimiento en el mismo sentido por parte de la Oficina receptora. En todo caso, propusieron que en tales

supuestos, la Oficina receptora debería determinar una Administración que “por defecto” sea la competente para llevar a cabo la búsqueda internacional, en lugar de considerar retirada la solicitud; dar por retirada una solicitud sólo es posible si el solicitante no atiende al requerimiento de pago de las tasas de búsqueda pendientes.

PUNTO 13: DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT

72. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/12.

73. Varias Administraciones afirmaron la importancia de garantizar que las Administraciones y los proveedores de las bases de datos puedan obtener los documentos de patente a partir de una fuente central y en formatos de fácil manejo, en lugar de tener que conseguir los conjuntos individualmente ante cada Oficina emisora y en formatos distintos. Los requisitos de formato también deberían facilitar la traducción de los documentos a otros idiomas, y así las Administraciones no tendrían que excluir determinados documentos de la búsqueda debido a su falta de capacidad de utilizarlos en su idioma original.

74. La Reunión recomendó continuar con el proyecto cuya finalidad es incrementar y documentar mejor el alcance de la documentación mínima del PCT relativa a la literatura de patentes.

PUNTO 14: NORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LISTAS DE SECUENCIAS EN VIRTUD DEL PCT

A) INFORME DEL EQUIPO TÉCNICO SOBRE LISTAS DE SECUENCIAS

75. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/16.

76. La Oficina Europea de Patentes, como responsable del Equipo Técnico creado por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS), presentó un informe actualizado sobre el progreso de los debates en el seno del Equipo Técnico. Aunque las discusiones han llevado más tiempo del inicialmente esperado y aún siguen abiertas, todavía se confía en poder presentar un borrador definitivo ante el CWS para su aprobación en su sesión de mayo de 2014. El Equipo Técnico continuará debatiendo la importante cuestión acerca del mejor modo de realizar la transición de la actual Norma ST.25 de la OMPI a la nueva norma sobre listas de secuencias.

77. Varias Administraciones insistieron en la importancia de encontrar una solución adecuada para la transición de la Norma ST.25 a la nueva norma, y señalaron que la alternativa de si ambas normas deberían coexistir en paralelo durante un plazo limitado, o si la Norma ST.25 debería dejar de aplicarse a la entrada en vigor de la nueva norma, dependerá en gran medida de la facilidad de conversión de una lista de secuencias preparada con arreglo a una de las normas a una lista de secuencias que se ajuste a la otra norma. Se subrayó también que, una vez que el CWS apruebe la nueva norma y se acuerden las medidas apropiadas para llevar a cabo la transición, se deberá emprender la tarea de modificar la equivalente Norma del PCT sobre Listas de Secuencias con arreglo al Anexo C de las Instrucciones Administrativas.

B) TRATAMIENTO DE UNA LISTA DE SECUENCIAS PRESENTADA EN UNA SOLICITUD INTERNACIONAL EN LA FECHA DE SOLICITUD INTERNACIONAL

78. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/11.

79. Varias Administraciones se mostraron favorables en general a debatir sobre cuál sería el mejor modo de tratar el supuesto en el que un solicitante indica incorrectamente o no indica que una lista de secuencias forma parte de la solicitud internacional, y dicho error sólo es detectado tras la entrada en la fase nacional, si bien señalaron que, hasta la fecha, un tal supuesto no se ha presentado en muchas ocasiones ni ha planteado ningún problema de envergadura ante la mayoría de Oficinas nacionales.

80. Una Administración planteó si el mejor modo de abordar una situación semejante sería considerar que toda lista de secuencias presentada junto con la solicitud internacional forma parte de la solicitud, con independencia de si la misma ha sido aportada en formato de imagen o en formato de texto a los efectos de la búsqueda internacional, o si para solucionar la situación no bastaría con modificar la lista de verificación del formulario de solicitud y adaptar los sistemas de presentación electrónica en concordancia. En cualquier caso, sólo se debería permitir mencionar a los efectos de la búsqueda una lista de secuencias aportada en formato de texto con la solicitud tal como fue presentada, cuando la misma también haya sido aportada en formato PDF como parte del cuerpo principal de la memoria descriptiva.

81. A petición de una Administración, la Oficina Internacional manifestó su conformidad para proceder a la mejora de la transmisión de las listas de secuencias a las Oficinas designadas, que en la actualidad no forman parte del “paquete de solicitud” sino que tienen que ser obtenidas separadamente a través de PATENTSCOPE.

PUNTO 15: REVISIÓN DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

82. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/5.

83. Varias Administraciones expresaron su respaldo a la idea de introducir las categorías “N” e “I” para denotar que un documento citado, individualmente considerado, es relevante a efectos de la novedad o de la actividad inventiva, respectivamente. Estas Administraciones dijeron que consideran que la distinción entre estas dos características, que actualmente se representan mediante una única categoría “X”, sería útil y no representaría un esfuerzo adicional para los examinadores, pues éstos ya tienen que establecer la correspondiente distinción para elaborar la opinión escrita. Lo único que se plantearía, a juicio de estas Administraciones, sería una cuestión de tiempo, ya que sería necesario adaptar algunos sistemas de T.I.

84. Por el contrario, una Administración manifestó su oposición a la introducción de la distinción, salvo si se siguiera manteniendo la categoría “X”, pues indicó que sería necesario cambiar toda una serie de sistemas de T.I. y además la determinación de si un documento afecta a la novedad o a la actividad inventiva puede no quedar establecida hasta después de aclarar algunos aspectos dudosos con el solicitante.

85. Otra Administración declaró que, si bien inicialmente respaldó la distinción, ya no la considera como algo prioritario teniendo en cuenta que las opiniones escritas de la Administración encargada de la búsqueda internacional pronto serán publicadas a partir de la fecha de publicación internacional, y no a los 30 meses desde la fecha de prioridad.

86. La Oficina Internacional afirmó que, en su opinión, la distinción parece útil a efectos de que los sistemas puedan recopilar y ordenar la información de las citas procedentes de distintas fuentes, como en el Documento Común de Citas. Sin embargo, no resulta esencial para el núcleo del procedimiento PCT, ya que esa información aparece en la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional. En consecuencia, la Oficina Internacional declaró que, a su modo de ver, la coherencia de los informes de búsqueda internacional es más importante, y sólo se deberían introducir las categorías “N” e “I” si se acordara la completa sustitución de la categoría “X”, coexistiendo esta última con aquellas sólo durante un breve período transitorio. No parece que la Reunión pueda ofrecer una orientación clara a este respecto, por lo que esta cuestión se encomendará al Equipo Técnico.

PUNTO 16: DIBUJOS EN COLOR EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

87. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/6.

88. Las Administraciones convinieron en que es deseable avanzar hacia la admisión de los dibujos en color en las solicitudes internacionales. Esto haría que el sistema resultara más atractivo y mejoraría la calidad de las descripciones a efectos de la divulgación y búsqueda de

información sobre patentes. La mayoría de las Administraciones dijeron que respaldan la “opción preferida” descrita en los párrafos 18 a 25 del documento de trabajo, aunque se señaló que la opción alternativa podría ser implementada con mayor rapidez. Las Administraciones necesitarán estudiar los efectos que probablemente conllevará este cambio con respecto a los tiempos de transmisión de los documentos, mayores necesidades de capacidad de procesamiento, almacenamiento y ancho de banda, y el tiempo que se necesitará para preparar los sistemas antes de perfilar las propuestas definitivas. También habrá que prestar atención especial a los procedimientos destinados a facilitar versiones en blanco y negro de los dibujos en color a aquellas Oficinas designadas que mantengan dicho requisito.

89. La Reunión recomendó que la Oficina Internacional continúe preparando las propuestas para admitir en la fase internacional el procesamiento de dibujos en color, con arreglo a la opción enunciada en los párrafos 18 a 25 del documento PCT/MIA/21/6.

PUNTO 17: TRADUCCIÓN DE LOS RESÚMENES E INFORMES DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

90. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/20.

91. Una Administración señaló que las Oficinas comparten un mismo interés por reducir los retrasos y mejorar los plazos de diversos procesos. El sistema eSearchCopy aportará ventajas significativas a estos efectos. Resulta difícil conseguir que los solicitantes no se retrasen en el pago de las tasas; debería por tanto estudiarse la posibilidad de imponer obligatoriamente la tasa por pago tardío prevista en la Regla 16*bis*. Los informes de búsqueda internacional en XML ofrecen amplias ventajas para el conjunto del sistema, no sólo en lo relativo a la traducción. La eficiencia es importante en la traducción, pero debe valorarse con detenimiento si las medidas destinadas a reducir sus costos pueden acarrear algunas consecuencias no deseadas. La opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional es un elemento esencial del sistema y no se debería presionar a los examinadores para que reduzcan su extensión en detrimento de su calidad. El planteamiento de objeciones sobre el número de palabras incorporadas en los dibujos puede retrasar la transmisión de la copia para la búsqueda debido al diálogo que al efecto se entabla entre la Oficina receptora y el solicitante.

92. La Reunión tomó nota de los aspectos que inciden en los plazos de traducción y su eficacia en términos de costo.

PUNTO 18: REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DEL PCT

93. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/21/13.

94. La Oficina Internacional reiteró su intención de revisar regularmente en el futuro las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT cuando se produzcan cambios importantes en el Reglamento o en las Instrucciones Administrativas.

95. La Reunión expresó su amplio respaldo a las propuestas relativas a las Directrices y a los Formularios que aparecen recogidas en el documento de trabajo, con la salvedad de que en el párrafo 19.12.05 de la propuesta, el fragmento “requerirá primero” se sustituirá por “podrá requerir primero”, ya que no todas las Administraciones requieren habitualmente el pago de tasas adicionales en la fase del Capítulo II en las circunstancias a las que se hace referencia.

PUNTO 19: LABOR FUTURA

96. La Reunión anunció que está previsto que la próxima sesión sea convocada en el primer trimestre de 2015, probablemente inmediatamente después de la reunión del Subgrupo de Calidad.

[No se reproduce aquí el Anexo I del documento PCT/MIA/21/22, en el que se consigna la lista de participantes]

[Sigue el Anexo II (del documento PCT/MIA/21/22)]

ANEXO II (al documento PCT/MIA/21/22)

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

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

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 informe⁴ 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.

⁴ Disponible en el sitio web de la OMPI, en: www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/21

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 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 Estadísticos⁵ 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.

⁵ ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch

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.

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]