

C. PCT 1527

31 de enero de 2018

De mi consideración:

Observaciones de terceros en el marco del PCT

Le enviamos la presente Circular en su calidad de Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración encargada del examen preliminar internacional u Oficina designada o elegida con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La Circular se remite también a varias organizaciones no gubernamentales que representan a partes interesadas del Sistema del PCT.

Desde julio de 2012 se autoriza a terceros la presentación de observaciones sobre la novedad y la actividad inventiva reivindicadas en las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT durante la fase internacional de la tramitación, además de las posibilidades que existan a ese respecto durante la fase nacional.

./. En el informe adjunto a la presente Circular se ofrece una reseña de la manera en que se ha utilizado el sistema de presentación de observaciones de terceros durante sus cinco primeros años de funcionamiento.

Se invita a las Oficinas nacionales y a los observadores del Grupo de Trabajo del PCT a que presenten comentarios sobre ese informe y sobre su experiencia en relación con la manera en que las observaciones de terceros durante la fase internacional han influido en la tramitación durante la fase nacional. Si su Oficina ha comunicado a la Oficina Internacional información sobre la entrada en la fase nacional, podrá hallar las solicitudes que han entrado en la fase nacional en su Oficina respecto de las que se han formulado observaciones de terceros durante la fase internacional utilizando los términos de búsqueda "TPO:1 AND NPCC:XX" en la función de "Búsqueda avanzada" de PATENTSCOPE, en la que XX es el código de dos letras de la fase nacional correspondiente a su Oficina.

/...

Se agradecerán especialmente los comentarios de las Oficinas designadas, que comprendan cuestiones tales como:

- si se consideran útiles las observaciones de terceros para mejorar la calidad de la búsqueda y el examen nacionales o, si se desconoce esa circunstancia, qué medidas podrían resultar prácticas para evaluar su incidencia en el futuro;
- si los mecanismos para formular las observaciones de que disponen las Oficinas son adecuados para sus necesidades a la hora de ofrecer eficazmente la información a los examinadores; y
- si se considera que sería provechoso ampliar el alcance de las observaciones autorizadas para abarcar cuestiones que vayan más allá de la novedad y la actividad inventiva, como la claridad, la divulgación suficiente o la calidad de inventor.

Los comentarios deberán enviarse antes del 28 de febrero de 2018, de preferencia por correo electrónico, a la División de Desarrollo de Operaciones del PCT: pct.bdd@wipo.int. Los comentarios se pondrán a disposición del público, salvo que se solicite específicamente lo contrario. Teniendo en cuenta los comentarios recibidos, la Oficina Internacional decidirá si debe señalarse alguna cuestión a la atención del Grupo de Trabajo del PCT.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



John Sandage
Director General Adjunto

Anexo: Informe sobre las observaciones de terceros en el marco del PCT

OBSERVACIONES DE TERCEROS EN EL MARCO DEL PCT

LOS CINCO PRIMEROS AÑOS

ACERCA DEL SISTEMA

1. En la tercera reunión del Grupo de Trabajo del PCT (2010) se acordó establecer un sistema de presentación de observaciones de terceros (véanse los párrafos 138 a 151 del documento PCT/WG/3/14 Rev.). Se aceptarían las observaciones a partir de la fecha de publicación internacional hasta que se cumplieran 28 meses contados a partir de la fecha de prioridad. El sistema se puso en práctica de modo que se aceptaran las observaciones únicamente si se presentaban por medio del sistema ePCT. Durante el período establecido para formular observaciones, se proporcionan enlaces con el sistema a partir de la solicitud internacional publicada en PATENTSCOPE.
2. Los principios y repercusiones del sistema se exponen en la Parte 8 de las Instrucciones Administrativas del PCT.
3. Si bien las oportunidades de formular observaciones de terceros u otras formas de participación son algo corriente en los sistemas nacionales y regionales, se trata de algo que no se contemplaba anteriormente en la fase internacional del PCT. Como tal, se acordó comenzar aplicando un enfoque conservador para evitar el riesgo de imponer cargas inadecuadas a los solicitantes o a las Oficinas designadas. En concreto, se establecieron varias limitaciones, y las principales eran las siguientes:
 - a) se autorizaría un máximo de diez observaciones por cada solicitud internacional;
 - b) se podría citar un máximo de diez documentos por observación;
 - c) las observaciones se limitarían a asuntos de novedad y actividad inventiva, sin incluir cuestiones como los fundamentos, la divulgación suficiente o la calidad de inventor; y
 - d) las observaciones deberían tener una extensión limitada, e incluir únicamente una “explicación breve” de la pertinencia de los documentos citados.
4. Por otra parte, a fin de fomentar el uso del sistema, se indicaba explícitamente que se permitirían las observaciones anónimas.
5. En un principio, se impuso un límite de 500 caracteres en el sistema en la parte correspondiente a la “explicación breve” de cada cita. Tras los comentarios de los usuarios, en la sexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT (2013) se acordó aumentar ese límite. Desde diciembre de 2014, el sistema ha permitido introducir directamente hasta 5000 caracteres en relación con cada documento citado. Además, puede añadirse un breve documento PDF que contenga comentarios adicionales. El documento PDF tenía por fin permitir una descripción más eficaz de la manera en que podrían combinarse las divulgaciones efectuadas en distintos documentos a los fines de la actividad inventiva o, de otro modo, poder utilizar cuadros y fórmulas en la explicación, aunque también se utiliza con frecuencia para exponer los argumentos en los formatos utilizados en las observaciones de terceros que se formulan a nivel nacional o regional.
6. Además de la explicación breve de la pertinencia, la persona que formule observaciones también puede cargar copias de los documentos citados. El sistema permite adjuntar hasta tres documentos PDF por documento citado. Esto tenía por fin ofrecer la posibilidad de adjuntar el documento en sí, un resumen y una traducción de

partes especialmente pertinentes en archivos separados, aunque el sistema no distingue entre distintos tipos de documentos cargados.

7. Una vez aceptadas, las observaciones se notifican al solicitante. La observación principal y los documentos que contengan comentarios adicionales se ponen a disposición del público en PATENTSCOPE. A fin de dar mayor relieve a la observación, esos documentos se agrupan conjuntamente con el informe de búsqueda internacional y el informe de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad en el apartado “Documentos de búsqueda y de examen” de la lista de archivos.

Documentos de búsqueda y de examen			
Fecha	Título	Visualizar	Descargar
08.03.2016	(IB/373) Informe preliminar internacional sobre patentabilidad Capítulo I	PDF (7p.)	PDF (7p.) , ZIP(XML + TIFFs)
05.01.2016	Observación de terceros	PDF (4p.)	PDF (4p.) , ZIP(XML + TIFFs)
04.01.2016	Traducción al inglés de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional	PDF (6p.)	PDF (6p.) , ZIP(XML + TIFFs)
05.03.2015	Traducción del informe de búsqueda internacional	PDF (3p.)	PDF (3p.) , ZIP(XML + TIFFs)
05.03.2015	(ISA/210): Informe de búsqueda internacional	PDF (4p.)	PDF (4p.) , ZIP(XML + TIFFs)
05.03.2015	(ISA/237): Opinión escrita de la administración encargada de la búsqueda internacional	PDF (6p.)	PDF (6p.) , ZIP(XML + TIFFs)

8. Las copias cargadas del documento citado no se ponen a disposición del público, pero las copias de los documentos de literatura distinta de la de patentes se transmiten habitualmente al solicitante y todos los documentos cargados aparecen en la lista de archivos del ePCT a disposición del solicitante, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional y las Oficinas designadas y elegidas.

9. Si no se ha transmitido a la Oficina Internacional el informe de búsqueda internacional antes de que se acepte la observación, se transmite una copia de la observación a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Del mismo modo, si se ha solicitado el examen preliminar internacional pero no se ha transmitido aún a la Oficina Internacional el informe final, se enviará una copia de la observación a la Administración encargada del examen preliminar internacional.

10. Al cabo de 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad, las copias de las observaciones, junto con las copias de los documentos cargados, se transmiten con diligencia a las Oficinas designadas que han solicitado ese servicio (11 en total). Otras Oficinas designadas deberán descargar las copias a medida que las necesiten, utilizando ePCT, PATENTSCOPE o de manera automática por medio de los servicios web de PATENTSCOPE. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha indicado que no recoge habitualmente esas observaciones pero tiene previsto que el solicitante indique los documentos pertinentes a partir de las observaciones en la declaración de divulgación de información que es obligatorio efectuar en la entrada en la fase nacional.

11. El solicitante está autorizado a proporcionar comentarios sobre las observaciones hasta que se cumplan 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad, pero no está obligado a ello. Los comentarios que se reciben del solicitante se transmiten a las Administraciones internacionales y a las Oficinas designadas con arreglo a las mismas condiciones que se aplican a las observaciones.

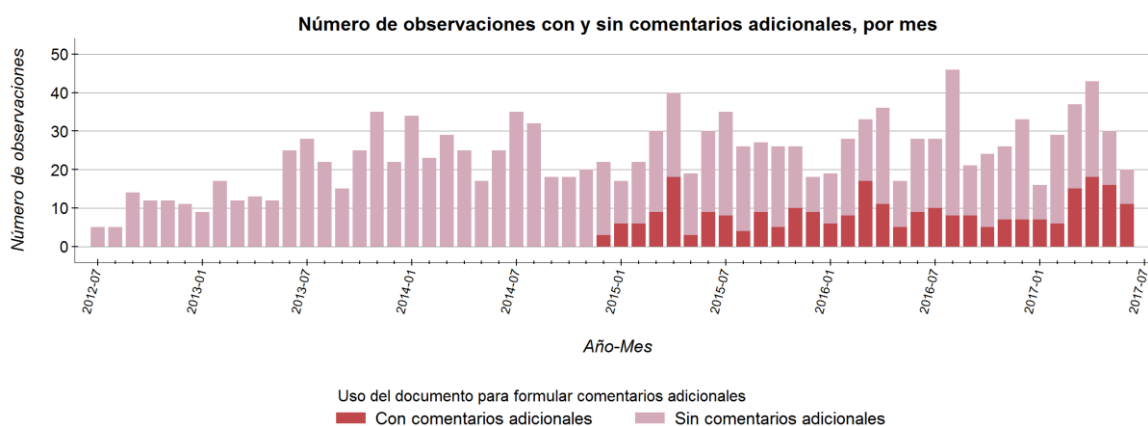
USO DEL SISTEMA

12. En los cinco primeros años de funcionamiento, se han aceptado 1.422 observaciones en relación con 1.394 solicitudes internacionales, un promedio de unas 24 por mes o una por día laborable. La tendencia apunta a un aumento gradual del uso. Sin embargo, como era de esperar en un mecanismo de bajo volumen, los porcentajes fluctúan en gran medida de un mes a otro en relación con las cifras totales.

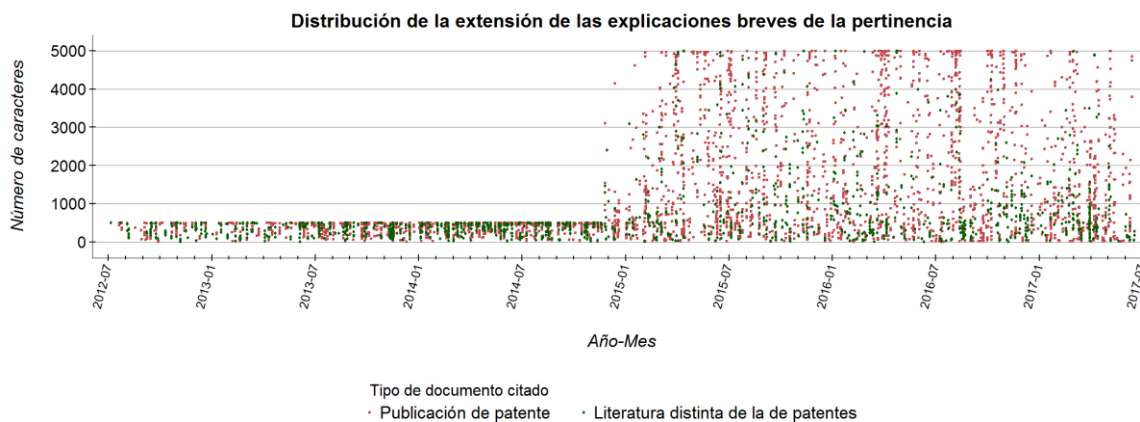
Extensión de las observaciones

13. En la práctica, no ha habido indicios de que se haya intentado abusar del sistema. La Oficina Internacional solo ha rechazado 45 observaciones. La mayoría de las observaciones rechazadas se habían efectuado por error al hacer pruebas con el sistema, o contenían defectos de menor importancia, que se corrigieron para volver a remitir las observaciones (si se rechaza una observación, salvo cuando parezca que se intenta abusar del sistema, se notifica a la persona que la formula y se deja el borrador en el estado en que se encontraba inmediatamente antes de haberla presentado, para que se puedan hacer las correcciones necesarias, siempre y cuando no haya expirado el plazo). La Oficina Internacional no tiene conocimiento de que se hayan producido casos en los que una observación presentada deliberadamente haya sido considerada inaceptable en un proceso nacional de presentación de observaciones de terceros en el que se permita formular observaciones sobre una gama más amplia de cuestiones de patentabilidad.

14. El 32% de las observaciones (273/852) van acompañadas de un documento PDF en el que se formulan comentarios adicionales, una vez que se instituyó dicha opción en diciembre de 2014.

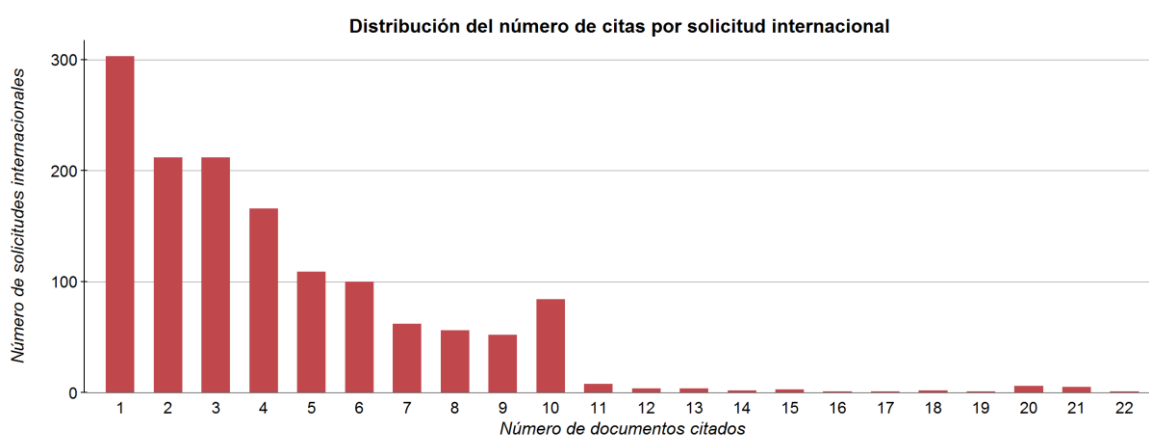
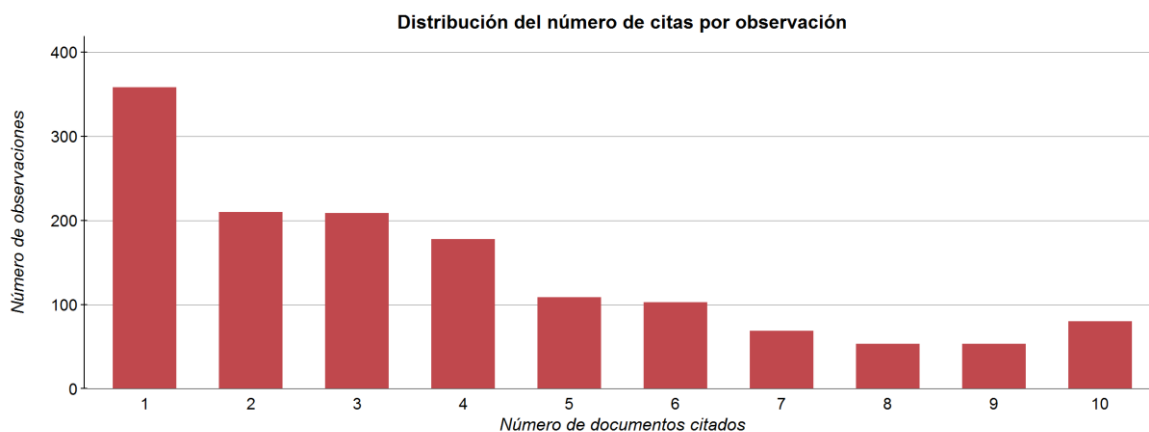


15. Desde que pasara a estar disponible la posibilidad de formular “explicaciones breves de la pertinencia”, muchas personas han escogido dicha opción, gracias a la cual incluyen varias explicaciones utilizando la extensión máxima permitida. Sin embargo, la distribución de la extensión abarca toda la gama posible, y tiende a situarse en cierta medida en la parte más baja, lo que implica que quienes formulan observaciones no escriben habitualmente más de lo que consideran necesario para exponer eficazmente sus argumentos.



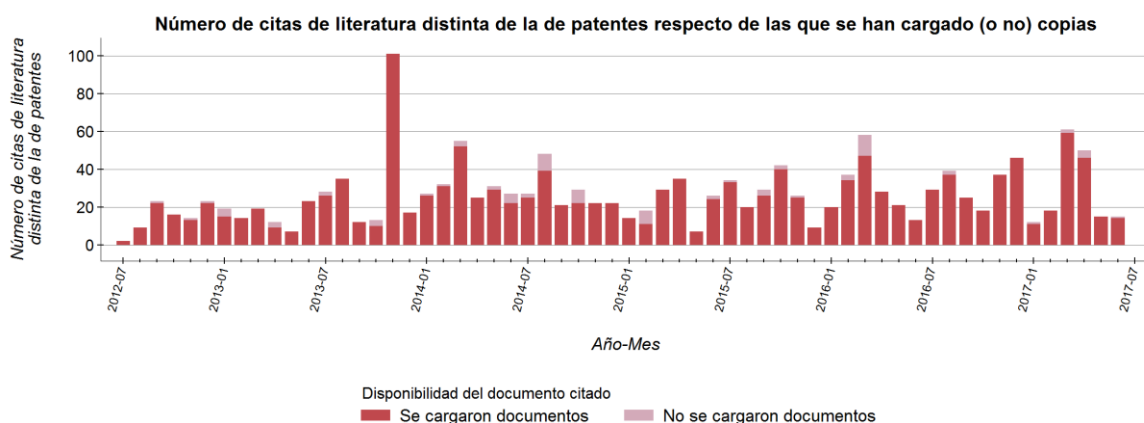
16. Tampoco se han detectado indicios de que se trate de abrumar de manera deliberada al solicitante y a las Oficinas designadas con un pretendido estado de la técnica de dudosa pertinencia. El número más habitual de documentos citados en una observación es sencillamente de uno. El promedio se sitúa en unos 3,8 documentos,

mientras que el máximo es de 22 y el mayor número de observaciones formuladas en una única solicitud es de tres.



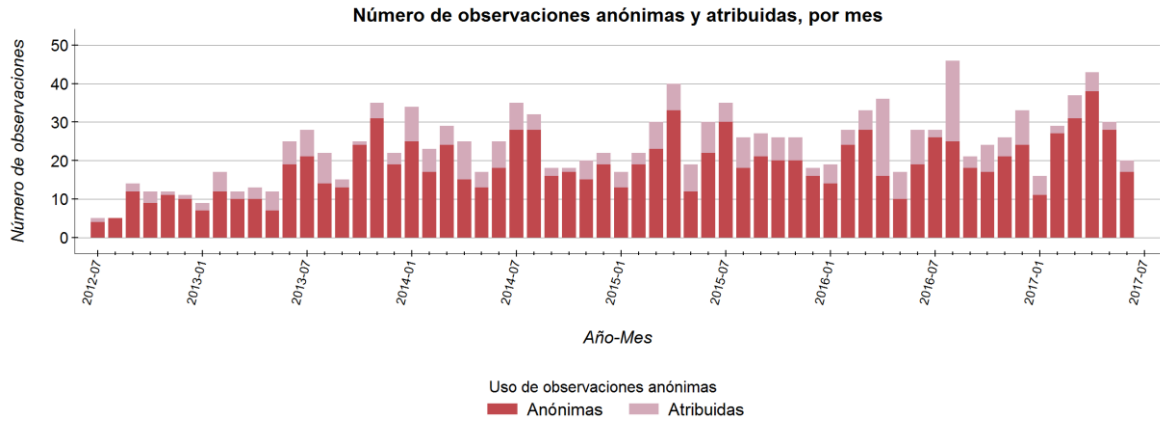
Copias de los documentos citados

17. El sistema permite cargar una copia del documento citado a quienes formulan observaciones, aunque no están obligados a hacerlo. Esta función es especialmente útil en el caso de la literatura distinta de la de patentes, que puede ser difícil de obtener para el solicitante, la Administración internacional o la Oficina designada.



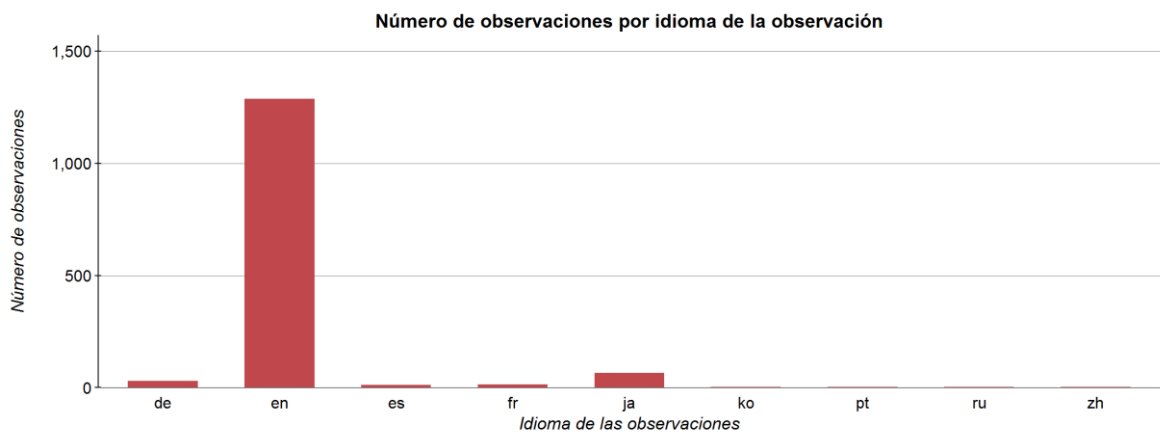
Observaciones anónimas

18. Como estaba previsto, la mayoría de las observaciones (1.114, es decir, el 78%) se realizaron de forma anónima. Por lo general, los porcentajes han permanecido estables a lo largo del período. En conjunto, se cargaron documentos respecto de aproximadamente el 87% de los documentos citados en total, y de casi el 95% en lo relativo a la literatura distinta de la de patentes.

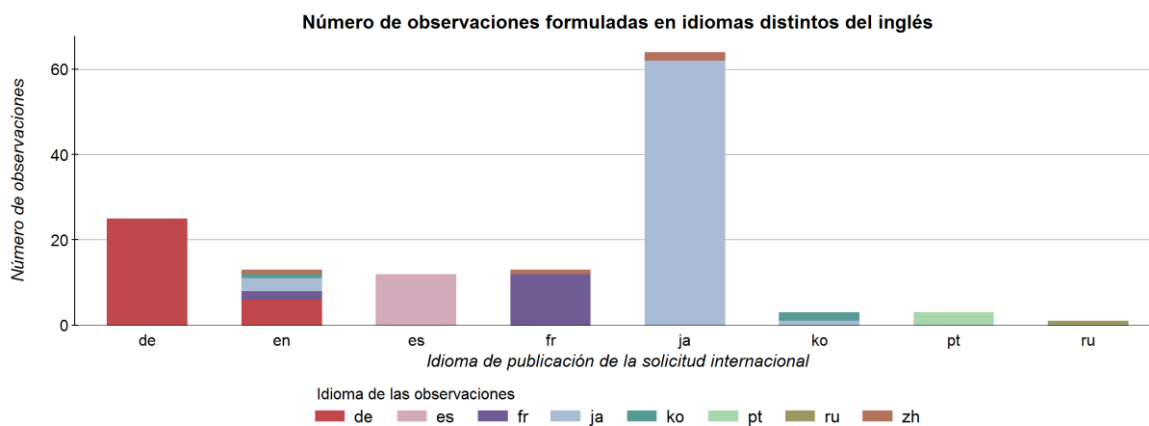


Idioma de las observaciones

19. Las observaciones pueden presentarse en cualquier idioma de publicación, pero la amplia mayoría (más del 90%) se presentan en inglés. Este dato refleja en parte el hecho de que, aunque vaya en aumento el uso de los demás idiomas, alrededor de la mitad de las solicitudes internacionales se siguen publicando en inglés, pero también refleja probablemente el empeño en que las observaciones sean accesibles para el mayor número posible de Oficinas designadas, ya que la Oficina Internacional no traduce las observaciones.



20. Como quizá era de esperar, la amplia mayoría de observaciones formuladas en idiomas distintos del inglés se presentan en el idioma de publicación de la solicitud internacional a la que hacen referencia. Con una gran diferencia, el volumen más grande de observaciones efectuadas en idiomas distintos del inglés corresponde a las observaciones formuladas en japonés en relación con solicitudes internacionales redactadas en japonés y a las observaciones formuladas en alemán (y en menor medida, en inglés) en relación con solicitudes internacionales redactadas en alemán.



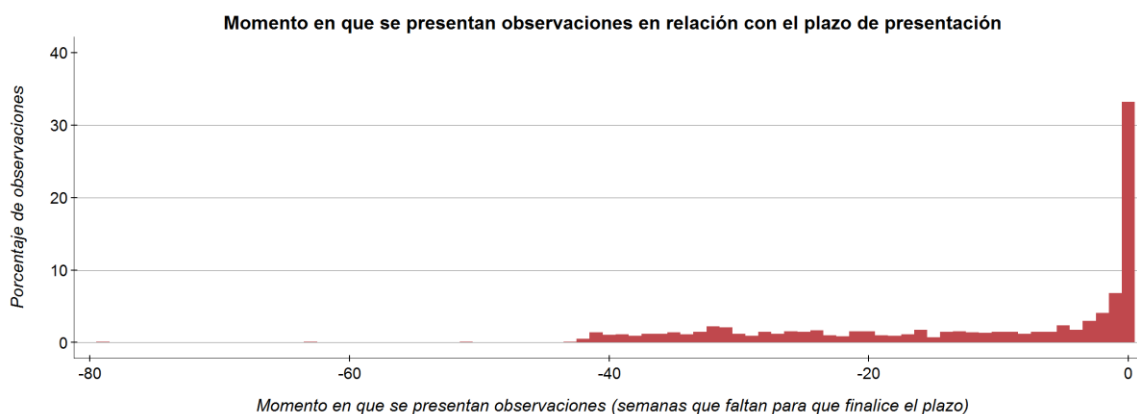
	Idioma de publicación									
	de	en	es	fr	ja	ko	pt	ru	zh	
Total de observaciones	127	901	24	50	240	62	3	5	10	
Obs. en inglés	102	888	12	37	176	59	0	4	10	
% en inglés	80,3%	98,6%	50,0%	74,0%	73,3%	95,2%	0%	80,0%	100%	

Respuestas a las observaciones

21. Muy pocos solicitantes optan por responder a las observaciones en la fase internacional. Solo se han recibido 64 respuestas de solicitantes, alrededor del 4,5% de las observaciones efectuadas.

Momento en que se presentan las observaciones

22. Existe una tendencia acusada a dejar las observaciones para el último minuto. Alrededor del 33% de las observaciones se han recibido en la semana anterior a la expiración del plazo (28 meses contados a partir de la fecha de prioridad); alrededor del 18% se reciben en los dos últimos días.



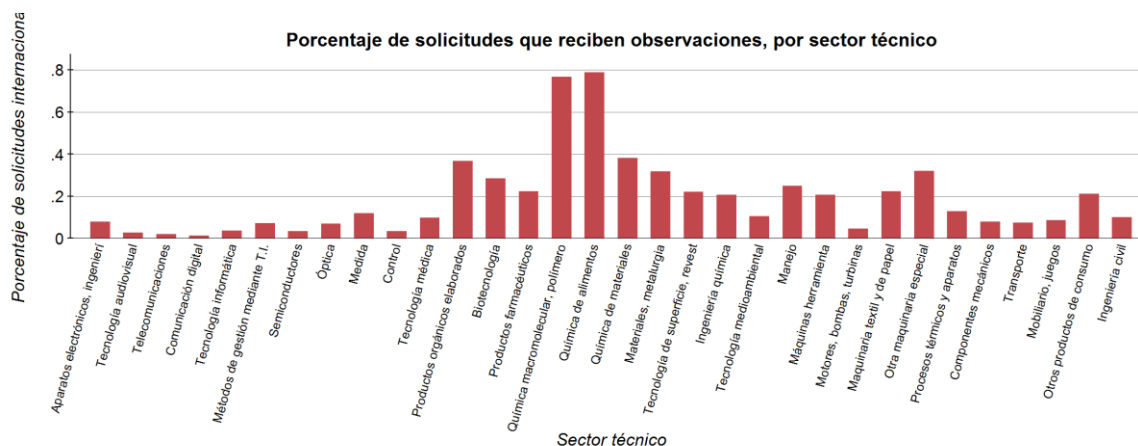
23. Esto tiene varias consecuencias problemáticas:

- a) las observaciones casi nunca se envían a la Administración encargada del examen preliminar internacional para que sean tenidas en cuenta en dicho examen (como las observaciones solo se pueden efectuar después de la fecha de publicación internacional, sería muy raro que se enviaran a la Administración encargada de la búsqueda internacional independientemente de la rapidez con que se envíen);
- b) el solicitante tiene un tiempo limitado para considerar si ha de responder a las observaciones durante la fase internacional;

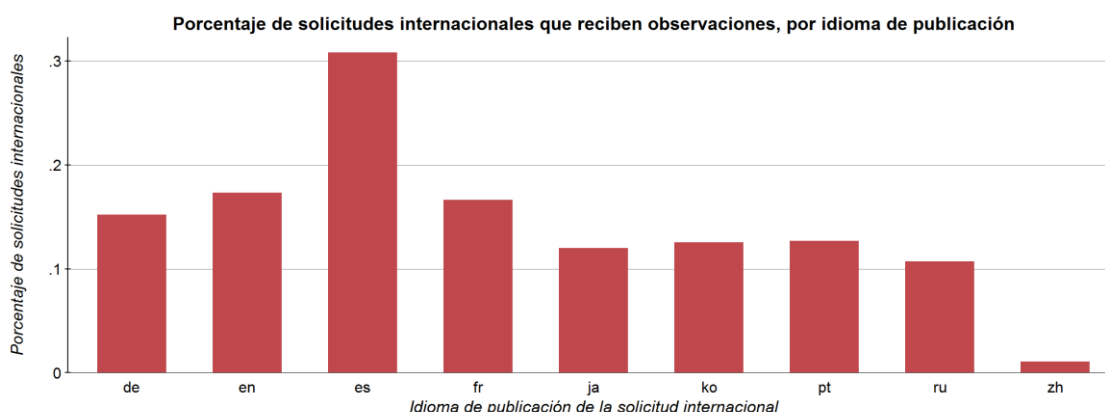
- c) cuando la Oficina Internacional considera que la observación es defectuosa, con frecuencia resulta imposible rechazarla y recibir una versión corregida antes de que expire el plazo.

Distribución de las observaciones

En conjunto, se reciben observaciones en relación con el 0,15% de las solicitudes internacionales publicadas.¹ Sin embargo, las observaciones no se distribuyen de forma uniforme por todos los sectores técnicos. El mayor uso del sistema corresponde a los campos de la química macromolecular y de la química de alimentos (en los que representan aproximadamente el 0,8% de las solicitudes publicadas en esos sectores).



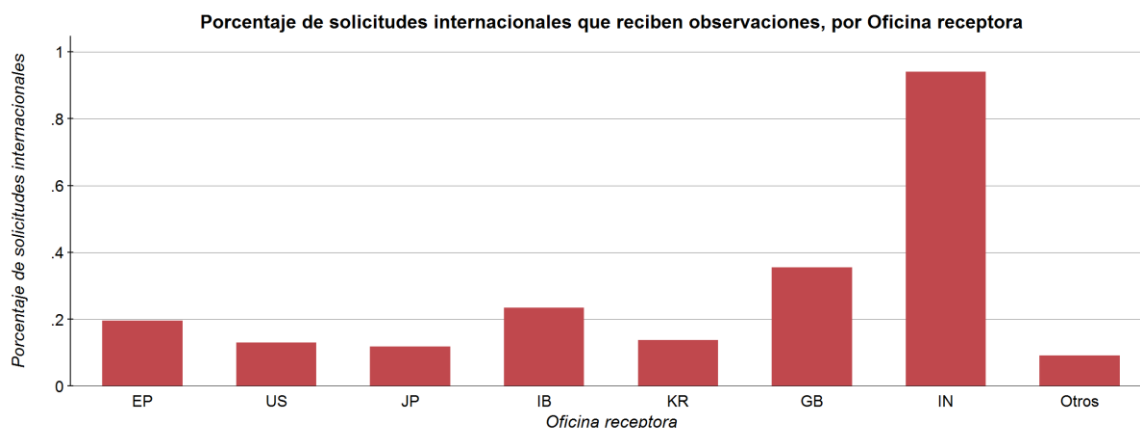
24. En su mayoría, las observaciones se distribuyen de manera relativamente uniforme por todos los idiomas y orígenes de las publicaciones, salvo raras excepciones. En lo que atañe a los idiomas, la mayoría de las observaciones se formulan en relación con solicitudes internacionales presentadas en español (aunque este hecho guarda relación con 24 observaciones solamente y, en consecuencia, quizá no tenga importancia desde el punto de vista estadístico) y son casi inexistentes en relación con las solicitudes internacionales presentadas en chino.



25. En lo que atañe al origen, el uso es ligeramente mayor en relación con las solicitudes internacionales presentadas en las Oficinas receptoras de la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Internacional, el Reino Unido y la India. En correspondencia con los datos relativos al idioma, el uso es muy reducido en relación con las solicitudes presentadas en

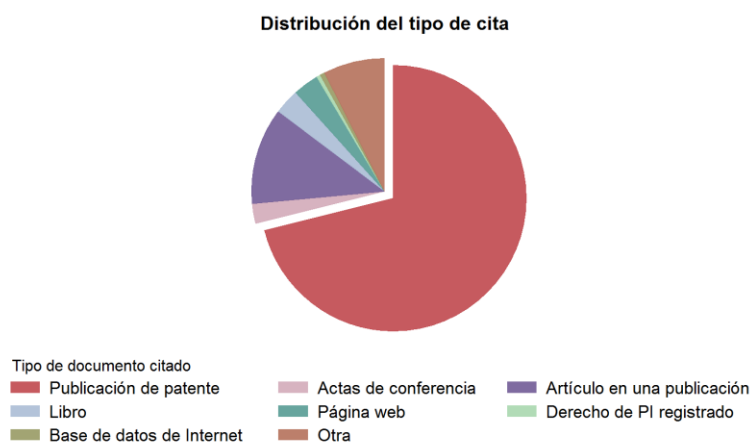
¹ Los porcentajes de las solicitudes indicadas en el presente informe son aproximados y se basan en las cifras correspondientes a las solicitudes internacionales de distintas categorías publicadas entre 2012 y 2016. Solo se podrán calcular las cifras exactas una vez que haya finalizado el plazo para formular observaciones en relación con todas las solicitudes internacionales que entren dentro del alcance previsto inicialmente en el informe.

la Oficina receptora de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (solamente 14 observaciones en relación con más de 100.000 solicitudes internacionales publicadas que podrían recibir observaciones).

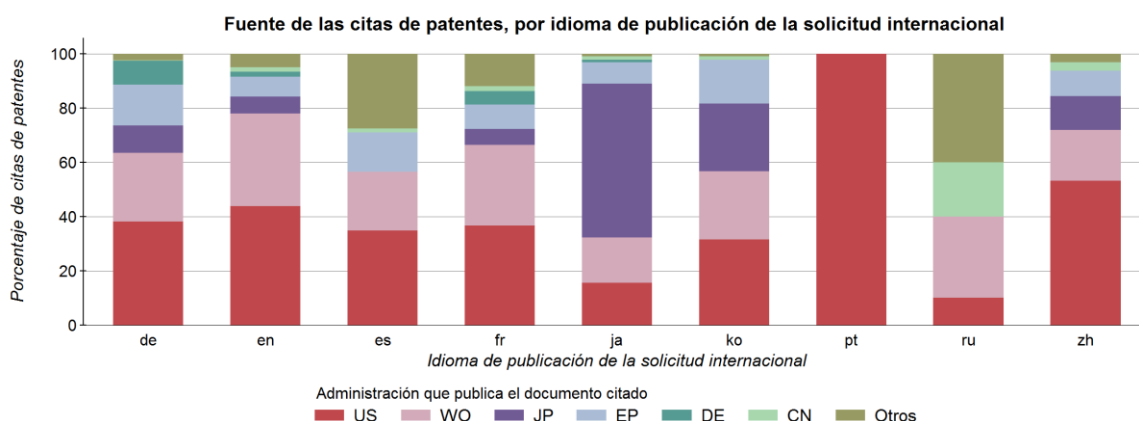
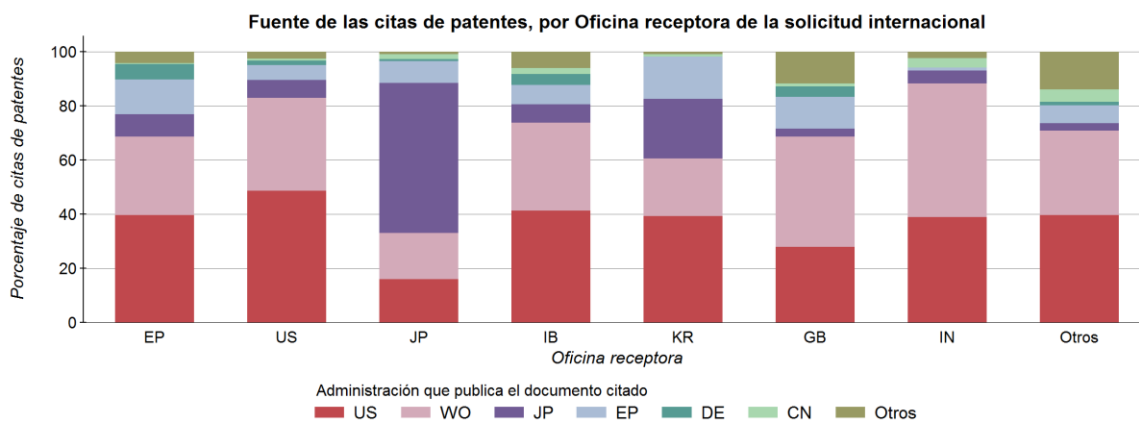


Tipos de citas

26. Se esperaba que el sistema de presentación de observaciones por terceros resultara especialmente eficaz para poner de manifiesto documentos de literatura distinta de la de patentes, que las Oficinas de patentes tienen más dificultades en buscar en la práctica. Quizá como era de esperar, la mayoría de los documentos citados, alrededor del 71%, son documentos de patente. Sin embargo, cabe destacar que un 29% de citas de literatura distinta de la de patentes es una cifra bastante más elevada que la correspondiente al promedio observado en los informes de búsqueda internacional.



27. La distribución de las fuentes de los documentos de patentes citados en las observaciones de terceros varía considerablemente entre las solicitudes internacionales si se considera en función de la Oficina receptora en la que se ha presentado la solicitud internacional o del idioma en que se ha publicado la solicitud internacional. Existe una ligera tendencia a que haya un mayor número de citas procedentes de la misma Oficina (las publicaciones de patentes de los EE.UU. se citan con mayor frecuencia en relación con las solicitudes internacionales procedentes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en calidad de Oficina receptora) o en el mismo idioma (las solicitudes japonesas suelen citarse en relación con las solicitudes procedentes de la Oficina Japonesa de Patentes en calidad de Oficina receptora). Esto quizá refleje el hecho de que el estado anterior de la técnica más pertinente suele proceder de la misma área geográfica, o de que a menudo es la competencia de la misma región quien está más interesada en las solicitudes internacionales.



ANTIGÜEDAD DE LAS CITAS

28. La información relativa a la fecha en que se publicaron los documentos citados está disponible en la mayoría de los casos, aunque en el caso de la literatura distinta de la de patentes muchas veces solamente se trata del año o del mes. A continuación se indica la distribución de la antigüedad aproximada de los documentos citados en la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional respecto de la que se efectúa la cita (se han redondeado las cifras en el caso de los años, de modo que “1” representa cualquier publicación publicada en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación internacional). Como puede verse, la mayoría de los documentos citados son relativamente nuevos y se publican pocos años antes de la fecha de prioridad, mientras que un número importante de documentos entra dentro de las categoría “E” o “P”.

