

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

Decimotercera reunión
Ginebra, 5 a 8 de octubre de 2020

EXAMEN DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

Documento preparado por la Oficina Internacional

En el presente documento se actualizan los párrafos 8 a 12 del documento PCT/WG/13/4 para incluir el número de peticiones de búsqueda internacional suplementaria hasta finales de agosto de 2020. El párrafo 4 y la propuesta de decisiones que figuran en los párrafos 21 y 22 del documento PCT/WG/13/4 también han sido modificados, ya que es probable que el próximo período de sesiones de la Asamblea del PCT, tras esta reunión del Grupo de Trabajo, tenga lugar en 2021.

RESUMEN

1. A fin de preparar un examen del sistema de búsqueda internacional suplementaria por la Asamblea del PCT, en el presente documento se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre el sistema y a considerar qué recomendación debe hacer a la Asamblea en relación con su futuro.

ANTECEDENTES

2. En su trigésimo sexto período de sesiones, celebrado en septiembre/octubre de 2007, la Asamblea del PCT ("la Asamblea") modificó el Reglamento del PCT para introducir un sistema de búsqueda internacional suplementaria. Esas modificaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2009 (documento PCT/A/36/13).

3. La Asamblea examinó el sistema de búsqueda internacional suplementaria en su cuadragésimo tercer período de sesiones, celebrado en octubre de 2012, y nuevamente en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, celebrado en octubre de 2015. Tras el segundo examen, la Asamblea adoptó la siguiente decisión (véase el párrafo 17 del documento PCT/A/47/9):

“17. La Asamblea del PCT, tras haber examinado el sistema de búsqueda internacional suplementaria tres años después de la fecha de su entrada en vigor, y nuevamente en 2015, decidió:

- a) invitar a la Oficina Internacional a seguir controlando atentamente el sistema durante un período adicional de cinco años, y seguir informando a la Reunión de las Administraciones Internacionales y al Grupo de Trabajo acerca de la evolución del sistema;
- b) invitar a la Oficina Internacional, las Administraciones internacionales, las Oficinas nacionales y los grupos de usuarios a proseguir sus iniciativas de sensibilización acerca del servicio entre los usuarios del Sistema del PCT y promover entre ellos el servicio;
- c) invitar a las Administraciones internacionales que ofrecen servicios de búsqueda internacional suplementaria a que consideren la posibilidad de examinar el alcance de los servicios que prestan en el marco del sistema y, en consecuencia, el nivel de tasas que cobran por los servicios prestados, que deberían ser razonables; e invitar a las Administraciones que actualmente no ofrecen ese servicio a considerar la posibilidad de ofrecerlo en un futuro próximo;
- d) examinar nuevamente el sistema en 2020, teniendo en cuenta su evolución hasta entonces, en particular, en relación con las iniciativas destinadas a establecer modelos de colaboración en la búsqueda y el examen y en relación con las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de la búsqueda internacional ‘principal’.”

4. A fin de preparar el examen que realizará la Asamblea, en el presente documento se ofrece información sobre la evolución jurídica y el uso del sistema de búsqueda internacional suplementaria, y se analizan las opciones para el futuro del sistema. Debido a la pandemia de COVID-19, es probable que ese examen tenga lugar en 2021, ya que no está previsto convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea en 2020, tras esta reunión del Grupo de Trabajo. Por otro lado, se ha propuesto que las Asambleas de la OMPI, en las sesiones que se celebrarán del 21 al 25 de septiembre de 2020, pidan al director general que convoque un período extraordinario de sesiones de la Asamblea en el primer semestre de 2021 para tratar el Sistema del PCT (documento A/61/8).

EVOLUCIÓN JURÍDICA

5. En respuesta a una invitación formulada en 2015 por el Grupo de Trabajo durante la preparación del examen del sistema de búsqueda internacional suplementaria, la Oficina Internacional presentó en mayo de 2016 un documento a la novena reunión del Grupo de Trabajo (documento PCT/WG/9/6) para estudiar las posibles mejoras del sistema de búsqueda internacional suplementaria. En ese documento se proponían las siguientes modificaciones al Reglamento del PCT:

- extender de 19 a 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad el plazo fijado para pedir una búsqueda internacional suplementaria; y

- brindar a las Administraciones designadas para la búsqueda suplementaria la opción de emitir una opinión escrita junto con todos sus informes de búsqueda internacional suplementaria.

6. En los párrafos 117 a 123 del resumen de la presidencia de la novena reunión del Grupo de Trabajo se resume el debate sobre las modificaciones propuestas en el documento PCT/WG/9/6. En los párrafos 277 a 289 del informe de la reunión (documento PCT/WG/9/28) se deja constancia íntegra del debate. Si bien el Grupo de Trabajo aprobó las modificaciones propuestas a fin de extender el plazo fijado para pedir una búsqueda internacional suplementaria, no se llegó a un acuerdo sobre la posibilidad de brindar a las Administraciones la opción de emitir una opinión escrita junto con sus informes de búsqueda internacional suplementaria.

7. Posteriormente, la Asamblea del PCT, en su cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado en octubre de 2016, aprobó las modificaciones del Reglamento del PCT a fin de extender el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria de 19 a 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad (véanse el documento PCT/A/48/3 y los párrafos 21 a 24 del documento PCT/A/48/5). Esas modificaciones entraron en vigor el 1 de julio de 2017.

PETICIONES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

8. En los cuadros 1 y 2 que figuran a continuación se ofrece información detallada sobre el uso de la búsqueda internacional suplementaria por los solicitantes desde que esa opción se puso a su disposición en 2009.

SISA Principales ISA	AT	EP	FI	RU	SE	SG	TR	UA	XN	XV	Total
AT		2			1						3
AU		1				1					2
CA		19		2				1	1		23
CN		330									330
EG		1									1
EP	13		1	201	9	4	3	2	5	2	240
ES		4									4
IL		1									1
IN	1	1									2
JP		10									10
KR		18		4	1	3					26
RU		7						5			12
SE				9							9
US		27		3	2						32
XN		1									1
Total	14	422	1	219	13	8	3	8	6	2	696

Cuadro 1: Número de peticiones de búsqueda internacional suplementaria por Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración designada para la búsqueda internacional suplementaria (hasta finales de agosto de 2020)

SISA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
AT			1	2	2	2	2		1	1	2	1	14
EP		3	7	21	30	60	40	44	40	54	93	30	422
FI				1									1
RU	23	35	31	19	32	46	22	2	6		2	1	219
SE	2	2	2		2					3	1	1	13
SG								1		3	3	1	8
TR										1	2		3
UA									2	1	4	1	8
XN		1		3							2		6
XV											2		2
Total	25	41	41	46	66	108	64	47	49	63	111	35	696

Cuadro 2: *Peticiones de búsqueda internacional suplementaria por año (hasta finales de agosto de 2020)*

9. En general, la utilización de la búsqueda internacional suplementaria ha sido muy baja, y el número máximo de peticiones en un solo año apenas supera las 100. Estas cifras son ínfimas en comparación con el número de informes de búsqueda internacional elaborados cada año, que pasó de 157.741 a aproximadamente 251.825 entre 2009 y 2019. Las modificaciones del Reglamento del PCT adoptadas en 2016 no afectaron significativamente al uso de la búsqueda internacional suplementaria.

10. En el cuadro 1 se muestra que el 76,3% de las peticiones de búsqueda internacional suplementaria corresponden a dos combinaciones:

- a) ISA/CN y SISA/EP (330 peticiones; 47,4%); e
- b) ISA/EP y SISA/RU (201 peticiones; 28,9%).

Además, en el cuadro 2 se muestra que la mayoría de las peticiones correspondientes a la segunda de estas combinaciones se produjeron antes de 2016 y que el Servicio Federal de Propiedad Intelectual (Rospatent) solo ha recibido 12 peticiones desde 2016. Por consiguiente, las peticiones presentadas a la Oficina Europea de Patentes (OEP) basadas en solicitudes cuya búsqueda ha sido efectuada por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) han dominado en los últimos años la actividad de búsqueda internacional suplementaria.

11. Los diez principales usuarios de la búsqueda internacional suplementaria presentaron más de tres cuartas partes (75,9%) de todas las peticiones y los dos principales presentaron, respectivamente, el 40,4% y el 22,6% de todas las peticiones. Al segundo de esos usuarios corresponde la mayoría de las peticiones presentadas a Rospatent antes de 2016, el cual no ha utilizado desde entonces la búsqueda internacional suplementaria.

12. En resumen, la búsqueda internacional suplementaria se utiliza muy poco. La mayoría de las peticiones proceden de unos pocos usuarios que recurren a determinadas combinaciones de ISA y SISA y, al parecer, utilizan la búsqueda internacional suplementaria como estrategia para la presentación de solicitudes en determinadas circunstancias. En la mayoría de esas peticiones, los usuarios seleccionaron una SISA que no era una ISA competente para la Oficina receptora en la que se presentaron las solicitudes internacionales.

EL FUTURO DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

13. En los exámenes anteriores del sistema de búsqueda internacional suplementaria, la Oficina Internacional señaló que los costos de tramitación de las peticiones de búsqueda internacional suplementaria en la Oficina Internacional eran mínimos. Al establecer el sistema,

la Oficina Internacional pudo aprovechar, en su calidad de Oficina receptora, los sistemas informáticos existentes para tramitar las peticiones y el pago de tasas, en particular para transferir a la Administración internacional pertinente la tasa aplicable a la búsqueda internacional suplementaria (véase el párrafo 33 del documento PCT/WG/5/8). Recientemente, la Oficina Internacional ha generado automáticamente una copia de la solicitud internacional para la búsqueda internacional suplementaria a fin de transmitirla a la OEP a través del sistema PCT-EDI, como en el caso de la transmisión de copias para la búsqueda a través de eSearchCopy. En el examen realizado en 2015 también se informó de que las Administraciones internacionales que ofrecen servicios de búsqueda internacional suplementaria habían indicado que los costos asociados a la prestación del servicio eran mínimos en comparación con los costos de establecimiento del servicio (véase el párrafo 25 del documento PCT/WG/8/6).

14. Habida cuenta de los bajos costos de funcionamiento y del uso continuado de la búsqueda internacional suplementaria por parte de algunos solicitantes, en los exámenes anteriores la Asamblea mantuvo el servicio de búsqueda internacional suplementaria. No obstante, de cara al futuro desarrollo de los servicios en línea del PCT, el aumento de la eficiencia dependerá de un mayor número de transacciones efectuadas entre máquinas, de modo que los datos se transmitan directamente desde la fuente. El desarrollo de los servicios web para lograr este objetivo se encuentra en una fase de prueba, y algunos solicitantes y Oficinas están realizando pruebas en situaciones reales. Además, varias Administraciones que ofrecen el servicio de búsqueda internacional suplementaria han solicitado que se amplíe el servicio web para las Oficinas a fin de que puedan desempeñar plenamente esa función.

15. No obstante, la futura automatización de la transferencia de datos relativa a la búsqueda internacional suplementaria entrañaría unos costos informáticos que parecerían desproporcionados en relación con el escaso volumen de peticiones. Si bien el ePCT ha sido diseñado para ser modular y facilitar la adición de funciones, la adición de servicios relacionados con la búsqueda internacional suplementaria es más complicada que en el caso de las Oficinas receptoras o de las funciones principales de la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional. Mientras que en cada solicitud internacional existe exactamente una Administración encargada de la búsqueda internacional y una o ninguna Administración encargada del examen preliminar internacional, en teoría puede haber hasta diez Administraciones designadas para la búsqueda suplementaria. Por consiguiente, las interacciones necesarias entre las bases de datos de esas Administraciones no podrían basarse directamente en las funciones equivalentes para la principal Administración encargada de la búsqueda internacional, sino que deberían ser objeto de un desarrollo específico considerable; además, es probable que muchas de ellas ni siquiera fueran utilizadas por la OEP, que actualmente efectúa más del 80% de las búsquedas suplementarias.

16. Las observaciones formuladas anteriormente por los usuarios en relación con el escaso uso de la búsqueda internacional suplementaria se han centrado en el costo y la especialización lingüística de las Autoridades dispuestas a ofrecer el servicio. Habida cuenta de que ninguno de esos aspectos ha variado significativamente desde el examen anterior, no parece útil analizarlos de nuevo.

17. Por consiguiente, en opinión de la Oficina Internacional, los Estados contratantes del PCT deberían considerar dos opciones en el examen del sistema de búsqueda internacional suplementaria que efectuarán este año.

- a) La primera opción consistiría en mantener la búsqueda internacional suplementaria y establecer que la Asamblea examine el sistema más adelante. Para determinar el momento de efectuar el siguiente examen, los Estados contratantes podrían tener en cuenta la evolución futura de la búsqueda internacional. Actualmente se está llevando a cabo en las Oficinas de la Cooperación Pentilateral un proyecto piloto de colaboración en

materia de búsqueda y examen, el cual permitirá tener información sobre aspectos tales como la viabilidad, los costos y los beneficios. Además, si las Oficinas receptoras designan a más Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y las declaran competentes en relación con las solicitudes internacionales presentadas en su Oficina, como se propone en el documento PCT/MIA/27/6, los solicitantes podrían tener más opciones para la búsqueda internacional principal. No obstante, si la Asamblea se inclinara por esta opción, la Oficina Internacional propondría no prever ninguna inversión en la automatización adicional de la búsqueda internacional suplementaria más allá de lo esencial para garantizar el intercambio de las copias para la búsqueda suplementaria y los informes de búsqueda suplementaria.

b) La segunda opción consistiría en suprimir la búsqueda internacional suplementaria, habida cuenta de que este tipo de búsqueda ha sido muy poco utilizada durante sus más de diez años de funcionamiento. Como se indica en los párrafos 5 a 7 del presente documento, el Grupo de Trabajo del PCT ha analizado las posibles mejoras del sistema desde el examen anterior de la búsqueda internacional suplementaria, efectuado en 2015. La extensión del plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria, única modificación del marco jurídico acordada por el Grupo de Trabajo, no ha permitido aumentar de manera significativa el número de peticiones de búsqueda internacional suplementaria. Puesto que la supresión de la búsqueda internacional suplementaria entrañaría la modificación del Reglamento del PCT, si la Asamblea decidiera recomendar esta opción durante el examen de 2021, la Oficina Internacional propondría las modificaciones necesarias del Reglamento para su aprobación en el período de sesiones de la Asamblea que se celebrará en septiembre/octubre de 2022. Por consiguiente, la fecha probable de entrada en vigor de las modificaciones y de finalización de la búsqueda internacional suplementaria sería el 1 de julio de 2023.

CONSIDERACIÓN POR LA REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

18. La Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (PCT/MIA) examinó el sistema de búsqueda internacional suplementaria en su vigesimoséptima sesión, celebrada en Gatineau los días 6 y 7 de febrero de 2020. El debate mantenido se resume en los párrafos 59 a 63 del resumen de la presidencia (documento PCT/MIA/27/16), que se reproducen a continuación:

“59. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/27/5.

60. Algunas Administraciones manifestaron su apoyo a que los Estados contratantes del PCT recomienden proseguir la búsqueda internacional suplementaria durante un período adicional. Una de esas Administraciones realiza la búsqueda internacional suplementaria y señaló que el costo de desarrollo de TI para ofrecer este tipo de servicio a los solicitantes es importante e introducir los cambios para dejar de ofrecerlo puede ser caro. Además, esa Administración indicó que el número de peticiones de búsquedas internacionales suplementarias se ha duplicado cada año desde que el período para pedir dicha búsqueda se incrementó a 22 meses desde la fecha de prioridad, en 2017. Otra de esas Administraciones, la cual no ofrece servicios de búsqueda internacional suplementaria, dijo que podría estudiarse su eliminación tras evaluar el proyecto piloto de colaboración en materia de búsqueda y examen. Esa Administración dijo también que la mayoría de las peticiones de búsqueda internacional suplementaria se derivan de solicitudes presentadas ante la Oficina receptora de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) y añadió que esta puede facultar a otras Administraciones encargadas de la búsqueda internacional respecto de las solicitudes internacionales presentadas ante su Oficina receptora.

61. Otras Administraciones consideran que los Estados contratantes del PCT deben estudiar detenidamente la opción de eliminar la búsqueda internacional suplementaria y

destacaron, entre otras razones, las preocupaciones planteadas por la Oficina Internacional sobre los costos desproporcionados de desarrollo de TI para mantener el sistema. Una de esas Administraciones hizo referencia a los motivos por los que los usuarios querían en un primer momento poder pedir una segunda búsqueda durante la fase internacional, como el deseo de que la búsqueda abarque documentos en idiomas específicos que entiendan los examinadores de una Administración encargada de la búsqueda internacional en concreto. Sin embargo, el uso escaso de la búsqueda internacional suplementaria podría indicar que, en general, los solicitantes están satisfechos con la calidad de las búsquedas internacionales y que estas han mejorado desde que se introdujo la búsqueda internacional suplementaria, ya que los motores de búsqueda y las herramientas de traducción automática para la lectura de documentos en otros idiomas han mejorado en los últimos años. Una de esas Administraciones informó de que en 2019 recibió dos peticiones de búsqueda internacional suplementaria después de siete años y para efectuarlas necesitó amplios recursos, debido al lapso transcurrido desde la búsqueda internacional suplementaria anterior.

62. Otro grupo de Administraciones dijo no tener una clara preferencia sobre si mantener la búsqueda internacional suplementaria. Una de ellas ha recibido un número importante de peticiones de este servicio por parte de un único solicitante que ya no lo usa. Aun así, esa Administración considera que la búsqueda internacional suplementaria puede ser útil para un solicitante si la solicitud contiene materia conforme a la Regla 39 que ha sido objeto de búsqueda por algunas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, pero no por Administraciones facultadas por la Oficina receptora para efectuar la búsqueda internacional principal.

63. La Reunión invitó a la Oficina Internacional a reflejar los comentarios de las Administraciones internacionales sobre la búsqueda internacional suplementaria, contenidos en los párrafos 59 a 62, en el documento sobre la búsqueda internacional suplementaria que analice el Grupo de Trabajo para preparar el examen de la búsqueda internacional suplementaria por la Asamblea en 2020.”

CONSIDERACIÓN POR EL GRUPO DE TRABAJO

19. A fin de preparar el examen de la búsqueda internacional suplementaria por la Asamblea, se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre la evolución jurídica y el uso del sistema de búsqueda internacional suplementaria, como se expone en los párrafos 5 a 12 del presente documento, así como sobre las cuestiones relativas al futuro del sistema, según se indica en los párrafos 13 a 18. Se invita asimismo al Grupo de Trabajo a considerar la posibilidad de recomendar una decisión para que la Asamblea la adopte tras el examen.

20. Si el Grupo de Trabajo considera adecuado seguir supervisando el sistema de búsqueda internacional suplementaria, según se expone en el párrafo a), es probable que las conclusiones del examen estén estrechamente vinculadas al resultado del proyecto piloto de colaboración en materia de búsqueda y examen. Si bien se ha iniciado la evaluación de algunos aspectos del proyecto piloto, pasarán varios años antes de que se pueda determinar el resultado en la fase nacional de una proporción suficiente de las solicitudes internacionales que hayan formado parte del proyecto piloto. Aun así, se necesitaría más tiempo para convertir las recomendaciones en propuestas concretas. Además, habida cuenta de que la demanda de búsquedas internacionales suplementarias ha sido siempre baja, los cambios que podrían afectar al comportamiento de los solicitantes, como las nuevas opciones de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional para los solicitantes, podrían tener en cualquier momento una incidencia súbita e importante en el número de peticiones de búsqueda internacional suplementaria. Considerando esos factores, dejar la fecha del siguiente examen abierta evitaría que la Asamblea tuviera que analizar una cuestión que aún no está lista.

21. Si el Grupo de Trabajo decidiera recomendar a la Asamblea que mantenga la búsqueda internacional suplementaria, podría considerar la posibilidad de recomendar a la Asamblea que adopte la decisión siguiente:

“La Asamblea del PCT, tras haber examinado el sistema de búsqueda internacional suplementaria en 2012, 2015 y 2021, decidió:

- a) invitar a la Oficina Internacional a seguir supervisando el sistema e informar a la Reunión de las Administraciones Internacionales y al Grupo de Trabajo acerca de las novedades significativas; y
- b) examinar nuevamente el sistema en el momento que recomiende la Oficina Internacional, o a petición de un Estado contratante, pero no después de 2027.”

22. No obstante, si el Grupo de Trabajo decidiera recomendar a la Asamblea que suprima el sistema de búsqueda internacional suplementaria, habida cuenta del calendario para modificar el Reglamento del PCT, detallado en el párrafo b) del presente documento, podría considerar la posibilidad de recomendar a la Asamblea que adopte la decisión siguiente:

“La Asamblea del PCT, tras haber examinado el sistema de búsqueda internacional suplementaria en 2012, 2015 y 2021,

- a) tomó nota de que el uso del sistema de búsqueda internacional suplementaria, desde que esa posibilidad se puso a disposición de los solicitantes en 2009, sigue siendo muy bajo; y
- b) invitó a la Oficina Internacional a presentar propuestas en el período de sesiones de septiembre/octubre de 2022 para modificar el Reglamento del PCT con el fin de eliminar opción de la búsqueda internacional suplementaria.”

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

i) formular comentarios sobre las cuestiones relativas a la búsqueda internacional suplementaria que se plantean en el presente documento; y

ii) examinar las propuestas de recomendaciones dirigidas a la Asamblea, que figuran en los párrafos 21 y 22 del presente documento.

[Fin del documento]