

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) **Comité de Cooperación Técnica**

Trigésima sesión
Ginebra, 8 a 12 de mayo de 2017

PRÓRROGA DE LA DESIGNACIÓN DE LA OFICINA JAPONESA DE PATENTES COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONALES EN VIRTUD DEL PCT

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. Todas las Administraciones internacionales existentes fueron designadas por la Asamblea de la Unión del PCT por un plazo que expirará el 31 de diciembre de 2017. Por consiguiente, en 2017 la Asamblea estará llamada a adoptar una decisión con respecto a la prórroga de la designación de cada una de las Administraciones internacionales existentes que aspiren a una prórroga de su designación, teniendo en cuenta la recomendación previamente solicitada a este Comité (véanse los Artículos 16.3)e) y 32.3) del PCT). El documento PCT/CTC/30/INF/1 contiene más información sobre este proceso y sobre la función del Comité en el marco del mismo.

2. El 8 de marzo de 2017, la Oficina Japonesa de Patentes presentó la solicitud de prórroga de su designación como Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacionales en virtud del PCT. Esa solicitud se reproduce en el Anexo del presente documento.

3. *Se invita al Comité a dar su opinión sobre este asunto.*

[Sigue el Anexo]

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA DESIGNACIÓN DE LA OFICINA JAPONESA DE
PATENTES COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA Y DEL EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONALES EN VIRTUD DEL PCT

1 – GENERAL

Denominación de la Oficina: Oficina Japonesa de Patentes

Período de sesiones de la Asamblea en el cual aspira a ser designada: Cuadragésimo noveno

Fecha prevista para el inicio de la actividad como ISA/IPEA: 1 de enero de 2018

Funcionario de contacto: Sr. Tatsuo Takeshige, director, Oficina de Política Multilateral, División de Políticas Internacionales

Declaración de motivos:

Desde su adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y simultánea designación como Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacionales en virtud del PCT (ISA/IPEA por sus siglas en inglés), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) es la única Administración competente con capacidad para realizar búsquedas internacionales y exámenes preliminares internacionales en lengua japonesa. En 2001, la JPO comenzó a efectuar también búsquedas internacionales en inglés. En la actualidad, la Oficina actúa en calidad de ISA/IPEA competente con respecto a las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes de nacionalidad japonesa o residentes en Japón, así como por solicitantes de otros 11 Estados miembros.

Pese a realizar búsquedas internacionales y exámenes preliminares internacionales en un número elevado de solicitudes PCT, la JPO logra tramitar estas últimas puntualmente. En las encuestas de satisfacción que realiza la JPO, los usuarios otorgan consistentemente puntuaciones muy positivas a los niveles de calidad de los informes de búsqueda internacional y demás resultados de la tramitación por parte de la JPO.

Por otra parte, teniendo en cuenta que uno de los aspectos clave que deben ser objeto de atención es la mejora de la calidad de los resultados de la tramitación en la fase internacional del PCT, la JPO viene trabajando activamente en el diseño de medidas de mejora a dichos efectos.

Por lo que se refiere a su práctica en el ámbito interno, por ejemplo, la JPO elaboró en 2015 un “Manual para la búsqueda y el examen preliminar internacionales en el marco del PCT” destinado a ayudar a sus examinadores a efectuar las búsquedas internacionales y los exámenes preliminares internacionales de un modo más racionalizado, y a mejorar la transparencia de su trabajo de cara a los usuarios.

En cuanto a las relaciones con terceros países, la JPO ha seguido participando en diversas iniciativas de cooperación, no sólo bajo los auspicios de la OMPI sino también con otras oficinas de P.I. en el marco de acuerdos bilaterales o plurilaterales, entre los cuales cabe mencionar la Cooperación Pentilateral (IP5). La JPO también ha compartido sus experiencias en el afán por desempeñar adecuadamente su labor como ISA/IPEA con otras Administraciones recientemente designadas.

Estos son los argumentos en los que la JPO fundamenta la solicitud de prórroga de su designación como ISA/IPEA. Confiando en volver a ser designada como ISA/IPEA competente, la JPO alberga la sincera esperanza de poder contribuir al futuro desarrollo del sistema del PCT, tal como ha venido haciéndolo hasta la fecha.

2 – CRITERIOS SUSTANTIVOS: REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA DESIGNACIÓN

2.1 – CAPACIDAD DE BÚSQUEDA Y EXAMEN

Reglas 36.1.i) y 63.1.i): la Oficina nacional o la organización intergubernamental deberá tener, por lo menos, 100 empleados con plena dedicación, con calificaciones técnicas suficientes para efectuar las búsquedas y los exámenes.

Número de empleados cualificados para efectuar la búsqueda y el examen:

Campo técnico	Número (equivalente de puestos a tiempo completo)	Experiencia media como examinadores (años)	Desglose de las calificaciones
Mecánica	662	12,7	Cualificaciones mínimas requeridas: 1) aprobar el Examen General de Acceso a la Función Pública (<i>Examination for Comprehensive Service</i>) (titulados universitarios/ /graduados de institutos superiores) que convoca la Autoridad Nacional de Personal (<i>National Personnel Authority</i>); o 2) poseer un título de grado universitario (o superior) en alguna carrera técnica y contar con un total de más de 4 años de experiencia profesional en actividades de I+D o en el ámbito de la propiedad intelectual, ya sea en el sector privado o en la universidad.
Electricidad/electrónica	595	12,6	
Química	266	11,8	
Bioteología	179	11,0	
<i>Total</i>	1.702	12,2	

Programas de formación

➤ Cursos de formación (dirigidos a los examinadores recién incorporados)

Para adquirir la condición de examinador de patentes cualificado conforme a la legislación de Japón, es imprescindible superar los cursos de formación de examinadores.

Todo funcionario contratado por la JPO debe asistir a dos cursos de formación y aprobar una serie de exámenes. Ambos cursos suman un total de 250 horas aproximadamente. Este programa formativo es impartido por catedráticos universitarios, abogados de patentes y examinadores principales. El contenido curricular de los cursos abarca el conocimiento de la

legislación internacional y otras regulaciones conexas, en particular el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y las Directrices de búsqueda y de examen preliminar internacionales del PCT, y prácticas de búsqueda internacional y examen preliminar internacional.

- Formación en el lugar de trabajo por parte de los examinadores supervisores (dirigida a los examinadores adjuntos)

Los funcionarios contratados por la JPO reciben formación en el lugar de trabajo en su condición de examinadores adjuntos durante un período que oscila entre 2 y 4 años, dependiendo de la experiencia previa de cada uno.

- Formación técnica, visitas a empresas, becas y estancias de estudios en universidades nacionales y extranjeras (para los examinadores)

A los examinadores se les ofrecen diversas oportunidades para adquirir conocimientos sobre las tecnologías más punteras de última generación, ya sea atendiendo a seminarios tecnológicos, realizando visitas a empresas, o a través de becas y estancias de estudios en universidades nacionales y extranjeras.

- Formación de idiomas (para los examinadores)

Los examinadores también tienen la oportunidad de recibir clases de inglés y de otras lenguas extranjeras, en función de las necesidades.

Reglas 36.1.ii) y 63.1.ii): esa Oficina u organización deberá poseer, por lo menos, la documentación mínima mencionada en la Regla 34, o tener acceso a esa documentación mínima, la cual deberá estar ordenada en forma adecuada a los fines de la búsqueda y presentarse en papel, en microformato o en soporte electrónico.

Acceso a la documentación mínima a los fines de la búsqueda:

(✓) Pleno acceso

Sistemas de búsqueda:

La JPO posee una cantidad sustancial de documentación, que incluye tanto documentos de patentes como literatura distinta de la de patentes. Los examinadores de la JPO pueden acceder a las publicaciones de patentes correspondientes al requisito de documentación mínima utilizando sistemas de búsqueda internos y bases de datos comerciales.

Tratándose de literatura distinta de la de patentes, los examinadores de la JPO pueden buscar bien en la documentación almacenada en la JPO, o bien en las bases de datos comerciales. De este modo, está asegurado el acceso de los examinadores a la literatura no-patente correspondiente al requisito de documentación mínima, cumpliéndose así dicho requisito de documentación mínima a los fines de la búsqueda establecido para las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

- Tecnologías de la información, hardware y software que soportan los procesos de búsqueda y examen

Entre los recursos con los que cuenta la JPO cabe destacar un sistema de búsqueda diseñado para efectuar eficazmente las búsquedas de documentos sobre el estado de la técnica a los que se refiere el requisito de la documentación mínima, y un sistema de redacción que facilita la elaboración de los informes de búsqueda internacional y los informes de examen preliminar internacional (ISR e IPER, de sus siglas en inglés). Estos recursos son extremadamente

importantes para que los examinadores puedan realizar su trabajo, y son actualizados periódicamente y mejorados según las necesidades y demandas de los examinadores. Estos últimos también cuentan con un soporte técnico que garantiza constantemente el mantenimiento de las mejores condiciones de funcionamiento.

La JPO hace uso de su sistema de búsqueda propio para acceder a los documentos de patente nacionales y extranjeros así como a la literatura no-patente. Además, la JPO tiene concertados acuerdos con unos 40 proveedores externos de bases de datos comerciales para la realización de búsquedas sobre el estado de la técnica. Los estilos de recuperación utilizados en las búsquedas y los conjuntos de documentos obtenidos a través de los estilos de recuperación pueden ser guardados automáticamente. Esto permite que los examinadores compartan sus conocimientos en materia de búsqueda, lo cual tiene un importante reflejo posteriormente en las auditorías de calidad.

La JPO ha desarrollado determinadas funciones de apoyo que ayudan a los examinadores a elaborar los ISR e IPER utilizando un sistema de redacción. Estas funciones de apoyo permiten trabajar simultáneamente en la redacción de los diversos documentos necesarios, importar automáticamente los datos bibliográficos a los documentos que se están redactando, y comprobar el contenido de los informes, por ejemplo. Además, este sistema posibilita la tramitación y aprobación de los procedimientos por vía electrónica en las solicitudes PCT.

Todos los examinadores tienen asignado un terminal con doble pantalla para facilitar la proyección de los documentos de patente y la literatura no-patente con un mayor tamaño en las pantallas.

➤ Índices de búsqueda de documentos de patente

Para la búsqueda eficiente de documentos de patente japoneses, la JPO mantiene la clasificación denominada "*File Index*" (FI) y el índice de búsqueda denominado "*F term*". FI es la subdivisión de la CIP para la literatura de patentes japonesa. *F term* es un índice de búsqueda en el que se han desarrollado múltiples aspectos para cada uno de los aproximadamente 2.600 grupos técnicos basados en FI. Los examinadores de la JPO pueden combinar búsquedas de texto completo con FI y *F term* cuando hacen búsquedas en el estado de la técnica. También pueden identificar grupos de documentos de patente utilizando FI y *F term*. Así pues, con estas herramientas, la JPO consigue realizar unas búsquedas muy eficientes y precisas. En las búsquedas de documentos de patentes extranjeros, los examinadores de la JPO utilizan, además de la CIP y de la búsqueda de texto completo, los sistemas ECLA, CPC o USPC.

➤ Herramientas y equipos para la búsqueda de literatura no-patente

Las oficinas de P.I. necesitan realizar búsquedas meticulosas y exhaustivas tanto entre documentos de patente como en la literatura distinta de la de patentes.

Por dicho motivo, la JPO almacena en su base de datos interna la literatura no-patente que pueda resultar de utilidad. El sistema de búsqueda exclusivo diseñado por la JPO proporciona búsquedas sin fisuras, tanto entre los documentos de patentes como en la literatura no-patente.

La JPO también ha incorporado mejoras en su entorno de búsqueda relativo a las normas técnicas y a las versiones no definitivas de normas técnicas pendientes de aprobación en los últimos años. La JPO ha ampliado la gama de documentos relativos a normas que pueden ser almacenados en su base de datos interna, gracias al establecimiento de relaciones de colaboración con las organizaciones de normalización.

➤ Índices de búsqueda de literatura no-patente

La JPO utiliza el índice de búsqueda denominado “CS term” para efectuar búsquedas eficientes en la literatura no-patente. Dicho índice es similar al índice “F term” mencionado anteriormente. CS term es un índice de búsqueda basado en un software específico en el que se han desarrollado múltiples aspectos para cada uno de los grupos técnicos.

De manera similar a lo indicado al referirnos al índice F term de documentos de patente, los examinadores de la JPO pueden combinar búsquedas de texto completo con CS term. También mediante este índice CS term pueden localizar grupos de documentos de literatura no-patente.

Reglas 36.1.iii) y 63.1.iii): esa Oficina u organización deberá disponer de un personal capacitado para proceder a la búsqueda y al examen en los sectores técnicos adecuados y que posea los conocimientos lingüísticos necesarios para comprender, por lo menos, los idiomas en los que esté redactada o traducida la documentación mínima mencionada en la Regla 34.

Idiomas en los que las solicitudes nacionales pueden ser presentadas y tramitadas:

Japonés*

* El solicitante puede presentar la descripción, las reivindicaciones, los dibujos (en su caso) y el resumen redactados en cualquier otro idioma, siempre y cuando aporte sus correspondientes traducciones al japonés dentro del plazo de un año y cuatro meses a contar desde la fecha de presentación (o desde la fecha de prioridad anterior).

Otros idiomas en los que un gran número de examinadores tienen competencias avanzadas:

Inglés

El inglés es una de las materias del Examen General de Acceso a la Administración Pública (*Examination for Comprehensive Service*). La JPO considera la competencia lingüística en inglés como un elemento esencial para la contratación de su personal. Además, los examinadores adjuntos tienen la oportunidad de recibir clases de inglés específicas antes de ascender al cargo de examinador. Los examinadores también pueden tomar parte en cursos de formación para el aprendizaje de otras lenguas extranjeras como el francés, alemán, coreano, chino, etcétera.

Servicios disponibles de ayuda a la búsqueda y para la comprensión del estado de la técnica en otras lenguas:

Todos los examinadores disponen de un servicio de traducción automática.

2.2 – GESTIÓN DE LA CALIDAD

Reglas 36.1.iv) y 63.1.iv): esa Oficina u organización deberá disponer de un sistema de gestión de calidad y un sistema de revisión interna, conforme a las reglas comunes de la búsqueda internacional.

El Informe sobre calidad presentado por la Oficina Japonesa de Patentes en diciembre de 2016 puede ser consultado en el sitio web de la OMPI:
<http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>

2.3 – INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN Y SUGERENCIAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

La JPO asume el compromiso por la mejora constante de la calidad, tanto por lo que se refiere a esa misma Oficina, como con relación al sistema del PCT en su conjunto. A tal fin, su actividad no se limita a llevar a cabo auditorías internas de calidad, sino que también trabaja activamente junto con otras Administraciones internacionales y Oficinas en el intercambio de información y buenas prácticas, así como en la búsqueda de nuevos métodos susceptibles de conducir a la obtención de mejores resultados. A continuación se mencionan algunos ejemplos.

i) Programa piloto Japón - Estados Unidos de América para la realización de búsquedas y exámenes en colaboración

El Programa piloto para la realización de búsquedas y exámenes en colaboración, que están llevando a cabo conjuntamente la JPO y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) es un programa en el cual los examinadores de ambas oficinas efectúan cada uno por su lado sus propias búsquedas del estado de la técnica en relación con las invenciones descritas en las solicitudes de patente presentadas tanto en el Japón como en los Estados Unidos de América. Seguidamente, los examinadores de la JPO y de la USPTO comparten los resultados de sus respectivas búsquedas y opiniones, e intercambian los resultados del primer examen enviándoselos recíprocamente al mismo tiempo. Esta iniciativa colaborativa fue lanzada en agosto de 2015, con el propósito de mejorar la previsibilidad de la concesión de patentes, en lo referente a la realización de los exámenes y a la adquisición de derechos sobre las solicitudes de patentes de invención presentadas tanto en Japón como en los Estados Unidos de América. Otro de los objetivos sería que los derechos obtenidos por los solicitantes fueran unos derechos de patente más sólidos y estables, y que pudieran ser concedidos en plazos más cortos, tanto en el Japón como en los Estados Unidos de América. Hasta enero de 2017, se han presentado 45 solicitudes de patente en el marco de este programa.

ii) Programa piloto de colaboración en la búsqueda y el examen en el marco del PCT entre las Oficinas de la Cooperación Pentalateral

En el marco del Proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen del PCT en el que participan las cinco oficinas de P.I. más grandes del mundo, a saber, las oficinas de P.I. de China, Japón, República de Corea, Estados Unidos de América y la Oficina Europea de Patentes (en adelante, las Oficinas de la Cooperación Pentalateral), una oficina principal establecida como encargada efectúa el juicio sobre la patentabilidad de una solicitud internacional presentada a través del sistema PCT, en colaboración con las oficinas de P.I. subordinadas. Seguidamente, las oficinas elaboran un único informe de búsqueda internacional que es enviado al solicitante. En junio de 2016, en la Reunión de los Directores de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral, los Directores acordaron las líneas básicas para el lanzamiento de este programa piloto entre las Oficinas de la Cooperación Pentalateral. En la actualidad, a nivel del personal técnico se están debatiendo los detalles de los procedimientos operativos, con el objetivo de que el lanzamiento del programa piloto pueda producirse a partir de junio de 2017.

iii) “Conferencias Internacionales de Examinadores”

Las “Conferencias Internacionales de Examinadores” son encuentros en los que examinadores de diversos países se reúnen presencialmente, en un clima propicio para el intercambio fluido de opiniones y el debate abierto sobre las prácticas en materia de examen. Estas conferencias han sido convocadas, principalmente, con un triple objetivo: 1) promover la reutilización eficaz de los resultados de la búsqueda y el examen de patentes a partir del análisis conjunto de las

búsquedas del estado de la técnica y de las prácticas de examen; 2) armonizar las prácticas de examen de patentes asegurando un alto nivel de calidad; y 3) armonizar las clasificaciones de patentes. En el período comprendido entre abril de 2000 y enero de 2017, la JPO ha liderado la organización de conferencias internacionales de examinadores durante períodos más o menos largos, reuniendo a un total de 29 oficinas de P.I. y organizaciones.

iv) Iniciativas de cooperación en materia de examen de patentes para países emergentes

a) Singapur

La JPO ha llevado a cabo actividades destinadas a potenciar las capacidades de los examinadores de patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, que empezó a funcionar en calidad de ISA/IPEA en virtud del PCT en 2015. Una de las acciones de la JPO consistió en desplazar a un examinador principal de la JPO desde diciembre de 2014 y por un plazo largo, con el propósito de desarrollar en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur las competencias en materia de examen de patentes y en general la operativa de funcionamiento en el marco del PCT.

b) India

La JPO también ha prestado su apoyo al Controlador General de Patentes, Diseños y Marcas de la India (CGPDTM, por sus siglas en inglés), que comenzó a operar como ISA/IPEA en 2013. Desde el ejercicio 2013, la JPO ha enviado a varios examinadores al CGPDTM para prestar asistencia con respecto al funcionamiento de la Oficina conforme al sistema PCT. Además, en noviembre de 2016, al amparo del Fondo Fiduciario del Japón administrado por la OMPI, la JPO organizó un taller para el fortalecimiento de las capacidades de búsqueda y examen de los examinadores de patentes del CGPDTM en su actividad como ISA/IPEA. Esta acción se enmarcó dentro del programa de formación que llevó a cabo el CGPDTM para sus examinadores de reciente incorporación.

[Fin del Anexo y del documento]