

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

Undécima reunión
Ginebra, 18 a 22 de junio de 2018

REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: INFORME DE LA VIGESIMOQUINTA SESIÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En el Anexo del presente documento se recoge el resumen de la presidencia de la vigesimoquinta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT/MIA), celebrada en Madrid (España) del 21 al 23 de febrero de 2018. El Anexo II del citado resumen de la presidencia contiene el resumen de la presidencia de la octava reunión informal del Subgrupo de la PCT/MIA encargado de la Calidad, que tuvo lugar inmediatamente antes de la celebración de la Reunión de las Administraciones Internacionales, también en Madrid, los días 19 y 20 de febrero de 2018.

2. *Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del resumen de la presidencia de la vigesimoquinta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (documento PCT/MIA/25/13) que se reproduce en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

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

VIGESIMOQUINTA SESIÓN, MADRID, 21 A 23 DE FEBRERO DE 2018

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

(del que la Reunión tomó nota; reproducido del documento PCT/MIA/25/13)

INTRODUCCIÓN

1. La Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (en adelante, la “Reunión”) celebró su vigesimoquinta sesión en Madrid del 21 al 23 de febrero de 2018.
2. En dicha sesión estuvieron representadas las siguientes Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional: Oficina Austríaca de Patentes, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil (INPI), Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), Oficina Europea de Patentes (OEP), Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia (Rospatent), Oficina Nacional de Patentes y Registros de Finlandia, Oficina de Patentes de la India (IPO), Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPFL), Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS), IP Australia, Oficina Israelí de Patentes (ILPO), Oficina Japonesa de Patentes (JPO), Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), Instituto Nórdico de Patentes (NPI), Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO), Oficina Sueca de Patentes y Registro (PRV), Oficina Turca de Patentes y Marcas (Turkpatent), Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual (Ukrpatent), Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) e Instituto de Patentes de Visegrado (VPI).
3. La lista de participantes queda incorporada en el Anexo I del presente documento.

PUNTO 1: APERTURA DE LA SESIÓN

4. El Sr. John Sandage, director general adjunto de la OMPI, dio la bienvenida a los participantes en nombre del director general y expresó su agradecimiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por organizar la Reunión por primera vez. En su alocución de apertura, dio la bienvenida especialmente a la delegación de la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPFL), que participa en la Reunión por primera vez tras su designación como Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacionales durante el cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asamblea del PCT, celebrado en octubre de 2017. El director general también felicitó a la Oficina Turca de Patentes y Marcas (Turkpatent), que entró en funciones como Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacionales en marzo de 2017.
5. El director general adjunto se refirió al uso del español en el PCT desde que esta lengua se convirtiera en el sexto idioma de publicación del PCT en 1985, sumándose así al inglés, el francés, el alemán, el japonés y el ruso, los cinco primeros idiomas de publicación del PCT. Los documentos de patente en español pasaron a formar parte al mismo tiempo de la documentación mínima del PCT. Aunque España se adhirió al PCT en 1989, convirtiéndose así en el primer país hispanohablante en hacerlo, no fue sino después de que en 1993 se designara a la OEPM como Administración encargada de la búsqueda internacional que otros países hispanohablantes se sumaron al PCT. En la actualidad, la OEPM actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacionales respecto de los trece países hispanohablantes de América Latina y el Caribe que se han adherido al PCT. Es de esperar que, en un futuro próximo, la presentación de solicitudes internacionales en el marco del Tratado pase a ser una opción para más solicitantes hispanohablantes de esta región.

6. El director general adjunto dio también las gracias a la OEPM por su apoyo a las actividades de colaboración emprendidas con la OMPI en América Latina, especialmente las promovidas a través del Fondo Fiduciario de España en la OMPI. Un ejemplo de esta colaboración es el proyecto LATIPAT que, ejecutado conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes (OEP), brinda acceso en español y portugués a información sobre patentes publicada en países de América Latina a través de una base de datos gratuita.

7. El director general adjunto concluyó recordando que la Asamblea del PCT de 2017 prorrogó todas las designaciones de Administraciones Internacionales para los próximos diez años. Dijo que corresponde ahora a las Administraciones perseverar en la mejora de sus servicios. A ese respecto, hizo mención del documento de la Oficina Internacional que aborda el futuro del PCT, en el que se invita a formular comentarios sobre la manera de mejorar la labor de las Administraciones Internacionales con miras a atender las necesidades de los solicitantes y las Oficinas designadas, que dependen de unos informes de búsqueda internacional y opiniones escritas de buena calidad para tomar decisiones en relación con la tramitación de solicitudes de patente y la concesión de derechos de patente en su territorio.

8. El Sr. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade, Subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital, dijo que, para España, constituye un altísimo privilegio albergar la vigesimoquinta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT. La protección de la propiedad intelectual fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico como motores del crecimiento económico. Tras referirse a la misión que la OMPI tiene conferida de llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de PI equilibrado y eficaz que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos, el Subsecretario subrayó la necesidad de que el sistema internacional de patentes alcance un equilibrio óptimo entre los intereses de los titulares de derechos y los del público en general, promoviendo la competencia, difundiendo la información e impulsando el crecimiento económico en todo el mundo. Tras adherirse al PCT en 1989, la OEPM ha sido una referencia para otras Oficinas de PI, especialmente para las que tienen el español como idioma de trabajo. A ese respecto, afirmó que la cooperación entre la OEPM y otras Oficinas de PI ha resultado fundamental para el intercambio de información y la armonización de mejores prácticas. Un ejemplo de ello es el seminario sobre el PCT que anualmente se celebra junto con las Oficinas de América Latina con cargo al Fondo Fiduciario de España en la OMPI. Para concluir, señaló que las Oficinas de PI han de aspirar a la excelencia para atender así las necesidades de los usuarios y que la política de PI reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las economías, dicho lo cual deseo a la Reunión el mayor de los éxitos.

9. La Sra. Patricia García-Escudero Márquez, directora general de la OEPM, dio la bienvenida a los participantes en la Reunión, especialmente a la delegación de la IPOPHL, a la que felicitó por la reciente designación de su Oficina como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. Manifestó sentirse orgullosa de los logros de la OEPM como primera Oficina de PI en hacer uso del español como idioma de trabajo en el PCT en ser designada Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. El PCT ofrece grandes ventajas al público en general y a los solicitantes de patente. En particular, y en comparación con la vía que ofrece el Convenio de París, los solicitantes disponen de 18 meses más para decidir si solicitan la protección por patente en el extranjero. La labor de las Administraciones Internacionales es esencial para el Sistema del PCT. Gracias a la búsqueda y el examen preliminar internacionales, la necesidad de realizar una búsqueda nacional en una Oficina de PI se reduce o, en algunos casos, se elimina por completo, especialmente cuando se aprovechan todas las posibilidades que ofrece el procedimiento del Capítulo II. Con el aumento del valor de los activos intangibles en la economía, es importante centrarse en acentuar las ventajas que para los solicitantes de patentes supone optar por la vía del PCT. Ejemplos de ello son la mejora continua del marco de la calidad en el contexto de la labor que lleva a cabo el Subgrupo encargado de la Calidad, el uso creciente de servicios electrónicos, con un papel protagonista de la OEPM, y las actividades de colaboración y armonización, como la labor emprendida junto con la OEP a propósito de la armonización de los informes de búsqueda en el PCT.

PUNTO 2: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

10. Presidió la sesión el Sr. Javier Vera Roa, consejero técnico de la OEPM.

PUNTO 3: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

11. La Reunión aprobó el orden del día que consta en el documento PCT/MIA/24/1 Rev.

PUNTO 4: ESTADÍSTICAS DEL PCT

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

PUNTO 5: ASUNTOS TRATADOS EN EL SUBGRUPO ENCARGADO DE LA CALIDAD

13. La Reunión tomó nota y aprobó el resumen de la presidencia del Subgrupo encargado de la Calidad que se incorpora en el Anexo II del presente documento, aprobó las recomendaciones contenidas en ese resumen, así como la continuación del mandato del Subgrupo y la convocación de una próxima reunión presencial del Subgrupo en 2019.

PUNTO 6: SERVICIOS DEL PCT POR INTERNET

14. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/6.

15. Las Administraciones expresaron su conformidad con las prioridades que se establecen en el documento.

16. Varias Administraciones dejaron constancia del uso continuado que hacen de los servicios del sistema de presentación electrónica de solicitudes PCT (ePCT) o de la labor que están llevando a cabo para habilitar ese sistema. Una Administración observó que su sistema de presentación electrónica, de próxima aparición, integrará los servicios del ePCT en su marco, lo que le permitirá ofrecer todos sus servicios a través de un único portal, al tiempo que prescindir de la labor de desarrollo paralela necesaria para garantizar la uniformidad y puesta al día continuadas de los servicios del PCT. Una Administración solicitó a las demás Administraciones que ofrecen el sistema de presentación electrónica ePCT, que proporcionen información sobre las disposiciones de sus respectivas legislaciones nacionales que regulan el establecimiento de la fecha de presentación. Otra Administración señaló que mantiene activado el sistema de presentación electrónica ePCT como opción, pero que por el momento solo lo había utilizado una proporción muy reducida de los solicitantes que presentan solicitudes ante su Oficina en su calidad de Oficina receptora, y solicitó información sobre qué es lo que han hecho otras Oficinas receptoras para conseguir que el sistema de presentación electrónica ePCT sea la alternativa preferida de los solicitantes. Una Administración dejó constancia de las ventajas de tener a disposición el portal ePCT basado en un navegador de Internet. Ello le ha permitido encontrar, previa demanda, documentos y datos más allá de los que ya tenía automatizados en respuesta a sus necesidades más habituales.

17. Varias Administraciones mencionaron el uso continuado que hacen del sistema electrónico de intercambio de datos del PCT (PCT-EDI), por considerarlo un medio de transmisión de datos robusto y firmemente consolidado.

18. Varias Administraciones expresaron satisfacción con la implementación y el uso del sistema eSearchCopy y, o bien dejaron constancia del despliegue de un sólido programa de trabajo con las Oficinas receptoras en aras de la adopción gradual de ese sistema, o bien manifestaron confiar en que otras Oficinas receptoras lo introduzcan próximamente. Una Administración observó que, aunque el sistema funciona bien, los problemas que plantea la

¹ Puede encontrarse una copia de la presentación en la siguiente dirección del sitio web de la OMPI:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_statistics

transición al mismo precisan gestionarse de manera cuidadosa con las Oficinas receptoras que están sustituyendo las transmisiones en papel por el sistema eSearchCopy.

19. Varias Administraciones manifestaron su intención de instaurar el Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad (DAS) de la OMPI en el transcurso de 2018. Se sugirió que las nuevas Oficinas participantes y los cambios que van a producirse en los acuerdos de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral puedan posibilitar un aumento significativo del uso de ese servicio a efectos tanto del Convenio de París como del PCT.

20. Varias Administraciones refirieron la labor que habían llevado a cabo en el desempeño de su función de Oficinas designadas para mejorar la calidad y el alcance de la información sobre la fase nacional presentada a la Oficina Internacional y manifestaron abrigar la esperanza de que el suministro de esos datos por otras Oficinas pueda mejorarse también en un futuro próximo. Una Administración, que manifestó hacer uso del Sistema de Automatización de la Propiedad Industrial (IPAS), solicitó asistencia para configurar la extracción de datos y su transmisión.

21. Varias Administraciones apuntaron las ventajas que ofrece el servicio de acceso centralizado a la búsqueda y el examen (WIPO CASE). Una Administración dijo que confía en que próximamente pueda accederse de manera efectiva a datos sobre citas a través de ese servicio.

22. Las Administraciones mencionaron las inquietudes de la Oficina Internacional acerca de la fiabilidad de los servicios de fax; varias Administraciones señalaron que por su parte también se enfrentan a los mismos problemas.

23. La OEP observó la importancia que tiene garantizar la introducción efectiva como formato válido de presentación en el Sistema del PCT de documentos en formato DOCX. Varias Administraciones convinieron también en la importancia de que se avance en pos de un mayor uso del formato XML para el cuerpo de la solicitud, los informes de búsqueda internacional y las opiniones escritas, entre otros, e incidieron en las mejoras que ese mayor uso podrían suponer para la eficacia de la labor de tramitación y la calidad de la información sobre patentes. Algunas Administraciones señalaron que estaban cerca de poder suministrar informes de búsqueda internacional y otros documentos en formato XML, pero que precisan asistencia adicional para garantizar el debido cumplimiento de las normas correspondientes.

24. La Reunión tomó nota de la evolución descrita por los servicios del PCT por Internet.

PUNTO 7: PARTICIPACIÓN EN WIPO CASE COMO REFUERZO DE GLOBAL DOSSIER

25. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/8.

26. Las Administraciones Internacionales señalaron las ventajas de reutilizar los resultados de WIPO CASE, incluso a través de los sólidos vínculos que dicha plataforma tiene establecidos con el servicio Global Dossier de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral. En su opinión, las ventajas se acrecentarían de manera considerable si se ampliase el número de Oficinas participantes, particularmente las que lo hacen a título de Oficinas proveedoras. Permitir el acceso para presentar información para uso público y de las Oficinas resulta especialmente útil. Siendo como es un servicio global, es importante que los documentos y datos estén disponibles con seguridad las 24 horas del día, todos los días de la semana.

27. Muchas Administraciones Internacionales expresaron su apoyo al servicio WIPO CASE. La mayoría de ellas declaró estar ya utilizándolo o bien tener previsto sumársele en tanto que Oficina proveedora, tras llevar ya tiempo funcionando en calidad de Oficina con derecho de acceso. Varias Administraciones afirmaron estar trabajando en aras de la puesta a disposición de datos sobre citas estructurados. Una Administración dijo que hasta que no transcurra algún tiempo seguirá sin estar en condiciones de armonizar completamente su servicio interno de

expedientes de solicitudes con las entregas de documentos a WIPO CASE, si bien reconoció la importancia que tiene procurar una información completa, tras lo cual expresó su confianza en poder llegar a proporcionarla en un futuro próximo.

28. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/25/8.

PUNTO 8: SALVAGUARDIAS CONTRA INTERRUPCIONES Y CIBERATAQUES

29. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/12.

30. La OEP presentó el documento y señaló que la propuesta principal se contiene en su parte I, que aborda los casos en los que un servicio electrónico no está disponible por causas imputables a una Oficina, incluyendo el tiempo de parada destinado a trabajos de mantenimiento. En opinión de la OEP, no existe en el PCT disposición específica que ofrezca salvaguardias suficientemente equivalentes a las previstas en la Regla 134.1 del Convenio sobre la Patente Europea. La parte II del documento invita a debatir sobre situaciones en las que los problemas se localizan por el lado de los usuarios. Dijo que considera que la aplicación de la Regla 82*quater* es muy restrictiva, y señaló que las Directrices para las Oficinas receptoras aclaran que esa disposición solo debe aplicarse cuando no existan otros medios de comunicación disponibles. Observó que el servicio postal no es pertinente para la cuestión en su jurisdicción, puesto que las fechas de presentación se reconocerían únicamente en función de la recepción por la Oficina, y no así de la fecha de envío. La OEP señaló que cuestiones similares ya fueron debatidas dos años atrás, pero que acontecimientos recientes, incluidos ciberataques a gran escala, han venido a subrayar la necesidad de volver a someter a examen este asunto.

31. Las Administraciones reconocieron la importancia cada vez mayor de los temas que se abordan en el documento. Sin embargo, manifestaron no haber podido comentarlas en detalle, debido al escaso tiempo transcurrido desde la publicación del informe. La OEP observó que, si bien el año anterior había preparado un documento sobre el tema para examinarlo de manera preliminar con algunas Oficinas en un foro distinto, ese documento se ha visto retrasado por la necesidad de recabar y analizar observaciones de los usuarios a través de un cuestionario dirigido a esas Oficinas.

32. Algunas Administraciones formularon sus observaciones iniciales sobre esas cuestiones, manifestando acoger algunas de ellas con simpatía cualquier eventual modificación de la Regla 80.5, mientras que otras consideraron inapropiado aplicar esa Regla a los tiempos de parada de los sistemas de presentación electrónica de las Oficinas de PI.

33. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) observó que, durante la octava reunión del Grupo de Trabajo del PCT, se había aceptado (véanse los párrafos 402 y 403 del Informe de esa sesión, documento PCT/WG/8/26) la necesidad de llevar a cabo una interpretación restrictiva de la Regla 82*quater* y que durante sus debates ella misma había hecho depender la aceptación por su parte de cualquier modificación de la Norma que abarque una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica de la adopción de una directriz en ese sentido. Dijo que su postura sobre esa cuestión no ha cambiado.

34. La Reunión tomó nota de que la OEP pretende seguir reuniendo información con miras a decidir si formula propuestas que someter a la consideración del Grupo de Trabajo del PCT.

PUNTO 9: DESARROLLO FUTURO DEL PCT

35. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/10.

36. La Oficina Internacional señaló que está planteándose la posibilidad de presentar un documento al Grupo de Trabajo del PCT que aborde una revisión de las recomendaciones de la "hoja de ruta del PCT" suscritas por los Estados miembros en 2010 y establezca la

conveniencia de seguir proporcionando orientaciones para garantizar que las diversas líneas de trabajo adoptadas en relación con el desarrollo del sistema del PCT satisfacen las necesidades actuales del sistema y están en consonancia.

37. Las Administraciones acogieron favorablemente la idea de un examen de ese tipo y convinieron en que las cuestiones señaladas son pertinentes e importantes. Sin embargo, algunas Administraciones pidieron dotar al examen de un alcance más amplio a fin de que también identifique, compare y sitúe en contexto el amplio abanico de propuestas que las Oficinas y Estados miembros han presentado en el ínterin.

38. Varias Administraciones acogieron con satisfacción un enfoque con el que fundamentalmente se persigue habilitar mejoras administrativas en el contexto del marco jurídico existente, incluyendo avances en materia de TI y medidas encaminadas a mejorar la calidad de los informes y de la información sobre patentes.

39. Una Administración se congratuló en líneas generales del examen, y señaló que muchas medidas positivas, como las estrategias de búsqueda y los mecanismos de formulación de observaciones, ya habían sido introducidas o estaban en vías de serlo en cumplimiento de las correspondientes recomendaciones. Sin embargo, dijo que el examen debería tener también en cuenta ámbitos que preocupan a los Estados miembros. Concretamente, la Administración reiteró la preocupación, ya manifestada en sesiones anteriores, de que la integración del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH) en el PCT resultaría inconveniente para algunos Estados miembros, pues es probable que entorpezca la puesta en práctica de las recomendaciones en materia de asistencia técnica de la hoja de ruta del PCT o la Agenda de la OMPI para el Desarrollo.

40. La Oficina Internacional manifestó haber tomado nota de los comentarios formulados por las Administraciones y dijo que los tendrá en cuenta al preparar el documento de trabajo que se examinará en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, que tendrá lugar en junio de 2018.

PUNTO 10: PROMOCIÓN DE LA INTERRELACIÓN ENTRE LAS FASES INTERNACIONAL Y NACIONAL

41. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/3.

42. Las Administraciones reiteraron su apoyo a los principios en los que se basan las propuestas que figuran en el cuerpo principal del documento PCT/MIA/25/3. Tras afirmarse que la identificación de las partes pertinentes de los equivalentes en inglés de los documentos citados que plantea una de las propuestas es una buena práctica que mejorará la accesibilidad del informe de búsqueda internacional para un amplio elenco de Oficinas designadas, una Administración sugirió que se dé una redacción más clara a la propuesta a fin de configurarla como una recomendación y no como un requisito para los examinadores. El énfasis en la conveniencia de que se realicen búsquedas respecto de materias que no sean patentables de conformidad con la legislación nacional de una determinada Administración encargada de la búsqueda internacional obedece a que de esa manera se ampliaría la información a disposición de otras Oficinas en tanto que Oficinas designadas, si bien también se puso el acento en que una búsqueda eficaz puede no resultar siempre viable, debido, por ejemplo, a la carencia de conocimientos técnicos en materias que no son patentables. Una delegación añadió que debería seguir evaluándose el uso de los resultados de la búsqueda internacional en la fase nacional. La propuesta de aclaración de los objetivos atinentes a la identificación de los defectos de forma y contenido podría propiciar unos informes más uniformes.

43. La Reunión tomó nota de que la Oficina Internacional distribuirá en breve una Circular PCT en la que propondrá formalmente modificaciones a las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, que tendrán en cuenta las propuestas formuladas por la Oficina Japonesa de Patentes (JPO).

44. Varias Administraciones dejaron constancia de su apoyo continuo a muchas de las otras cuestiones que se recogen en el Anexo del documento PCT/MIA/25/3, si bien manifestaron seguir estando preocupadas por los principios en los que se basan algunas de las ideas que se han sugerido, como las búsquedas correspondientes a solicitudes provisionales, el requisito de obligatoriedad de los informes del Capítulo 11 en determinadas circunstancias y la introducción del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente en el PCT.

PUNTO 11: PROYECTO PILOTO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN POR SALDOS NETOS A LAS TASAS DEL PCT

45. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/5.

46. La Oficina Internacional informó a la Reunión de que, junto con la OEP, había puesto en marcha un proyecto piloto sobre la aplicación de la compensación por saldos netos, que tiene por objeto las tasas de búsqueda que la USPTO, en su calidad de Oficina receptora, percibe por cuenta de la OEP, las tasas de búsqueda que la Oficina Internacional, en su calidad de Oficina receptora, percibe por cuenta de la OEP, las tasas de búsqueda suplementaria que la Oficina Internacional percibe por cuenta de la OEP, las tasas de presentación internacional que la OEP cobra en calidad de Oficina receptora y cualesquiera importes en virtud de la Regla 16.1.e) que se adeuden a la OEP o que la OEP adeude a la Oficina Internacional. La primera operación de compensación por saldos tendrá lugar el 22 de febrero de 2018 respecto de las transacciones realizadas en enero de 2018. Las Oficinas receptoras de la India, Turquía y Suiza se sumarán al proyecto piloto el 1 de abril de 2018, estando en este caso prevista la primera operación de compensación para mayo de 2018. Otras Oficinas receptoras que han elegido a la OEP como Administración encargada de la búsqueda internacional competente han sido contactadas, empezando por las que cobran las tasas en monedas distintas del euro. En una etapa posterior, se invitará a participar en el proyecto piloto a algunas Oficinas receptoras que perciben las tasas en euros.

47. La OEP dijo que espera que otras Oficinas receptoras se sumen a su proyecto piloto y pidió que la transferencia de tasas en el marco del proyecto se vincule a la transferencia electrónica de copias para la búsqueda por medio del sistema eSearchCopy. Dijo también que la Oficina de Patentes de la India (IPO) y TURKPATENT aguardan con impaciencia el momento de iniciar su participación en el proyecto piloto junto con la OEP, y que la Oficina Sueca de Patentes y Registro (PRV) ha confirmado también su futura participación en ese proyecto.

48. Las otras Administraciones que habían expresado su interés en iniciar un proyecto piloto en materia de compensación por saldos netos apoyaron el concepto del proyecto, tal como se hace constar en el documento, manifestando algunas su intención de iniciar un proyecto piloto con la Oficina Internacional en los próximos meses. Cualquier mecanismo de compensación por saldos netos ha de ser voluntario y asegurar la transparencia de todas las transacciones, lo que exige verificar los sistemas de contabilidad, así como introducir las necesarias modificaciones en los sistemas de TI a los fines de sincronizar las transacciones con su registro. Ello podría plantear nuevos retos a cualquier proyecto piloto que tenga por objeto los pagos de tasas de los Sistemas de Madrid y de La Haya; una Administración indicó que en la actualidad gestiona esas transacciones con la Oficina Internacional semanalmente, a diferencia de los mecanismos de compensación mensual vigentes en el caso del PCT.

49. Dos Administraciones que no figuran en los párrafos 13 a 17 del documento entre las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional participantes, manifestaron su intención de seguir con interés el proyecto piloto sobre compensación por saldos netos, con miras a una posible participación en el futuro.

50. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/25/5.

PUNTO 12: CANTIDAD DE PALABRAS EN LOS RESÚMENES Y LOS DIBUJOS DE LA PORTADA

51. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/11.
52. Varias Administraciones reconocieron la importancia que tienen unos resúmenes de buena calidad y se manifestaron partidarias de los siguientes pasos que se han proyectado dar, incluido el de no optar aún por introducir tasas relacionadas con la mayor o menor calidad de los resúmenes.
53. Una Administración recordó el hecho de que no existe una correspondencia directa entre la extensión y la calidad de los resúmenes, y que las consideraciones a tener en cuenta varían en función de los diferentes sectores de la tecnología. Afirmó que, en su opinión, la formación de los solicitantes que se atengan a directrices en lugar de a requisitos obligatorios constituiría la forma adecuada de proceder. Otras Administración dijo que a los solicitantes debieran recordárseles los motivos por los que la redacción de unos resúmenes de buena calidad redundaba en su propio interés, pues, entre otras cosas, asegura que su divulgación pueda encontrarse formando efectivamente parte del estado de la técnica frente a solicitudes posteriores de competidores, y permite dar a conocer la potencial disponibilidad y pertinencia de su propia tecnología. Las Administraciones manifestaron su disposición a presentar observaciones sobre las propuestas concretas de modificación de la Guía del Solicitante y de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT en respuesta a la próxima Circular PCT.
54. La Reunión tomó nota de la situación de la labor relacionada con la extensión y la calidad de los resúmenes de las solicitudes internacionales.

PUNTO 13: TERCER PROYECTO PILOTO SOBRE COLABORACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN EN EL MARCO DEL PCT

55. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/7.
56. La OEP explicó que el Grupo Piloto del PCT de Colaboración en la Búsqueda y el Examen (CS&E) se encuentra en el segundo año de su fase preparatoria. En su última reunión celebrada en noviembre de 2017 en Tokio, se logró avanzar en la definición de los indicadores de seguimiento del proyecto piloto, particularmente en la de sus indicadores operativos. En la próxima reunión, que tendrá lugar en Madrid del 26 al 27 de febrero de 2018, el Grupo Piloto CS&E tratará de ultimar las modalidades operativas del proyecto piloto, examinará la información que sobre él se facilita en los respectivos sitios web de las Oficinas a fin de fomentar la participación entre la comunidad de usuarios y tomará una decisión acerca de la fecha de puesta en marcha de su fase operativa.
57. La USPTO, que manifestó haber participado en el anterior ejercicio de colaboración en la búsqueda y el examen junto con la JPO y la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), dijo que acoge con satisfacción el debate acerca de la manera en que el proyecto piloto sobre colaboración en la búsqueda y el examen mejorará la calidad y ahorrará tiempo al examen nacional.

58. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/25/7.

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

59. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/2
60. Una Administración subrayó la necesidad de contactar con los solicitantes a propósito de la adopción de la fecha de presentación internacional como fecha de referencia para determinar la norma aplicable a la presentación de listas de secuencias en las solicitudes

internacionales con motivo de la transición de la Norma ST.25 a la ST.26 de la OMPI que, a la manera de un cambio radical (“big bang”), tendrá lugar en enero de 2022. Esa Administración propuso que la herramienta informática de validación se confeccione en varios idiomas.

61. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/25/2.

PUNTO 15: DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT

a) Equipo Técnico sobre documentación mínima del PCT: Informe de situación

62. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/4 y en una presentación a cargo de la OEP².

63. Las Administraciones tomaron nota con satisfacción de un informe de la OEP que atestigua los significativos progresos cosechados en el señalamiento de muchas de las consideraciones que intervienen en la mejora de lo que actualmente constituye una situación extremadamente complicada referida al modo en que los documentos de patente se adscriben a la documentación mínima del PCT. En particular, no existe una entidad que claramente pueda conceptuarse como “documentación mínima”, pues los requisitos varían de una Administración a otra, dependiendo de sus idiomas de trabajo, así como de factores que cambian con el tiempo, como la disponibilidad de resúmenes en inglés. Las consideraciones pertinentes en el momento actual son muy diferentes de las que primaban en el momento de acuñarse el concepto de documentación mínima. El grueso de los documentos de patente está ya disponible en formato de texto completo integrados en bases de datos, lo que contrasta con los sistemas de documentación fundamentalmente sobre papel prevalecientes en otro tiempo. La mejora constante de la calidad de la traducción automática entre diferentes idiomas es un tema de especial actualidad. La literatura distinta de la de patentes plantea una cuestión particularmente difícil, que se complica aún más por el hecho de que el término venga principalmente referido al concepto de publicaciones periódicas, siendo así que algunas de esas publicaciones resultan ahora muy difíciles de obtener o han dejado de estar disponibles en el formato en el que quedaron incorporadas a la documentación mínima.

64. En relación con los documentos relacionados con patentes, las Administraciones observaron que una de las principales cuestiones que ha de abordarse es la de determinar en qué medida los modelos de utilidad forman parte de la documentación mínima. En la actualidad, los certificados de utilidad franceses estarían comprendidos en ella, pero no así otros tipos de modelos de utilidad, algunos de los cuales ofrecen un amplio conjunto de divulgaciones técnicas. Algunas Administraciones reiteraron la opinión de que todo modelo de utilidad que se ponga a disposición en un formato adecuado debería pasar a formar parte de la documentación mínima. Otras Administraciones expresaron la necesidad de que se lleve a cabo un examen detenido del valor añadido que podrían suponer para una búsqueda.

65. Una Administración señaló la importancia que tiene encontrar las definiciones correctas de documentación mínima, teniendo en cuenta los requisitos de las Reglas 36 y 63 del PCT, que exigen que Administraciones tengan un acceso permanente y efectivo al elenco completo de documentación.

66. La USPTO, en su calidad de responsable de la labor del Equipo Técnico sobre la literatura distinta de la de patentes, indicó que próximamente presentará a las Administraciones un estudio sobre el uso de la literatura distinta de la de patentes con fines de búsqueda, en el que se abordarán temas tales como la fuente, la modalidad de búsqueda, las cuestiones lingüísticas, el uso de resúmenes, las condiciones para el intercambio de las citas y otros tipos de restricciones que puedan ser de aplicación.

² Puede encontrarse una copia de la presentación en la siguiente dirección del sitio web de la OMPI:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_minimum_documentation

67. La Reunión tomó nota del contenido del informe de situación relativo a la labor del Equipo Técnico sobre documentación mínima del PCT.

b) Biblioteca Digital sobre Conocimientos Tradicionales de la India

68. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/25/9 y en una presentación a cargo de la IPO³.

69. La IPO recordó las razones por las que en 2015 propuso incluir la Biblioteca Tradicional sobre Conocimientos Tradicionales (TKDL, por sus siglas en inglés) de la India en la documentación mínima del PCT. Señaló que varias patentes habían sido impugnadas con éxito tras acreditarse la existencia del conocimiento tradicional pertinente. La base de datos ya está siendo utilizada en muchas Oficinas de patentes, incluso por las que ejercen la función de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. La Oficina presentó los cambios introducidos en el acuerdo de acceso. En su opinión, esos cambios abordan todas las preocupaciones que las Administraciones Internacionales habían expuesto con anterioridad, excepto las relacionadas con el deseo de poder cagar la base de datos completa en los sistemas de búsqueda internos de las Administraciones a fin de poder efectuar búsquedas más eficaces a partir de informaciones procedentes de esa otra fuente. La Oficina señaló que a ningún otro proveedor de información le había sido impuesto requisito semejante y que otras partes de la documentación mínima resultan difíciles o caros de indagar. En cuanto a la disponibilidad de la información para los solicitantes, la Oficina observó también que todo el material original referido en la base de datos consistía en documentación publicada y, por ende, disponible a través de otras fuentes. Asimismo, la IPO ofreció a los solicitantes potenciales el servicio consistente en la posibilidad de realizar en la base de datos una búsqueda con carácter previo a la solicitud a fin de evitar verse sorprendidos por material que pueda tomarse de la base de datos, y que otras Oficinas puedan hacer lo mismo.

70. Las Administraciones reiteraron su opinión de que la TKDL constituye una valiosa fuente de información para realizar búsquedas de solicitudes de patente de los distintos sectores de la tecnología. Así con todo, añadieron que, antes de que pueda ser incluida, el Equipo Técnico habrá de tener completada la labor ulterior relativa a los principios de la literatura distinta de la de patentes en la documentación mínima del PCT. Se manifestaron las siguientes inquietudes concretas:

- a) las limitaciones que el acuerdo de acceso modificado sigue imponiendo a la capacidad de visualizar y utilizar material del estado de la técnica;
- b) la situación en la que quedarán las Administraciones si su acceso a la TKDL es revocado;
- c) la eficacia de la búsqueda si no es posible llevarla a cabo en la TKDL a través de sistemas comunes a otras bases de datos;
- d) el efecto del preámbulo de la parte de la documentación mínima del PCT dedicada a la literatura distinta de la de patentes, que limita el requisito de efectuar búsquedas en la literatura distinta de la de patentes a las publicaciones del período de cinco años inmediatamente anterior a la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional objeto de búsqueda; y
- e) los contenidos de la TKDL que se solicitan incluir en la documentación mínima del PCT no están claramente definidos.

³ Puede encontrarse una copia de la presentación en la siguiente dirección del sitio web de la OMPI:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_Indian_TKDL

71. Una Administración que aún no tiene acceso a la TKDL indicó que necesita disponer de información ampliada sobre la base de datos y sus métodos de acceso.

72. La IPO afirmó haber tomado nota de las preocupaciones manifestadas. Dijo que seguirá abordándolas en las reuniones del Equipo Técnico y que confía en poder alcanzar un resultado positivo pronto.

PUNTO 16: LABOR FUTURA

73. La Reunión anunció que está previsto que la próxima sesión se celebre en el primer trimestre de 2019, inmediatamente después de la reunión del Subgrupo encargado de la Calidad. Habida cuenta de que el programa de trabajo del Subgrupo encargado de la Calidad se ha visto engrosado en sus últimas reuniones, la Reunión aceptó la sugerencia formulada por la Oficina Internacional de que la reunión del Subgrupo encargado de la Calidad correspondiente a 2019 se celebre a lo largo de tres días, y que la sesión de la Reunión de ese mismo año se celebre a lo largo de dos.

74. La Reunión se complació en aceptar el ofrecimiento que la Oficina de Patentes de Egipto había dirigido a la Oficina Internacional para albergar la sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales y la reunión del Subgrupo encargado de la Calidad correspondientes a 2019.

[No se reproduce aquí el Anexo I del documento PCT/MIA/25/13, en el que se consigna la lista de participantes]

[Sigue el Anexo II (del documento
PCT/MIA/25/13)]

ANEXO II (del documento PCT/MIA/25/13)

SUBGRUPO DE LA PCT/MIA ENCARGADO DE LA CALIDAD, OCTAVA REUNIÓN
INFORMAL
MADRID, 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2018

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

INTRODUCCIÓN

1. La Sra. Cristina Fernández Ordás, directora adjunta del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, dio la bienvenida a todos los participantes a la Oficina Española de Patente y Marcas (OEPM). Señaló que, tras haber sido designada Administración encargada de la búsqueda internacional en 1993 y Administración encargada del examen preliminar internacional en 2001, la Reunión de las Administraciones Internacionales tiene lugar en la OEPM por primera vez. La Sra. Fernández incidió en la importancia que la calidad tiene para el PCT, por tratarse de una variable que incide favorablemente en el desarrollo global del sistema de patentes y, en consecuencia, recalcó la necesidad que hay de promover y potenciar la calidad en la operativa de las Administraciones Internacionales. En algunas Administraciones, ello se ha conseguido a través de la certificación ISO 9001. Como principio general en materia de calidad, dijo que es necesario tener claras las funciones de cada Oficina y contar con los recursos necesarios, así como con mecanismos instaurados de formulación de observaciones que permitan identificar los problemas y minimizar su eventual incidencia en el futuro. Añadió que, con el fin de ofrecer un servicio de alta calidad, la OEPM ha incluido la calidad y la excelencia como uno de los elementos integradores de su Plan Estratégico 2017-2020 en materia de Propiedad Industrial. La Sra. Fernández concluyó su alocución de bienvenida presentando una ponencia sobre la OEPM⁴.

2. Presidió la reunión el Sr. Javier Vera Roa, consejero técnico del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM.

3. Una Administración reparó en el retraso producido en la distribución de algunos de los documentos de la reunión y señaló que es posible que tenga que seguir presentando comentarios sobre diferentes cuestiones a través de la wiki después de finalizada la sesión. Solicitó que en futuras reuniones los documentos de trabajo se preparen con al menos cuatro semanas de antelación.

1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

A) INFORMES SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 21 DE LA DIRECTRICES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DEL PCT

B) SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

4. Las Administraciones convinieron en que el sistema de informes sobre los sistemas de gestión de la calidad resulta útil y acogieron favorablemente el resumen que la Oficina Internacional proporciona en el documento. Además de los informes sobre los sistemas de gestión de la calidad de otras Administraciones, el Subgrupo consideró también valiosas las presentaciones relativas a la gestión que se hace de la calidad en la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS)⁵, por constituir

⁴ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_qsg_spto

⁵ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_qsg_epo y http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_qsg_ipos

ejemplos prácticos de cómo Administraciones de distinto tamaño afrontan las dificultades específicas con las que tropiezan al realizar búsquedas y exámenes de solicitudes de patente. En el marco de su crecimiento de los últimos años, impelido por la necesidad de hacer frente al aumento sostenido de las solicitudes de patente, la SIPO instauró un sistema de pautas en materia de examen y otro de garantía de la calidad a los fines de asegurar la coherencia y la calidad de los exámenes entre los diferentes departamentos incumbidos. Por su parte, la OEP ha logrado reducir los tiempos de búsqueda y se marca ahora objetivos que priorizan el respeto de los plazos en los procedimientos de examen y oposición. En cuanto a la IPOS, se trata de una Oficina relativamente novel en las operaciones del PCT, que está confeccionando procedimientos para gestionar un número cada vez mayor de búsquedas internacionales. Pese a estas diferencias, muchos aspectos de sus enfoques de gestión de la calidad revisten pertinencia para otras Administraciones, aunque las razones de las dificultades específicas que cada una de ellas experimente puedan diferir de una a otra.

5. La OEPM informó sobre su participación junto con la OEP en el proyecto sobre expedientes de armonización, en cuyo marco declaró haber recibido 50 expedientes PCT y emitido 45 informes. Dijo que la experiencia ha resultado positiva y que tiene intención de proseguir con esa labor en 2018. Añadió que los informes sobre los sistemas de gestión de la calidad del Instituto Nórdico de Patentes (NPI) y la Oficina Nacional de Patentes y Registros de Finlandia incluyen también informes relativos a la participación en ese proyecto.

6. Dos Administraciones se refirieron al teletrabajo. Una de ellas manifestó haber introducido la opción del teletrabajo cinco años atrás, y que había adaptado sus herramientas de formación e intercambio de información en consecuencia. En el caso de la otra Oficina, su experiencia con el teletrabajo es reciente, si bien gracias a ella, según declaró, ya habría logrado incrementar la productividad de los examinadores participantes en un 40%.

7. Una Administración se manifestó a favor de que se refuercen los contenidos de los informes a fin de que se hagan eco del número de examinadores de patentes y sus áreas de especialización, tal como ya se hace en algunos de los informes.

8. La Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPFL) informó de que el 6 de diciembre de 2017 renovó su certificación conforme la norma ISO 9001:2015, que cubre la administración pública que lleva a cabo de los procedimientos de registro de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas.

9. En respuesta a una pregunta formulada sobre la creación en la OEP de una división de examen de tres personas y el procedimiento llamado de “los tres pares de ojos” que aplica la IPOS, ambas Oficinas explicaron que la combinación de los tres examinadores concernidos variará dependiendo de los casos. En la OEP, el que presida la división será normalmente un examinador más experimentado en el ámbito técnico de que se trate. En la IPOS, el “colega examinador” dependerá de la invención y de la materia en cuestión.

10. La Secretaría subrayó la importancia que aprender de los informes sobre los sistemas de gestión de la calidad de otras Administraciones tiene para cumplir con los objetivos de mejora de la calidad. Ello no tendrá necesariamente que producirse de manera multilateral en el contexto del Subgrupo. Llegado el caso, podrá llevarse a cabo bilateralmente entre Oficinas que presenten una estructura organizativa similar o que se enfrenten a dificultades parecidas.

11. El Subgrupo formuló las siguientes recomendaciones:

- a) que se continúen presentando informes sobre los sistemas de gestión de la calidad mediante el actual mecanismo de aportación de información, en los que se indiquen los cambios habidos con respecto al informe anterior, consignándolos, junto con cualquier otro asunto de interés, en un resumen que figurará en la introducción del informe;

- b) que las Administraciones tengan la opción de incluir diagramas de flujo en los informes, tal como se establece en los párrafos 15 a 17 más adelante; y
- c) que otras Administraciones puedan presentar una descripción general de sus sistemas de gestión de la calidad en las reuniones futuras del Subgrupo.

C) ENDURECIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN MATERIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

12. La Oficina Internacional informó de que hasta el momento ha recibido 15 respuestas a la Circular C. PCT 1523 sobre las modificaciones propuestas con miras a endurecer los requisitos en materia de sistemas de gestión de la calidad del Capítulo 21. En general, las respuestas recibidas abogan en favor de las propuestas planteadas.

13. Una Administración propuso que los requisitos referidos a la documentación del proceso de búsqueda que se establecen en el párrafo 21.21 de las Directrices de búsqueda y examen del PCT revistan carácter obligatorio. Otra Administración expresó el deseo de proponer un nuevo mecanismo de presentación de informes sobre la gestión de la calidad que prevea la intervención de expertos en búsquedas internacionales a fin de garantizar la eficacia de los sistemas, y dijo que presentaría una propuesta concreta al respecto. Ambas ideas se someterán a consideración en una futura ronda de modificaciones al Capítulo 21 una vez que se hayan promulgado las modificaciones previstas en la Circular C. PCT 1523. Entretanto, la propuesta relativa a la documentación del proceso de búsqueda podría debatirse en la wiki del Subgrupo.

14. El Subgrupo tomó nota de las consultas en curso y recomendó que las nuevas propuestas de modificación del Capítulo 21 empiecen a debatirse en el foro electrónico.

D) DIAGRAMAS DE FLUJO EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

15. La Oficina Sueca de Patentes y Registro (PRV) aseguró que, en su opinión, los diagramas de flujo son particularmente útiles para comprender los informes sobre los sistemas de gestión de la calidad. Así, por ejemplo, los gráficos sobre el tratamiento de los casos de falta de unidad de la invención que se incluyen en la presentación de la IPOS han servido para comprender los procedimientos que se aplican en ese ámbito. Manifestó haber utilizado diagramas de flujo con fines de formación interna y que ese tipo de diagramas resultó de utilidad en la transición de la norma ISO 9001:2008 a la norma ISO 9001:2015. Las Administraciones que presentaron comentarios refirieron que, en su opinión, el ejemplo de un diagrama de flujo que da cuenta del tratamiento que la IPOS hace de los casos de falta de unidad de la invención resulta especialmente útil para adquirir una comprensión más adecuada de esa práctica. Pese a reconocer la utilidad que tiene compartir ejemplos de diagramas de flujo y extraer de esa fuente detalles interesantes, una Administración observó que no creía que intentar establecer una plantilla común para procesos similares entre todas las Administraciones fuera la manera más adecuada de avanzar. Además del trabajo que suponía, semejante práctica podría conducir a la pérdida de valiosa información específica acerca de los procedimientos concretos de cada Administración. En su lugar, la Administración animó a otras Administraciones a compartir ejemplos de sus diagramas de flujo a través de la wiki y al conjunto de las Administraciones a incorporar diagramas de flujo adecuados en los informes que presentan sobre sus sistemas de gestión de la calidad.

16. Las Administraciones se manifestaron a favor de proseguir los debates sobre los diagramas de flujo en la wiki y animaron a las Administraciones que todavía no lo hubieran hecho a compartir esos diagramas. También dijeron apoyar la opción de incluir diagramas de flujo en los informes sobre los sistemas de gestión de la calidad previstos en el Capítulo 21. Sin embargo, señalaron también que la inclusión de diagramas de flujo en esos informes no debe ser obligatoria y que su utilización no debe tener por objeto sustituir texto descriptivo. Una Administración añadió que todo diagrama de flujo que se haga constar en los informes deberá ser breve e informativo.

17. El Subgrupo formuló las siguientes recomendaciones:

- a) que las Administraciones compartan en el foro electrónico del Subgrupo otros ejemplos de diagramas de flujo que utilicen en el marco de su labor de búsqueda y examen preliminar internacionales; y
- b) que las Administraciones tengan la opción de incluir diagramas de flujo en los informes sobre los sistemas de gestión de la calidad que presenten, cuando ello facilite la comprensión por otras Administraciones de algún aspecto del informe.

E) GESTIÓN DE RIESGOS

18. La OEPM realizó una presentación sobre los principios del pensamiento basado en el riesgo consagrados en la norma ISO 9001:2015, especialmente dirigida a las Administraciones cuyos sistemas de gestión de la calidad no están adaptados a la norma ISO 9001, con el propósito de proporcionar información sobre las ventajas y consecuencias de incorporar los principios basados en el riesgo en el Capítulo 21. La disposición adopta un enfoque más sistemático respecto del riesgo, concibiéndolo como parte integral del sistema de gestión de la calidad, en lugar de como un componente aparte del sistema, que apareja la adopción de medidas preventivas. Ese planteamiento hace posible unos sistemas más proactivos que reactivos, garantizando que los riesgos se identifiquen, aborden y controlen desde una etapa temprana. Consideró importante subrayar la importancia de que la norma no prevea requisito alguno en materia de metodologías formales concretas de gestión del riesgo, en la medida en que esté claro que los riesgos han sido debidamente abordados. En opinión de la Oficina, añadir los principios basados en el riesgo a los requisitos del Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT contribuiría a perfeccionar los procesos de las Administraciones Internacionales e infundiría a los usuarios mayor confianza en ellas. Asimismo, esto podría conseguirse sin imponer una carga significativa, pues el concepto de riesgo ya está implícito en el Capítulo 21, que habla de la adopción de medidas preventivas y aborda cuestiones tales como los cambios en el volumen de trabajo, los retrasos o las fluctuaciones de la demanda.

19. IP Australia llevó a cabo una presentación sobre su enfoque de gestión del riesgo, que está basado en el estándar australiano/neozelandés asociado a la norma ISO 31000:2009⁶. Aunque ese enfoque ha venido motivado por una exigencia del gobierno federal, los principios podrían resultar con carácter general de mayor utilidad para las Administraciones Internacionales. El enfoque prevé la gestión del riesgo de planificación operativa a lo largo de un ciclo anual, la presentación de informes trimestrales, así como la gestión del riesgo a nivel de proceso con evaluaciones de los riesgos transaccionales respecto de una diversidad de productos y servicios. Ejemplo de ello serían las nuevas solicitudes que se presentan utilizando el sistema de presentación electrónica ePCT y los procesos de examen de patentes. El nivel de riesgo se utiliza para determinar los niveles de muestreo adecuados para los servicios. En el caso del examen, esto se adapta para tener especialmente en cuenta a los aspirantes a examinadores (con muestreo del 100% de los productos propuestos), estableciéndose a continuación tres niveles de muestreo de procesos a cargo de examinadores cualificados, en función de los resultados de revisiones anteriores. Dijo que considera que este enfoque alienta las medidas preventivas y propicia un tratamiento coherente de los resultados adversos y las consiguientes ganancias de eficiencia.

20. En respuesta a las preguntas que se le formularon, IP Australia señaló que los niveles de muestreo se basan en los examinadores concretos, pero que son los procesos y los resultados y no los examinadores los que constituyen el objeto de las revisiones. Más de la mitad de los examinadores están comprendidos en el nivel inferior del muestreo y solo un reducido número de ellos lo está en su nivel superior.

⁶ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_qsg_IP_Australia

F) RELACIÓN ENTRE EL CAPÍTULO 21 Y LA NORMA ISO 9001

21. Tras la presentación realizada en el marco del anterior punto del orden de día, la OEPM presentó el documento de información en el que se da cuenta de los debates habidos acerca de la comparación entre el Capítulo 21 y la normativa ISO. La OEPM manifestó que el Capítulo 21 constituye sin duda su referente en el ámbito de la calidad. De otra parte, la OEPM reconoció que las normas internacionales de calidad están evolucionando y que, por tanto, lo mismo debería estar sucediendo con el Capítulo 21. Además, dado que la ISO 9001 es la norma de calidad más difundida entre las Administraciones y que esa norma incorpora importantes modificaciones en su última versión, parece lógico que sea la norma ISO 9001:2015 la que se utilice como referencia a efectos de esa comparación. Pero el Capítulo 21 también podría beneficiarse de una comparación con cualquier otra norma reconocida que permita identificar aspectos que falten e incorporarlos al Capítulo 21. A partir de la propia comparación y de los debates habido en el foro, la OEPM dijo que existe una correspondencia importante entre la norma ISO y el Capítulo 21. A ese respecto, añadió que cabría recurrir a una evaluación externa anual (certificación ISO u otra) a fin de resolver algunos problemas de cumplimiento, crear incentivos y reforzar la confianza. Especialmente importante fue la conclusión de que la gestión de riesgos se considera particularmente útil para los sistemas de gestión de la calidad en el marco del PCT y, por lo tanto, la OEPM propuso que se incluya en el Capítulo 21.

22. Las Administraciones Internacionales se manifestaron en términos generales de acuerdo con ese punto de vista, si bien consideraron importante que se trace una distinción clara entre el Capítulo 21 y la norma ISO 9001. Mientras que el primero es específico de las patentes, la segunda es muy general. Debe reconocerse, por tanto, que el cumplimiento de uno no supone necesariamente el cumplimiento del otro. Aunque vale la pena realizar un examen de las novedades que afectan a la ISO 9001, esas novedades no deberían adoptarse de manera automática. Como tampoco debiera haber requisito alguno que obligue a las Administraciones a adoptar los planteamientos de la ISO 9001 o a solicitar ser certificadas conforme a ella. Las Oficinas deben seguir siendo libres de adoptar metodologías alternativas con las que poder alcanzar un resultado apropiado. Una Administración consideró que una auditoría externa obligatoria no resultaría adecuada.

23. El Subgrupo concluyó que existe un apoyo generalizado a que los cambios producidos en la ISO 9001 se sometan a consideración y se evalúe la oportunidad de reflejarlos en el Capítulo 21, pero que esto no debería ser un proceso automático. El Subgrupo acogió favorablemente el ofrecimiento de la OEPM de dirigir los debates en la wiki dirigidos a la elaboración de un texto específico en materia de riesgos que incluir en el Capítulo 21.

G) OBSERVACIONES DE LOS USUARIOS

24. La OEP realizó una presentación sobre su experiencia reciente con las observaciones de los usuarios. Incluyó en ella aspectos basados en patrones, pero también aspectos no basados en ellos. Las observaciones no basadas en patrones son útiles, pero precisan ser validadas para garantizar que sean adecuadas. La Oficina afirmó haber concluido hace poco el último ciclo de tres años de encuestas de satisfacción de los usuarios. Esas encuestas han proporcionado numerosos indicios que apuntan a una mejora de la satisfacción de los usuarios, siendo así que parte de esa mejora sería el resultado de haberse identificado y abordado inquietudes concretas del ciclo anterior. Aunque siempre complace recabar observaciones favorables, los puntos de preocupación, cuando se plantean adecuadamente, son particularmente valiosos para identificar ámbitos de mejora. Varios servicios nuevos y mejoras introducidas en la orientación del servicio se han basado en las observaciones recibidas. En particular, la atención prestada a las preocupaciones de los usuarios de fuera de Europa ha permitido incidir en algunas cuestiones. Gracias a ello, por ejemplo, la Oficina ha priorizado la emisión de informes de búsqueda y opiniones escritas respecto de todas las solicitudes presentadas a fin de garantizar que todos los usuarios reciben el mismo servicio. Asimismo, ha

quedado patente que esos usuarios eran desconocedores de las diferencias que existen entre los procedimientos, costos y regulaciones de la OEP y los aplicables en sus países de origen. En su opinión, las observaciones de los usuarios son más importantes que nunca, pues sirven para orientar las actividades y aportan información a los sistemas de gestión de la calidad.

25. En respuesta a las preguntas formuladas en relación con las reducciones de tasas que ha aprobado recientemente y que entrarán en vigor el 1 de abril de 2018, la OEP observó que observaciones recibidas desde 2010 pusieron de manifiesto que la calidad del servicio era buena, pero las tasas elevadas. Aunque esto se abordó inicialmente manteniendo las tasas inalteradas (sin tan siquiera subirlas por el efecto de la inflación) y mejorando los servicios, ambas medidas no se consideraron suficientes. Tras nuevas observaciones de los usuarios, su Consejo de Administración acordó reducir las tasas de búsqueda internacional, así como ampliar hasta el 75% la reducción aplicable a la tasa de examen regional para las solicitudes que hayan obtenido en un informe de examen preliminar internacional una opinión positiva sobre la novedad, la actividad inventiva y otros requisitos. Esa medida ha supuesto un incremento considerable de la reducción, al tiempo que refleja el hecho de que, si bien en muchas ocasiones la solicitud se encuentra próxima al punto en el que se la considera acreedora de la concesión, en muchos otros aún falta una labor sustantiva que llevar a cabo.

26. El Subgrupo recomendó que su labor relativa a las observaciones de los usuarios se considere finalizada por el momento y, tras señalar que cualquier Administración podrá presentar nuevas propuestas de trabajo en ese ámbito en caso de estimarlo conveniente, dijo que nada de ello afectará al requisito permanente que obliga a las Administraciones a informar sobre las observaciones de los usuarios en los informes anuales sobre sus sistemas de gestión de la calidad.

H) OBSERVACIONES OBTENIDAS EN EL MARCO DE LOS EJERCICIOS DE REVISIÓN POR HOMÓLOGOS DE LOS INFORMES SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

27. Las seis Administraciones que participaron en las revisiones por homólogos convinieron en que el ejercicio había resultado fructífero y debería repetirse en la reunión del Subgrupo encargado de la Calidad del próximo año, con la esperanza de que otras Administraciones puedan sumarse a las sesiones de revisión. Entre los temas abordados se contaron la garantía y el control de la calidad, el examen de la gestión de los sistemas de gestión de la calidad, los sistemas de autoevaluación, las encuestas realizadas a examinadores, los registros de mejoras, el uso de diagramas de flujo, el teletrabajo, la experiencia con la certificación ISO, la contratación externa de la búsqueda y el examen, y el control de la calidad de los contratistas.

28. Revisar el informe sobre el sistema de gestión de la calidad de otra Administración permite recabar una comprensión más adecuada de la labor que lleva a cabo esa Administración. Se observó que las Administraciones comparten los mismos objetivos comunes y que los ejercicios de revisión han ayudado a comprender las diferencias, por ejemplo, de terminología. Aunque en cada sesión una Administración revisó el informe de otra Administración, la experiencia vivida durante la sesión de observaciones fue más allá de la de un mero diálogo a dos bandas. Aunque algunos participantes dijeron haber tenido suficiente con los 60 minutos asignados a cada revisión, en general se consideró que con 90 minutos se habría dispuesto de más margen para intercambiar opiniones. Las Administraciones celebraron las instalaciones provistas, pues habían hecho posible mantener cada conversación en una sala independiente, si bien señalaron que para ejercicios venideros podría resultar conveniente contar con conexión wifi. En cuanto a la organización, algunas Administraciones habrían preferido disponer de alrededor de cuatro semanas para revisar el informe de su Oficina y que algunas de las preguntas que se les dirigieron se hubieran enviado con antelación suficiente respecto de la reunión a fin de permitirles mantener consultas internas. Sin embargo, también se señaló que tales medidas no debieran ir en detrimento del carácter pretendidamente informal que se quiere conferir a las sesiones y que un preaviso mayor obligaría a las Administraciones a decidir sobre su participación en una fecha más temprana.

Una Administración indicó que la revisión posibilitará un examen más riguroso del informe del próximo año sobre su sistema de gestión de la calidad a fin de considerar la posibilidad de que cambios más amplios puedan contribuir a mejorar la presentación de la información.

29. Las Administraciones participantes dijeron que, en su opinión, la cumplimentación de un formulario de observaciones al término de cada sesión de revisión reviste utilidad tanto para la Administración revisora como para la Administración que se somete a revisión. En respuesta a la solicitud de una Administración que no había participado en las sesiones de revisión por homólogos de que se proceda a distribuir ese formulario de observaciones, las Administraciones participantes convinieron en que la Oficina Internacional pueda poner a disposición del Subgrupo, a través de la wiki, ejemplos de los formularios de observaciones cumplimentados cuando las Administraciones participantes así lo decidan. Así con todo, algunos participantes manifestaron que, habida cuenta del carácter general de los contenidos y de la sencillez del formulario de observaciones, que principalmente se centra en aspectos logísticos, dicho formulario no debiera considerarse de gran interés para el resto de Administraciones.

30. El Subgrupo tomó nota de las observaciones obtenidas de los ejercicios de revisión por homólogos y recomendó que las Administraciones interesadas lleven a cabo un ejercicio de revisión por homólogos de los informes sobre los sistemas de gestión de la calidad en la próxima reunión. La Oficina Internacional invitará a las Administraciones a participar por medio de la Circular que se les enviará para solicitarles los informes sobre los sistemas de gestión de la calidad, en la que se consignará el plazo de que dispondrán las Administraciones participantes para ponerse en contacto con la Administración cuyo informe vayan a revisar y, si así se desea, formularse preguntas.

2. MEJOR COMPRENSIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR OTRAS OFICINAS

A) DIFERENTES ENFOQUES PARA COMPARTIR LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA

31. Una Administración, que recientemente ha empezado a compartir sus estrategias de búsqueda íntegras con la Oficina Internacional en PATENTSCOPE, dijo que esa petición había sido cursada por sus peticionarios en una reunión de partes interesadas celebrada a comienzos de 2017.

32. Algunas Administraciones Internacionales expresaron su apoyo a la propuesta de que se prepare y realice una encuesta entre los usuarios, con el fin de determinar qué es lo que se espera obtener del estudio de las estrategias de búsqueda. Una Administración sugirió que una encuesta de ese tipo debería abarcar la utilidad de las estrategias de búsqueda, su claridad, su contenido y la forma en que se presentan. Esa misma Administración manifestó su intención de llevar a cabo su propia encuesta sobre estrategias de búsqueda.

33. Una Administración hizo un llamamiento a la prudencia, afirmando que existen diferentes interpretaciones de los distintos aspectos que intervienen en la puesta a disposición de una estrategia de búsqueda y, en consecuencia, de sus objetivos y lo que puede esperarse de ello. No está claro quiénes deben considerarse los usuarios de esas estrategias. En opinión de esa Administración, los usuarios principales son los solicitantes y terceros, y que semejante información les facilitaría tener una mayor confianza en las búsquedas que se efectúan. Consultas ya celebradas indican que esos usuarios de la Administración están satisfechos con las estrategias puestas a disposición y que los solicitantes desean confiar en la dirección de la búsqueda o el material que pueda resultar pertinente para la tramitación de oposiciones o recursos. Toda labor futura requerirá atesorar un entendimiento claro sobre los objetivos de cualquier encuesta, así como conocer qué segmentos de las comunidades de usuarios precisarán ser abordados. Es importante que la encuesta no tenga necesariamente por objeto la armonización de estrategias de búsqueda, y sí en cambio habilitar una comprensión más adecuada de su utilización.

34. Otra Administración dijo que para ella el enfoque apropiado sería otro y que las estrategias de búsqueda pueden servir para que los examinadores conozcan técnicas de búsqueda mejoradas. De esa manera, toda encuesta que se considere realizar deberá dirigirse no solo a los solicitantes y terceros, sino también a los examinadores de las Oficinas designadas, que puedan estar interesados en conocer los aspectos más avanzados de las estrategias de búsqueda. Otra Administración dijo que los resultados de la tramitación internacional son utilizados por solicitantes, Oficinas designadas y otras partes interesadas, y que, por tanto, entiende que el concepto de usuarios debe incluir a todos ellos. Otras Administraciones se hicieron eco del deseo de que la encuesta llegue a un público amplio.

35. Una Administración se refirió a varias cuestiones referidas a las propias estrategias y alusivas a los riesgos de preparar manualmente los resúmenes de las búsquedas efectuadas y a las dificultades que plantea utilizar estrategias en el caso de las búsquedas que se llevan a cabo en idiomas con los que otros usuarios pueden no estar familiarizado. Estas cuestiones aún están siendo examinadas con otras Administraciones. Sugirió también que, en general, los examinadores aprenderían mejor llevando a cabo sus propias búsquedas y sirviéndose del asesoramiento individualizado de expertos locales, que tratando de descifrar las estrategias detalladas de los examinadores de otras Oficinas.

36. El Subgrupo acogió favorablemente el ofrecimiento de la USPTO de formular propuestas para su ulterior examen en la wiki, encaminadas a lograr un consenso en torno a los objetivos generales de una encuesta dirigida a diferentes usuarios de las estrategias de búsqueda y los puntos que habrán de abordarse en ella.

B) CLÁUSULAS NORMALIZADAS

37. Hubo Administraciones que proporcionaron información actualizada sobre el uso de las cláusulas normalizadas. A ese respecto, la Oficina Internacional animó a esas Administraciones a actualizar el foro electrónico para dejar constancia de la manera en que utilizan esas cláusulas.

38. En cuanto a las modificaciones propuestas, algunas Administraciones manifestaron preferir que los cambios se adopten mediante una circular, mientras que otra Administración sugirió que las cláusulas podrían incluirse como cláusulas modelo en un Anexo a las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. En todo caso, su uso no debería ser obligatorio.

39. Algunas Administraciones reiteraron su postura de que las cláusulas VIII.9 y VIII.10 sobre la falta de concisión deberían incluirse en el Recuadro VII de la opinión escrita sobre la base de lo dispuesto en el párrafo 17.49 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. La Oficina Internacional observó que si existieran dudas en cuanto a la manera de utilizar esos recuadros, el propio formulario podría ser modificado, y que el momento presente, en la antesala de la puesta en práctica de los estándares XML basados en la Norma ST.96 de la OMPI, podría ser el adecuado para llevar a cabo esa revisión.

40. Una Administración informó al Subgrupo de que cuenta con sus propias cláusulas, pero que podría poner a disposición de sus examinadores las cláusulas normalizadas elaboradas por el Subgrupo para que las utilicen en determinadas situaciones. Añadió que el uso de cláusulas normalizadas no debe ser obligatorio. Si bien manifestó que no tiene intención de sumarse a proyecto piloto alguno que tenga por objeto integrar las cláusulas en el ePCT a los fines de que produzca informes de búsqueda y opiniones escritas, dijo que sí que está dispuesta a contribuir a la redacción y desarrollo ulteriores de esas cláusulas.

41. Las Administraciones acogieron con beneplácito la continuación de los debates en torno al establecimiento de cláusulas normalizadas relativas a la unidad de la invención en la wiki.

42. En relación con las cláusulas normalizadas sobre resúmenes defectuosos, una Administración dijo que no ve un lugar claro en el que ubicar dichas cláusulas en el informe de búsqueda y la opinión escrita. Otra Administración manifestó su intención de modificar la cláusula que aplica por contravenir la Regla 8.1.d) y para que su texto guarde mayor correspondencia con el que otras Administraciones comparten. Otras Administraciones dijeron que no aducen motivos cuando los resúmenes incumplen la Regla 8.1.

43. Un reducido número de Administraciones que utilizan las cláusulas normalizadas se manifestaron interesadas en integrar las cláusulas normalizadas en el ePCT y en participar en un proyecto piloto para desarrollar de manera más pormenorizada ese concepto.

44. El Subgrupo formuló las siguientes recomendaciones:

- a) que las Administraciones que hacen uso de las cláusulas normalizadas continúen compartiendo información sobre su aplicación en el foro electrónico del Subgrupo, ya se refiera esa información al grupo principal de cláusulas o a cláusulas suplementarias de la propia Administración;
- b) que la Oficina Internacional distribuya una Circular para consultar a las Oficinas sobre la adopción de las modificaciones a las cláusulas normalizadas en los diferentes idiomas y proponer la idea de incluirlas en un Anexo de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT;
- c) que siga debatiéndose sobre el establecimiento de cláusulas normalizadas sobre la unidad de la invención; y
- d) que la Oficina Internacional prosiga la labor relativa a la inclusión de las cláusulas normalizadas en los informes de búsqueda y las opiniones escritas en el marco del ePCT, y que las Administraciones interesadas en participar en un proyecto piloto a ese respecto se pongan en contacto con la Oficina Internacional si no lo hubieran hecho ya.

C) POSIBLE FORO DE DEBATE DE PRÁCTICA

45. Las Administraciones se manifestaron partidarias del concepto de un foro de debate de práctica, si bien plantearon algunas dudas de carácter técnico referidas a la confidencialidad de la información no publicada y a la garantía de que los participantes en el foro podrán contribuir con suficiente rapidez como para ser útiles en asuntos que siguen en trámite, evitando así retrasos indebidos. Se manifestó también que podría resultar útil establecer un foro similar para asuntos relacionados con las Oficinas receptoras.

46. El Subgrupo recomendó que la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) cuelgue en la wiki una propuesta modelo de temas de debate para facilitar el examen de los conceptos en cuestión. A continuación, la Oficina Internacional debería estudiar posibles soluciones técnicas a las cuestiones que preocupan, incluida la de si sería conveniente ofrecer un servicio equivalente que poner a disposición de las Oficinas receptoras.

3. PATRONES DE CALIDAD

A) CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

47. Las Administraciones confirmaron que siguen considerando útiles los informes sobre las características de los informes de búsqueda internacional. Varias Administraciones manifestaron haber acogido con particular satisfacción los informes individualizados preparados para sus Oficinas, ya que simplifican el uso de los datos a modo de instrumento de autorreflexión. Dijeron que confían en que dichos informes seguirán proporcionándose en el futuro. Sin embargo, varias Administraciones hicieron hincapié en su deseo de establecer comparaciones entre diferentes Administraciones referidas a características concretas y que, a

tal fin, el formato tradicional resulta más eficaz, especialmente cuando las características más relevantes de las Administraciones se presentan juntas en un mismo gráfico (particularmente en el caso de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral).

48. El consenso fue general en cuanto a que la solución ideal pasaría por contar con una herramienta interactiva similar a la de la base de datos estadísticos sobre PI de la OMPI, que ofrece diferentes opciones entre las que elegir y que desplegar, si bien se admitió que el desarrollo de una herramienta como esa no se considera, en general, una prioridad inmediata. Entretanto, podría ser útil mejorar la presentación de los gráficos estáticos, así como poner a disposición los datos subyacentes en formatos más fáciles de utilizar. Algunas Administraciones manifestaron que la presentación de múltiples características juntas en un mismo gráfico puede resultar conveniente en ocasiones y que merecería la pena seguir abordando ese extremo.

49. Las Administraciones señalaron que es esencial comprender lo que los gráficos representan. Enumeraron las siguientes cuestiones clave:

- a) Las características no se hacen eco de las solicitudes internacionales respecto de las que no se haya realizado un informe de búsqueda internacional –la información sobre el número y el desglose de esos casos podría hacer más pertinente el análisis de algunas cuestiones.
- b) Los gráficos en los que figuran porcentajes de solicitudes o citas que reúnen ciertas características pueden inducir a error cuando se registra un cambio significativo en los volúmenes de informes elaborados o en su carácter –en algunos casos puede resultar útil proporcionar información más precisa sobre los informes en números absolutos.
- c) Igualmente, los desgloses de informes o citas por categorías muy acotadas mostrarán cifras que podrían no ser estadísticamente relevantes, por lo que debe tenerse cuidado a fin de evitar que se extraigan conclusiones incorrectas o infundadas basadas en muestras pequeñas.

50. A raíz de los comentarios presentados por las Administraciones, la Oficina Internacional acepto considerar introducir los siguientes cambios de características en los futuros informes, o en favorecer de otro modo la accesibilidad de los datos en cuestión:

- a) Se añadirá una nueva característica que muestre el porcentaje de citas de patentes que no están en el idioma de la solicitud internacional.
- b) La característica 1.8 (porcentaje de informes de búsqueda del PCT que contienen citas de la categoría O, T o L) deberá eliminarse de futuros informes, a menos que en las próximas semanas haya Administraciones que indiquen que la consideran de utilidad.
- c) Se proporcionará información ampliada sobre averías técnicas y niveles trimestrales de producción.

51. La Oficina Internacional convino también en estudiar posibles informes sobre el uso que se hace de los Recuadros IV (unidad de la invención) y VIII (determinadas observaciones) de los formularios de opiniones escritas. Hay datos disponibles sobre la existencia o falta de los recuadros en cuestión en las opiniones escritas de la Administración encargada de la búsqueda internacional, pero su uso debiera ser estudiado detenidamente a fin de evitar trasladar impresiones erróneas. Además, no se dispone de esos datos respecto de los formularios equivalentes del procedimiento del Capítulo II.

52. Varias características más revestirían interés si se dispusiera de información más detallada y actualizada. Además de las ya referidas en reuniones anteriores y en la wiki, se incluirían entre ellas unos desgloses más pormenorizados del carácter de las citas de literatura distinta de la de patentes.

53. Algunas Administraciones observaron que en los últimos años han utilizado las características para identificar cuestiones sobre las que seguir indagando, dándose así pie a la introducción de cambios en la práctica y a la manifestación visible de las consiguientes modificaciones en ellas. Cabe señalar como caso notable a ese respecto la característica 1.1 (porcentaje de informes de búsqueda del PCT que contienen al menos una cita de la categoría X, Y o E). Se observó que tanto valores extremadamente altos como relativamente bajos para esa característica pueden sembrar dudas respecto de si siempre se le ha aplicado a un documento citado la categoría más adecuada.

54. El Subgrupo invitó a la Oficina Internacional a continuar desarrollando los informes de características y convino en que se siga debatiendo sobre la mejora de los formatos a través del foro electrónico.

B) PATRONES DEL PCT – DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES Y OBTENCIÓN DE LOS DATOS

55. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI) dijo que, en su opinión, los parámetros que ofrece la Oficina Internacional revisten importancia para la gestión y el funcionamiento de sus servicios. Dijo que confía en que siga mejorándose la información disponible sobre la transmisión de las copias para la búsqueda desde las Oficinas receptoras, así como la relativa a las solicitudes presentadas en papel, que tan relativamente habituales son en su región geográfica.

C) OBSERVACIONES FORMULADAS POR TERCEROS

56. Las Administraciones tomaron nota del momento en que usualmente se realizan las observaciones y concluyeron que es poco probable que las observaciones vayan a tener siempre un papel significativo que desempeñar en la fase internacional. A ese respecto, se consideró que los debates deberían centrarse en garantizar su eficacia dentro de la fase nacional. Se dijo que la impresión inicial sobre el papel de las observaciones a nivel internacional es positiva, si bien el reducido número de ellas que ha sido objeto de la tramitación en la fase nacional hacen que la experiencia con la utilización de las observaciones formuladas por terceros en la fase internacional sea limitada. La calidad de las observaciones también es variable y su utilidad debe analizarse caso por caso. Una Administración afirmó que, en su opinión, las observaciones más útiles son las que presentan nuevos elementos del estado de la técnica que no hayan estado a disposición de la Administración encargada de la búsqueda internacional –especialmente publicaciones muy recientes o literatura distinta de la de patentes. Esa misma Administración sugirió que la Oficina Internacional podría proporcionar estadísticas sobre citas relacionadas con observaciones formuladas por terceros, tales como las referidas a la naturaleza de la cita (por ejemplo, vídeo, folleto, catálogo, uso anterior, etc.) y la antigüedad y fecha de publicación de las citas incluidas en las observaciones formuladas por terceros. Asimismo, dijo que, en su opinión, la utilidad de abrir las observaciones a un rango más amplio de materias sería limitada. Se sugirió también que se invite a las personas que formulan las observaciones a proporcionar su traducción al inglés cuando la publicación de que se trate no figure en ese idioma.

57. En respuesta a la consulta realizada por una Administración Internacional, la Oficina Internacional explicó que se ha previsto un mecanismo de observaciones por los solicitantes con el propósito de que las divulgaciones del estado de la técnica del solicitante puedan combinarse con las citas del informe de búsqueda y las observaciones formuladas por terceros

para favorecer así el cumplimiento de los requisitos del proceso de divulgación dentro de la fase nacional. Dado que los informes de búsqueda se reciben y tramitan actualmente en formato XML, se espera que esa idea pueda hacerse realidad en un futuro próximo.

4. UNIDAD DE LA INVENCION

A) PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 10 DE LAS DIRECTRICES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DEL PCT

58. IP Australia explicó que el resultado obtenido de un ejemplo específico relacionado con la unidad de la invención dependerá de la manera en que una Administración determine los elementos técnicos particulares de la invención reivindicada. En consecuencia, IP Australia propuso anteceder los ejemplos que figuran en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT con el párrafo, que tan amplio respaldo concitara en el foro electrónico durante 2016, en el que se explican las diferentes maneras de determinar los elementos técnicos particulares. De esa manera se evitará la necesidad de hacer las salvedades respecto de muchos de los ejemplos propuestos que han venido debatiéndose en el foro electrónico desde 2015.

59. Algunas Administraciones que tomaron la palabra expresaron su apoyo al párrafo propuesto, mientras que algunas otras manifestaron tener problemas con él. Una de las Administraciones adscritas al segundo grupo manifestó que, en su opinión, es necesario crear una práctica coherente entre Administraciones y que una interpretación estricta de la unidad de la invención por parte de las Administraciones Internacionales podría restar atractivo al PCT a ojos de los usuarios. Otra Administración que manifestó tener problemas con el párrafo propuesto se refirió a las dificultades que plantea la frase final de la propuesta a causa del principio de unidad *a posteriori*. Dijo que acepta la divergencia de prácticas entre Administraciones a propósito de la unidad de la invención, y observó que el Capítulo 5 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT también prevé divergencias respecto de la consideración de algunos tipos de reivindicaciones de patente.

60. Una Administración dijo que considera necesario revisar los ejemplos del Capítulo 10 y propuso que se cree un Equipo Técnico que, bajo la dirección de IP Australia, lleve a cabo esa revisión y formule una propuesta de modificación de las Directrices.

61. IP Australia expresó su disposición a hacerse cargo de la dirección de un Equipo Técnico que se ocupe de revisar los ejemplos de unidad de la invención e invitó a las Administraciones interesadas a sumarse a ese Equipo Técnico y a participar en los debates. La labor del Equipo Técnico tendrá lugar en el foro electrónico del Subgrupo a fin de que todas las Administraciones puedan seguir los debates.

62. El Subgrupo aceptó el ofrecimiento de IP Australia de dirigir un Equipo Técnico que se ocupe de revisar los ejemplos del Capítulo 10 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT referidos a la unidad de la invención.

B) PANEL DE EXPERTOS EN ARMONIZACIÓN DE PATENTES (PHEP) DE LAS OFICINAS DE LA COOPERACIÓN PENTALATERAL

63. La OEP presentó información actualizada sobre los avances realizados en el proyecto sobre la determinación y aplicación de los criterios sobre la unidad de la invención, emprendido junto con la SIPO en el marco del PHEP y que debería estar completado a nivel de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral a finales de 2018. Con motivo del examen intermedio ejecutado en el marco del proyecto se realizó un análisis de las prácticas a la luz de las disposiciones del Capítulo 10 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. Se concluyó que el alineamiento de prácticas es

comparativamente mayor en el caso de las materias mecánica y eléctrica que en el de la materia química, ámbito este en el que las legislaciones sustantivas de patentes propician resultados distintos. Sin embargo, el proyecto tiene por objeto estudiar mejoras de los argumentos en los que se fundamenta la falta de unidad, establecer una manera común de plantear objeciones y asegurar la coherencia y transparencia, y no así lograr un alineamiento de prácticas.

C) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y UTILIZACIÓN DEL RECUADRO IV POR LAS ADMINISTRACIONES ENCARGADAS DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

64. La OEP explicó que cualquier objeción por falta de unidad de la invención no siempre guarda correspondencia con la anotación practicada en el Recuadro IV de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y que, en determinados casos, una objeción por falta de unidad de la invención no siempre va acompañada de un requerimiento de pago de tasas de búsqueda adicionales. La OEP solicitó que se facilite más información sobre esas diferencias, lo que podría hacerse, según dijo, en el marco de un debate en la wiki del Subgrupo, y se ofreció a preparar un cuestionario que posibilite una comprensión más adecuada de las prácticas en materia de falta de unidad de la invención.

65. Una Administración dijo que sus examinadores siempre anotarán el Recuadro IV en caso de falta de unidad de la invención, pero que en algunas ocasiones no se requiere el pago de tasas adicionales al solicitante. Otra Administración indicó que el requerimiento del pago de tasas adicionales siempre supondrá que existe una falta de unidad de la invención.

66. En respuesta al comentario de una Administración, la Oficina Internacional convino en que cargar el Formulario PCT/ISA/206 (por ejemplo, a través del ePCT para Oficinas) contribuiría a proporcionar información relevante para evaluar el alcance del concepto de unidad de la invención.

67. El Subgrupo aceptó el ofrecimiento de la OEP de proporcionar un cuestionario a cumplimentar por las Administraciones sobre los aspectos formales de la falta de unidad de la invención en sus Oficinas.

5. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES – FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA DESIGNACIÓN COMO ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONALES CON ARREGLO AL PCT

68. Varias Administraciones reiteraron su punto de vista de que las únicas partes obligatorias de un formulario de solicitud de designación deberían ser las atinentes a los requisitos mínimos establecidos en las Reglas 36 y 63 del PCT. Otras Administraciones se manifestaron partidarias de que se proceda a la adopción formal del formulario en su versión actual como parte obligada del procedimiento de solicitud de designación, con miras a proporcionar al Comité de Cooperación Técnica del PCT un relato íntegro de la Oficina candidata a partir del cual poder llevar a cabo un examen completo de su capacidad de cumplir las obligaciones propias de una Administración Internacional. En una fecha posterior podría abordarse la cuestión de en qué medida esas Reglas serían aplicables a las prórrogas de designación. Las Administraciones manifestaron su disposición a contemplar la posibilidad de ampliar el alcance de los informes sobre la calidad a fin de que prevean el cumplimiento continuado de los requisitos mínimos, y expresaron la preocupación de que ello no dé pie a un nuevo requisito de presentación de información independiente y pesado.

69. El Subgrupo formuló las siguientes recomendaciones:

- a) que la Oficina Internacional prepare un proyecto de formulario mejorado para presentarlo al Grupo de Trabajo del PCT, que tenga en cuenta los comentarios presentados en respuesta a la Circular C. PCT 1519, a los fines de recomendar la adopción por la Asamblea del PCT de un formulario definitivo como parte del procedimiento para solicitar la designación como Administración Internacional; y

b) que se estudie la posibilidad de desarrollar los requisitos aplicables a los informes sobre la calidad a fin de que incluyan cuestiones relacionadas con el cumplimiento continuado de los requisitos mínimos establecidos en las Reglas 36 y 63 del PCT.

6. OTRAS IDEAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD

70. No se formularon otras recomendaciones sobre ninguna otra esfera de trabajo.

[Fin del Anexo y del documento]