

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

**Decimocuarta reunión**  
**Ginebra, 14 a 17 de junio de 2021**

### **PROYECTO PILOTO DE FORMULACIÓN DE COMENTARIOS SOBRE EL INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

*Documento preparado por Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Singapur*

#### **RESUMEN**

1. En el presente documento se informa sobre los avances realizados en el recientemente establecido proyecto piloto de formulación de comentarios sobre el informe de búsqueda internacional en el marco del PCT. Hasta la fecha, este proyecto ha consistido en que la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO), en calidad de Oficina designada, formula comentarios a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), IP Australia y la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) sobre los informes de búsqueda internacional elaborados por esas Oficinas en calidad de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

#### **ANTECEDENTES**

2. Cuando se publicó la solicitud internacional de patente número tres millones en el marco del PCT, el 2 de febrero de 2017, el director general publicó un memorando titulado “El Sistema del PCT: Panorama general y posibles orientaciones y prioridades para el futuro”. Una de las ideas propuestas en ese documento y examinadas más a fondo en el documento PCT/WG/11/5 fue la creación de un sistema de formulación de comentarios en el que las oficinas nacionales puedan formular comentarios sobre la calidad de la labor realizada por las Administraciones internacionales durante la fase internacional.

3. La UKIPO contribuye a esa iniciativa en el marco de las actividades encaminadas a velar por que el PCT, en particular la fase internacional, funcione de la manera más eficaz posible. En febrero de 2019, la UKIPO invitó a la CIPO y a IP Australia a participar en un proyecto piloto de formulación de comentarios sobre el informe de búsqueda internacional (ISR), organizado a pequeña escala, con el fin de estudiar la utilidad de ese sistema y determinar los comentarios más beneficiosos para las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA).

4. La UKIPO mencionó el proyecto piloto en la duodécima reunión del Grupo de Trabajo del PCT y envió una invitación abierta a las otras ISA para que participaran. La IPOS manifestó su interés en participar y se incorporó oficialmente al proyecto en septiembre de 2019.

5. En la vigesimoséptima Reunión de las Administraciones Internacionales, celebrada en febrero de 2020, se examinó el avance logrado, y varias ISA manifestaron interés en sumarse al proyecto piloto. La USPTO es la última ISA en participar en el proyecto piloto, al que se sumará a principios de 2021.

### **MARCO DE COLABORACIÓN**

6. La UKIPO ideó el proyecto piloto para que fuera lo más sencillo posible para los participantes y requiriera el mínimo de tiempo y de trabajo. El proyecto piloto funciona de la siguiente manera:

- Una ISA permite que la UKIPO formule comentarios sobre los ISR relativos a cinco solicitudes internacionales que han sido examinadas posteriormente durante la fase nacional del Reino Unido.
- La UKIPO recopila los comentarios y los envía por correo electrónico a la ISA utilizando la hoja que figura en el Anexo I.
- La ISA analiza los comentarios y formula observaciones a la UKIPO sobre la calidad de los comentarios recibidos utilizando la hoja que figura en el Anexo II.
- La UKIPO evalúa las observaciones y comunica sus conclusiones tanto a la Reunión de las Administraciones Internacionales como al Grupo de Trabajo del PCT para que las examinen.

### **SITUACIÓN ACTUAL**

7. Todas las Oficinas participantes han recibido comentarios del proyecto piloto y han informado a la UKIPO de la calidad de los comentarios recibidos. Se han evaluado los resultados y se ha llegado a las conclusiones siguientes:

#### ¿Cómo utilizaron las ISA los comentarios?

8. De los documentos de respuesta se desprende claramente que las cuatro ISA dedicaron un tiempo específico a evaluar los comentarios formulados por la UKIPO. Los comentarios permitieron que las ISA determinaran los aspectos relativos a las prácticas, los procesos y la documentación del examen internacional que debían revisar, tales como la enumeración de las citas u otras fuentes de la CIP y de la literatura distinta de la de patentes. Una ISA sugirió que, para obtener el máximo provecho de ese tipo de comentarios, sería útil saber cómo funcionan los procedimientos de examen de fondo en las oficinas nacionales, en particular la forma en que su práctica difiere de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

9. Otra ISA señaló que los comentarios les habían ayudado a comprender mejor cómo en determinadas circunstancias podría ajustarse la manera de abordar las búsquedas, por

ejemplo, en caso de falta de unidad. También consideraron que los comentarios eran útiles para seguir evaluando su forma de utilizar la clasificación.

10. Por último, otra ISA consideró útil obtener información de sus homólogos en otra Oficina de PI en el sentido de que la técnica y las opiniones proporcionadas resultaban válidas.

#### ¿Qué comentarios fueron más útiles?

11. La mayoría de las ISA consideraron que los comentarios más útiles fueron los documentos adicionales relativos al estado de la técnica citados por el examinador del Reino Unido en la fase nacional. Habida cuenta de que se consideró que las reivindicaciones de muchas de las solicitudes incluidas en el proyecto piloto eran de amplio alcance, se sugirió que el hecho de citar documentos adicionales podría ser indicativo de una diferencia en la práctica a la hora de tratar ese tipo de reivindicaciones.

12. Dos ISA también consideraron útiles los comentarios formulados sobre el campo de la búsqueda. En particular, desearía que se especificara si el examinador del Reino Unido había ampliado el campo de búsqueda en lo que respecta a las bases de datos o bien a nuevas subclases.

13. Otra ISA consideró útiles los comentarios pues proporcionaban información indirecta sobre las prácticas de examen de la UKIPO en la fase nacional.

14. En general, todos los comentarios formulados a las ISA se consideraron pertinentes. Las explicaciones del examinador del Reino Unido sobre cómo su examen difiere de la labor realizada por la ISA se consideraron extremadamente útiles, al igual que los enlaces a la documentación de la fase nacional del Reino Unido facilitados por el examinador.

#### ¿Qué comentarios no fueron tan útiles?

15. Una ISA opinó que los comentarios podrían haber sido más útiles si el examinador del Reino Unido hubiera explicado por qué había reclasificado algunas citas. La UKIPO tendrá en cuenta este aspecto cuando formule comentarios a las ISA que en el futuro participen en el proyecto piloto. También cabe señalar la demora entre la realización de la búsqueda internacional y la recepción de los comentarios. Varias de las solicitudes incluidas en el proyecto piloto habían sido modificadas posteriormente tras la entrada en la fase nacional, por lo que los comentarios no fueron lo útiles que podrían haber sido. No obstante, de ese modo se dio a entender que la labor realizada en la fase internacional había sido eficaz para convencer al solicitante de que modificara la solicitud.

16. Esos asuntos se examinaron en la última ronda de comentarios proporcionados a la USPTO. Sin embargo, al tratar de limitar el plazo existente entre la búsqueda internacional y el suministro de comentarios se escogieron varias solicitudes PPH que no ofrecieron gran cantidad de comentarios a la ISA que recibió los comentarios. Habría resultado más útil una gama más amplia de solicitudes, por ejemplo, en las que se hubieran planteado cuestiones relativas a la novedad y la actividad inventiva en una opinión escrita. Además de esto, en un comentario procedente del Reino Unido se formularon observaciones sobre la tramitación de una solicitud estadounidense conexas. No se consideró útil este proceder ya que estaba fuera del alcance del proyecto piloto.

#### ¿Sería beneficioso recibir comentarios adicionales?

17. La opinión general de los participantes fue que los examinadores del Reino Unido podrían razonar mejor las diferencias respecto de las conclusiones del ISR. Sería conveniente que las afirmaciones se acompañaran de explicaciones detalladas, tales como por qué el examinador consideró necesario ampliar el campo de búsqueda o por qué se seguían citando determinados

documentos cuando se habían presentado modificaciones para subsanar las objeciones iniciales. El Reino Unido también podría considerar esos aspectos en las futuras rondas del proyecto piloto.

18. En la mayoría de los casos del PCT, la UKIPO se basa en la búsqueda efectuada en la fase internacional y ejecuta una búsqueda complementaria de la labor anterior. Una ISA consideró que el proyecto piloto quizá resultara más beneficioso para las ISA si la oficina nacional que proporciona los comentarios ejecuta una búsqueda independiente completa y compara los resultados de las dos búsquedas.

#### Sugerencias para mejorar

19. Además de las mejoras examinadas en los párrafos anteriores, también se sugirió que los examinadores del Reino Unido utilizaran el término “N/A” en las preguntas 3 y 4 cuando la ISA no cite documentos X/Y (pregunta 3) o documentos A (pregunta 4). Ello contribuiría a distinguir los ISR en los que esos documentos se habían citado pero no fueron reclasificados por el examinador del Reino Unido.

20. Asimismo, cabe considerar la posibilidad de que la pregunta 6 figure en primer lugar. Una modificación sustantiva podría dejar sin efecto el ISR (y posiblemente todas las preguntas restantes). Además, la pregunta 6 podría volver a formularse como sigue: “¿Se han presentado modificaciones sustantivas después de la publicación del ISR pero antes del examen de la fase nacional, por ejemplo, en el sentido de que se ha modificado el alcance de la invención reivindicada?”

21. También se sugirió incluir el número de solicitud PCT en el formulario de los comentarios, pues de ese modo resultaría más fácil de identificar por las ISA.

#### **ETAPAS SIGUIENTES**

22. La UKIPO alienta a las demás ISA a que participen en las futuras rondas del proyecto piloto, de modo que la Oficina Internacional disponga de información valiosa en caso de que más adelante decida crear un servicio para la formulación de comentarios. Los comentarios formulados en el marco del proyecto piloto han sido útiles para las ISA y contribuyen a mejorar la calidad de la labor que realizan durante la fase internacional.

23. Las ISA que deseen participar en el proyecto piloto u obtener más información al respecto pueden enviar un mensaje de correo electrónico a Andrew Bushell ([andrew.bushell@ipo.gov.uk](mailto:andrew.bushell@ipo.gov.uk)). La UKIPO se mantiene flexible en cuanto a la evolución del proyecto piloto y se complace en colaborar con las ISA para que puedan sacar el máximo provecho de su participación.

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

*i) tomar nota del contenido del presente documento; y*

*ii) formular observaciones sobre si considera beneficioso para el Sistema del PCT la creación de un servicio para la formulación de comentarios.*

[Siguen los Anexos]

FORMULARIO DE COMENTARIOS SOBRE EL ISR

ISA:

Funcionario autorizado de la ISA:

Fecha de la búsqueda internacional:

Número de publicación PCT:

Número de publicación GB: (enlace a IPSUM)

1. Para efectuar el examen, ¿ha utilizado citas que no figuraban en el ISR? En caso afirmativo, enumérelas a continuación.

2. ¿El informe de búsqueda internacional incluía citas que no haya utilizado en su examen?

3. ¿En el informe de búsqueda internacional se citaban documentos X/Y que en su examen han sido considerados como documentos A?

4. En el informe de búsqueda internacional se citaban documentos A que en su examen han sido considerados como documentos X/Y?

5. ¿Ha ampliado el campo de búsqueda durante el examen para abarcar subclases o bases de datos no incluidas por la ISA?

6. ¿Se han presentado modificaciones después de la publicación del ISR pero antes del examen?

(En caso afirmativo, introduzca el enlace al documento de modificación de IPSUM.)

[Sigue el Anexo II]

FORMULARIO DE RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DE LA OPI

1. ¿Cómo ha utilizado los comentarios recibidos? Por ejemplo, ha identificado una necesidad específica de capacitación o ha ampliado el campo de búsqueda en las solicitudes similares.

2. ¿Qué aspectos de los comentarios han sido más útiles?

3. ¿Qué aspectos de los comentarios no han sido tan útiles?

4. ¿Desearía que se formularan comentarios adicionales?

5. ¿Cómo podría mejorar la presentación de los comentarios?

[Fin del Anexo II y del documento]