

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

Decimoquinta reunión
Ginebra, 3 a 7 de octubre de 2022

COLABORACIÓN EN MATERIA DE BÚSQUEDA Y EXAMEN EN EL CONTEXTO DE LAS OFICINAS DE LA COOPERACIÓN PENTALATERAL DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN

Documento preparado por la Oficina Europea de Patentes

RESUMEN

1. En el presente documento se informa acerca de los avances realizados en el tercer proyecto piloto sobre colaboración en materia de búsqueda y examen en el contexto del PCT (“CS&E”) entre las Oficinas de la Cooperación Pentilateral (la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)).

ANTECEDENTES

2. En su tercera reunión, celebrada en junio de 2010, el Grupo de Trabajo del PCT respaldó una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar el funcionamiento del PCT, que se enumeran en el documento PCT/WG/4/3. En la recomendación que consta en el párrafo 165.b) se menciona que habrían de probarse opciones para que los examinadores de Administraciones internacionales que tengan capacidades complementarias colaboren en la elaboración de informes.

3. Con ese fin, la KIPO, la USPTO y la OEP emprendieron en 2010 y 2012 dos proyectos piloto CS&E en el marco del PCT. Ambos proyectos concluyeron con resultados generales muy positivos, desde el punto de vista de la calidad y de la eficiencia, para las Oficinas participantes y para los usuarios cuyas solicitudes fueron tratadas en el marco del plan de colaboración (véanse los documentos PCT/MIA/18/7, PCT/MIA/20/4 y PCT/MIA/24/3).

MARCO

4. El 2 de junio de 2016, los jefes de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral respaldaron el “Marco de colaboración en materia de búsqueda y examen en el contexto del PCT”, documento en el que se exponen los principios de base y las características principales del tercer proyecto piloto. El Grupo Piloto de Colaboración en materia de Búsqueda y Examen (“Grupo Piloto CS&E”), creado sobre la base de dicho documento, se encarga de llevar a cabo y supervisar ese proyecto.

5. Las principales características de este proyecto piloto son, en particular, las siguientes:

- enfoque orientado hacia el solicitante: las solicitudes que se tramiten durante este proyecto piloto serán seleccionadas por los solicitantes;
- distribución equilibrada del trabajo: todas las Administraciones internacionales colaboradoras contribuirán a la elaboración de cada uno de los resultados de la tramitación obtenidos en el marco del CS&E; durante dos años, cada Oficina tramitará un máximo de 100 solicitudes internacionales desempeñando la función de “principal Administración encargada de la búsqueda internacional” y un máximo de 400 solicitudes internacionales desempeñando la función de “Administración encargada de la búsqueda internacional colaboradora”;
- en la tramitación de solicitudes PCT, todas las Administraciones internacionales colaboradoras aplicarán un conjunto común de normas de calidad y operativas;
- utilización de una “herramienta de colaboración”, es decir, una infraestructura de TI que permita el intercambio entre Oficinas en un entorno seguro y la compilación automatizada de datos; y
- en algún momento durante la ejecución del proyecto piloto, las solicitudes presentadas en un idioma que no sea inglés también serán aceptadas por las Administraciones internacionales colaboradoras.

6. En este proyecto piloto, el examinador de la Oficina que actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional competente en virtud de la Regla 35 del PCT respecto de una solicitud internacional determinada (“el examinador principal”) realizó la búsqueda y el examen como lo haría para cualquier otra solicitud internacional y redactó un informe de búsqueda internacional provisional y una opinión escrita. Esos resultados provisionales de la tramitación se transmitieron luego a examinadores colaboradores de las demás Oficinas participantes en calidad de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Los examinadores colaboradores presentaron sus aportaciones al examinador principal, teniendo en cuenta el informe de búsqueda internacional provisional y la opinión escrita. El examinador principal redactó el informe final de búsqueda internacional y la opinión escrita tras examinar las aportaciones de los examinadores colaboradores.

SITUACIÓN ACTUAL

7. Este proyecto piloto se divide en tres fases: una fase preparatoria, una fase de ejecución y una fase de evaluación.

8. La fase de ejecución, dedicada a la tramitación de solicitudes en el marco del plan de colaboración, se llevó a cabo sin contratiempos entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020, a pesar de las incidencias derivadas de la necesidad de encontrar soluciones alternativas manuales para tramitar los expedientes del CS&E, en particular las aportaciones de los colaboradores. La USPTO y la KIPO alcanzaron el tope de 100 solicitudes en enero de 2020, y la OEP lo alcanzó en abril de 2020. El 30 de junio de 2020, la JPO y la CNIPA

dejaron de aceptar peticiones para participar en el proyecto piloto. Las solicitudes en los seis idiomas oficiales de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) participantes han sido aceptadas y tramitadas satisfactoriamente en el proyecto piloto. En total, han sido aceptadas en el proyecto piloto 468 solicitudes y se han redactado de manera colaborativa igual número de informes de búsqueda internacional.

9. Los resultados finales de la fase de ejecución del proyecto CS&E se resumen en el cuadro que figura a continuación:

Solicitudes aceptadas	Informes de búsqueda en el marco del CS&E, por ISA	Oficinas receptoras	Idiomas	Sectores de la tecnología
468	CN: 93 JP: 75 KR: 100 US: 100 EP: 100	CN – 92 EP – 32 IB – 42 JP – 60 KR – 26 US – 216	de – 13 en – 413 fr – 2 ja – 20 ko – 3 zh – 17	A – 87 B – 53 C – 62 D – 6 E – 10 F – 14 G – 145 H – 91

10. El 1 de julio de 2020 el proyecto entró en la fase de evaluación, en la que las Oficinas de la Cooperación Pentalateral evalúan los resultados obtenidos durante la fase internacional, así como la entrada de las solicitudes internacionales tramitadas de manera colaborativa en sus respectivas fases nacionales o regionales y elaboran informes al respecto, con base en el conjunto acordado de indicadores de calidad y ejecución. Hasta ahora, los datos recogidos durante la fase internacional revelan que, en comparación con los informes de búsqueda internacional provisionales redactados por la principal ISA:

- el 70% de los informes de búsqueda internacional definitivos elaborados de manera colaborativa por las Oficinas de la Cooperación Pentalateral contenían nuevas citas;
- el 53% de los informes de búsqueda internacional definitivos contenían citas adicionales de las categorías “X”, “Y” y “E”;
- en promedio, el número de citas aumentó de 6,1 a 8,1 en los informes de búsqueda internacional definitivos;
- mientras que el 12,8% de los informes de búsqueda internacional provisionales solo contenían citas de la categoría “A”, el porcentaje es un 4% menos en los informes de búsqueda internacional definitivos.

11. Evidentemente, estas cifras por sí solas se deben tomar con cautela, ya que la adición de nuevas citas en un informe de búsqueda internacional no es, en sí misma, una indicación de más calidad. La evaluación de otra serie de indicadores contribuirá a arrojar más luz sobre el caso en cuestión.

12. En 2021 la Oficina Internacional realizó una encuesta entre los participantes en el proyecto piloto mediante un cuestionario acordado entre las Oficinas de la Cooperación Pentalateral. El 88% de los encuestados calificaron el CS&E de beneficioso a muy beneficioso, ya que proporciona más seguridad jurídica para entrar en las fases nacionales o regionales

respectivas. Sin embargo, cuando se preguntó a los encuestados si estarían dispuestos a pagar una tasa CS&E correspondiente a la suma de todas las tasas de búsqueda internacional que cobran cada una de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral que actúan como ISA para dicho producto, la diferencia entre quienes indicaron que probablemente no pagarían dicha tasa y quienes indicaron que sí lo harían fue de dos a uno a favor de los primeros. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es que muchas solicitudes del CS&E todavía están en proceso de tramitación en las distintas fases nacionales o regionales.

13. Asimismo, las Oficinas participantes podrían obtener más reacciones de los participantes en el proyecto piloto y de los grupos de usuarios. El Grupo Piloto también está examinando las distintas hipótesis financieras que podrían sostener el concepto del CS&E en el marco del PCT. Aparentemente, el servicio de la OMPI de transferencia de tasas sería la herramienta adecuada para su uso por las ISA participantes, pero todavía existen varias opciones en lo que respecta a la determinación del importe de la tasa CS&E.

14. El Marco de colaboración en materia de búsqueda y examen en el contexto del PCT establecido por las Oficinas de la Cooperación Pentalateral preveía en principio que el proyecto piloto tuviera una duración máxima de cinco años, es decir, que la fase de evaluación finalizara en junio de 2021. En 2020 los jefes de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral decidieron una primera prórroga de un año de la fase de evaluación. No obstante, para junio de 2022 la mayoría de los expedientes del CS&E no contarán con una resolución definitiva de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral, ya que la mayoría de las solicitudes entrarán en las fases nacionales o regionales en el transcurso de 2021. Por ello, y sobre la base de una recomendación del Grupo Piloto CS&E de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral, los jefes de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral han aprobado una prórroga adicional de un año del proyecto piloto. Así pues, el proyecto piloto concluirá en junio de 2023 con la presentación de un informe de evaluación final a los jefes de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral sobre la prueba de concepto, en el que se incluirán recomendaciones relativas a la aplicación del nuevo concepto en el sistema del PCT desde el punto de vista jurídico, financiero y de la ejecución.

15. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido del presente documento.

[Fin del documento]