

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

Novena reunión
Ginebra, 17 a 20 de mayo de 2016

POSIBLES MEJORAS EN EL SISTEMA DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se examinan las mejoras que podrían introducirse en el sistema de búsqueda internacional suplementaria en respuesta a una petición formulada por el Grupo de Trabajo en su octava reunión, en 2015. En particular, y en relación con la búsqueda internacional suplementaria, se propone introducir las modificaciones siguientes en el Reglamento del PCT:

- extender de 19 a 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad el plazo fijado para pedir una búsqueda internacional suplementaria; y
- brindar a las Administraciones designadas para la búsqueda suplementaria la opción de emitir una opinión escrita junto con todos sus informes de búsqueda internacional suplementaria.

INTRODUCCIÓN

2. En su octava reunión, en mayo de 2015, el Grupo de Trabajo mantuvo debates en torno a un documento (documento PCT/WG/8/6) para preparar el examen del sistema de búsqueda internacional suplementaria por la Asamblea del PCT en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, en octubre de 2015. Esos debates se resumen en los párrafos 84 a 90 del Resumen de la Presidencia (documento PCT/WG/8/25); en los párrafos 239 a 251 del informe (documento PCT/WG/8/26) se refleja en detalle cada una de las intervenciones.

3. El presente documento responde a la invitación formulada el año pasado por el Grupo de Trabajo a presentar en la reunión siguiente un documento destinado a examinar las mejoras que sería posible introducir en el sistema de búsqueda internacional suplementaria (véase el párrafo 250 del documento PCT/WG/8/26).

DEBATES MANTENIDOS EN LA REUNIÓN DE ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

4. Con el fin de prepararse para los debates en la presente reunión del Grupo de Trabajo, en la vigesimotercera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, celebrada en enero de 2016, se examinaron tres modificaciones que sería posible introducir en el sistema de búsqueda internacional suplementaria, sobre la base del documento PCT/MIA/23/4, a saber:

- permitir que una búsqueda internacional suplementaria se base en reivindicaciones modificadas en virtud del Artículo 19;
- posponer el plazo fijado para pedir que se efectúe una búsqueda internacional suplementaria; e
- introducir una opinión escrita en el sistema de búsqueda internacional suplementaria.

5. Los debates sobre esas modificaciones mantenidos en la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT se reseñan en los párrafos 52 a 58 del Resumen de la Presidencia (véase el documento PCT/MIA/23/14, que se reproduce en el Anexo del documento PCT/WG/9/2). En particular, en los párrafos 53 a 55, que se reproducen más abajo, se resumen los comentarios sobre las tres modificaciones propuestas, expuestas en el párrafo 4, más arriba:

“53. Las Administraciones respaldaron ampliar el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria de 19 a 22 meses a partir de la fecha de prioridad, haciéndolo así coincidir con el plazo para la presentación de una petición de examen preliminar internacional.

54. Algunas Administraciones expresaron inquietud ante la eventualidad de que se permita pedir una búsqueda internacional suplementaria respecto de reivindicaciones modificadas. Señalaron que les preocupa en particular que esa búsqueda internacional suplementaria sea contraria al propósito inicial de limitar la búsqueda suplementaria a colecciones nacionales o documentos en idiomas concretos, que el posible objeto modificado deba ser ya buscado en la forma exigida por el párrafo 15.25 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, así como la limitada mejora que ello traerá respecto de las disposiciones del Capítulo II.

55. Algunas Administraciones manifestaron que si se introdujera una opinión escrita como parte de la búsqueda internacional suplementaria, ella debería dejarse a la discreción de la Administración que preste el servicio de búsqueda suplementaria. A este respecto, se expresaron también inquietudes en cuanto a que una opinión escrita obligatoria pueda disuadir a otras Administraciones de ofrecer el servicio de búsqueda internacional suplementaria. Algunas de estas Administraciones también comentaron que las Administraciones que ofrecen una opinión escrita podrían aumentar las tasas aplicables a la búsqueda internacional suplementaria para retribuir la carga adicional de trabajo que supone proporcionar esa opinión. Así con todo, una Administración señaló que podría apoyar una modificación de la Regla 45*bis*.7.e)i) que haga obligatoria la inclusión de explicaciones con respecto a las citas de los documentos considerados pertinentes. Otra Administración lamentó que, aunque la opinión detallada que ya ofrece junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria se prepara conforme a los mismos criterios que la opinión escrita que acompaña el informe de búsqueda

internacional “principal”, no puede servir de base para una petición en el marco del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH). Por tanto, esa Administración sugirió que, a elección de la Administración que preste el servicio de búsqueda internacional suplementaria, deba considerarse que dicha opinión presenta la misma condición que cualquier otra opinión escrita conforme al Capítulo I o II.

POSIBLES MEJORAS

BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA BASADA EN REIVINDICACIONES MODIFICADAS

6. En los párrafos 7 a 21 del documento PCT/MIA/23/4 se analiza la posibilidad de permitir que una búsqueda internacional suplementaria se base en reivindicaciones modificadas. Ese análisis demuestra que sería difícil imaginar cómo una búsqueda respecto de reivindicaciones modificadas constituiría un suplemento de la búsqueda internacional principal, antes que dar lugar a que se “recomience” la búsqueda internacional.

7. Es evidente que una búsqueda internacional “recomenzada” sobre la base de reivindicaciones modificadas no tendría cabida en el marco jurídico actual relativo a la búsqueda internacional suplementaria y presentaría varios problemas:

- una búsqueda internacional “recomenzada” no constituiría una variante en el sistema de búsqueda internacional suplementaria, sino que introduciría un nuevo elemento (fundamentalmente, una segunda búsqueda respecto de un conjunto distinto de reivindicaciones) en la búsqueda internacional;
- no queda claro cómo una búsqueda internacional “recomenzada” supondría un valor adicional para el solicitante, en comparación con el procedimiento correspondiente al Capítulo II;
- se exigiría a la Administración seleccionada para efectuar una búsqueda internacional “recomenzada” que determine si en las reivindicaciones modificadas se ha añadido materia adicional respecto de la divulgación de la solicitud internacional presentada originalmente; de ser el caso, el solicitante no tendría la posibilidad de poner remedio a ello durante el procedimiento correspondiente al Capítulo I con miras a proseguir la búsqueda internacional “recomenzada”, viéndose en cambio en la obligación de presentar una solicitud con arreglo al Capítulo II para eliminar en la fase internacional la materia adicional;
- resultaría difícil definir el alcance de las reivindicaciones modificadas que serían objeto de una búsqueda internacional “recomenzada”;
- el marco jurídico actual que determina la competencia de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional para realizar búsquedas suplementarias podría no ser adecuado respecto de una búsqueda internacional “recomenzada”; en particular, al excluir a la principal Administración encargada de la búsqueda internacional de la realización de una búsqueda internacional “recomenzada” reduciría la función de la búsqueda internacional principal a una mera búsqueda internacional “preliminar”; y
- aumentaría el riesgo de que se superponga la documentación de búsqueda y se duplique el trabajo realizado por diferentes Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

8. A la luz de las conclusiones y preocupaciones expuestas más arriba, la Oficina Internacional no considera apropiado proponer que se prevea la posibilidad de pedir que se efectúe una búsqueda internacional suplementaria respecto de reivindicaciones modificadas en virtud del Artículo 19.

PLAZO PARA PEDIR QUE SE EFECTÚE UNA BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

9. En lo que atañe a la propuesta de modificar el Reglamento para posponer a 21 o 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad el plazo fijado para pedir una búsqueda internacional suplementaria, los elementos principales por considerar serían los siguientes (véanse también los párrafos 22 a 31 del documento PCT/MIA/23/4):

- el informe de búsqueda internacional estaría disponible, para un 3% o un 4% adicional de solicitudes internacionales (sobre la base de las cifras más recientes), antes de que se exija al solicitante que decida si presenta una petición de búsqueda internacional suplementaria, por lo que el informe de búsqueda internacional no estaría disponible tan solo para el 2% o el 3% de las solicitudes antes del nuevo plazo de 22 meses fijado para pedir una búsqueda internacional suplementaria;
- como consecuencia de un nuevo plazo de 22 meses para pedir una búsqueda internacional suplementaria, disminuiría el número de informes de búsqueda internacional suplementaria disponibles antes del plazo fijado para presentar una solicitud de examen preliminar internacional; y
- se reduciría el tiempo a disposición de las Administraciones para efectuar la búsqueda internacional suplementaria; debido a ello, sería mayor la incidencia de las demoras en la tramitación derivadas del incumplimiento de requisitos formales, la falta de pago de las tasas en el momento de presentar la petición, o el hecho de que el solicitante pida una revisión en caso de que la Administración haya determinado que no se cumple la exigencia de unidad de la invención.

10. Habida cuenta de que las Administraciones internacionales han apoyado que se extienda de 19 a 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria, con el fin de que coincida con el plazo para la presentación de una solicitud de examen preliminar internacional, se presenta en el Anexo del presente documento una propuesta en ese sentido. En el marco de esa propuesta, si la Oficina Internacional transmite la petición de búsqueda suplementaria y los demás documentos enumerados en la Regla 45*bis*.4.e) después de la expiración de 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad porque la petición de búsqueda internacional suplementaria se ha presentado cerca del nuevo plazo propuesto, en virtud de la Regla 45*bis*.5.a) la Administración daría inicio a la búsqueda internacional suplementaria inmediatamente después de la recepción de esos documentos. Cabe observar que en esas situaciones la Oficina Internacional debería haber recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional “principal” para poder transmitir esos documentos a la Administración designada para la búsqueda suplementaria al mismo tiempo que la petición.

EMISIÓN DE UNA OPINIÓN ESCRITA JUNTO CON EL INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

11. Con respecto a la propuesta de modificar el Reglamento para exigir o permitir a las Administraciones que ofrecen la búsqueda suplementaria emitir una opinión escrita junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria, no hay necesidad de modificar el Reglamento para que un número mayor de Administraciones proporcione explicaciones adicionales en el informe de búsqueda internacional suplementaria conforme a los mismos criterios que rigen la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional (véanse los párrafos 32 a 45 del documento PCT/MIA/23/4). Sin embargo, si se modificara el marco regulador para que se proporcione información adicional junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria, las dos opciones principales serían las siguientes:

- modificar la Regla 45*bis*.7.e) para que sea obligatorio incluir explicaciones sobre los documentos citados en el informe de búsqueda internacional suplementaria que se consideren pertinentes; o
- introducir una opinión escrita en el informe de búsqueda internacional suplementaria; en este caso, además de determinar el contenido de la opinión, sería necesario decidir en qué situaciones la opinión escrita debería ser obligatoria, o si debería dejarse a cada Administración la libertad de especificar cuándo emitiría la opinión escrita.

12. En la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, no hubo apoyo en el sentido de exigir a las Administraciones que ofrecen la búsqueda suplementaria que emitan siempre una opinión escrita junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria. Sin embargo, una Administración indicó que podría estar a favor de que se modifique la Regla 45*bis*.7.e) para que sea obligatorio incluir explicaciones respecto de las citas de documentos que se consideren pertinentes. También se sugirió que debería darse a las Administraciones la opción de ofrecer una opinión escrita junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria (véase el párrafo 5, más arriba).

13. Con el fin de dar flexibilidad a las Administraciones que ofrecen la búsqueda suplementaria, la Oficina Internacional propone que no se modifique la Regla 45*bis*.7.e) para que sea obligatorio incluir explicaciones sobre la pertinencia de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional suplementaria. Sin embargo, puesto que esas explicaciones parecen ser de utilidad tanto para los solicitantes como para terceros, se alienta enérgicamente a que las incluyan.

14. Con respecto a la propuesta de dar la opción a cada Administración de emitir una opinión escrita junto con un informe de búsqueda internacional suplementaria, si bien añadir esa opción dotaría al sistema de búsqueda internacional de una característica que podría resultar útil, también añadiría un nivel mayor de complejidad al sistema. Las Administraciones ya ofrecen distintos servicios en relación con la búsqueda internacional suplementaria, y esas diferencias no harían más que intensificarse si se introdujera una opción adicional.

15. Además, una de las ventajas de añadir una opción de esa índole sería la posibilidad de que las oficinas designadas acepten una opinión escrita favorable preparada durante la búsqueda internacional suplementaria como base de una solicitud en el marco del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT (PCT-PPH). Sin embargo, ello parecería adecuado solo si la búsqueda internacional suplementaria ha abarcado la totalidad de la documentación mínima del PCT. Ello iría en el sentido de alejarse del concepto de una verdadera búsqueda internacional suplementaria para aproximarse, fundamentalmente, a una segunda búsqueda internacional completa. También podría dar lugar a que los solicitantes elijan en función de la propia conveniencia, a los fines del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT, en caso de haber recibido dos informes distintos, uno de la Administración encargada de la búsqueda internacional principal y otro de la Administración designada para la búsqueda suplementaria.

16. Así pues, convendría quizás al Grupo de Trabajo considerar si cabe contemplar esa opción en el Reglamento. Para facilitar los debates, se exponen en el Anexo las nuevas Reglas 45*bis*.7*bis* y 45*bis*.8.b-*bis*) propuestas. En virtud de la nueva Regla 45*bis*.7*bis* propuesta, toda Administración que desee emitir esa opinión escrita tendría que incluir una disposición a tal efecto en el acuerdo celebrado con la Oficina Internacional de conformidad con el Artículo 16.3)b). Para dar seguridad a los solicitantes, las Administraciones que escojan incluir esa disposición tendrían que emitir una opinión escrita respecto de todas sus búsquedas internacionales suplementarias. La forma de redactar la opinión escrita guardaría semejanza con la de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional (principal) y se transmitiría a la Oficina Internacional junto con el informe de búsqueda

internacional suplementaria o la declaración en el sentido de que no se evacuará ningún informe de búsqueda internacional suplementaria. Sin embargo, no se exigiría que se repita la clasificación de la Administración encargada de la búsqueda internacional (principal) en la opinión escrita, puesto que ello no forma parte del informe de búsqueda internacional suplementaria.

17. Si no se recibe una solicitud de examen preliminar internacional, en virtud de la nueva Regla 45**bis.8.b-bis**) la Oficina Internacional comunicaría la opinión escrita a la Oficina designada tras la expiración de 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad, a menos que el solicitante hubiera presentado una petición de entrada anticipada en la fase nacional. La opinión escrita se traduciría al inglés y el solicitante tendría la oportunidad de formular observaciones por escrito sobre la exactitud de la traducción, como es el caso respecto de los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad (Capítulo I).

18. Si se ha recibido una solicitud de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional transmitiría la opinión escrita a la Administración encargada del examen preliminar internacional; una nueva Instrucción en ese sentido podría añadirse en las Instrucciones Administrativas, similar a la Instrucción 420.b) respecto del informe de búsqueda internacional suplementaria. La opinión escrita, en virtud de la nueva Regla 45.**bis.8.b-ter**), sería entonces tomada en cuenta por la Administración encargada del examen preliminar internacional al preparar una opinión escrita o el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad según el Capítulo II), a menos que ya hubiese comenzado a redactar esa opinión o ese informe.

19. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre las modificaciones propuestas respecto del Reglamento del PCT, expuestas en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

MODIFICACIONES QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN EL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Regla 45bis Búsquedas internacionales suplementarias	2
45bis.1 <i>Petición de búsqueda suplementaria</i>	2
45bis.2 to 4 <i>[Sin modificación]</i>	2
45bis.5 <i>[Sin modificación] Inicio, fundamento y alcance de la búsqueda internacional suplementaria</i>	2
45bis.6 y 7 <i>[Sin modificación]</i>	2
45bis.8 <i>Transmisión y efectos del informe de búsqueda internacional suplementaria y opinión escrita de la Administración designada para la búsqueda suplementaria</i>	3
45bis.9 <i>Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para efectuar búsquedas internacionales suplementarias</i>	5
Regla 90bis Retiradas	6
90bis.1 a 3 <i>[Sin modificación]</i>	6
90bis.3bis <i>Retirada de la petición de búsqueda suplementaria</i>	6
90bis.4 a 7 <i>[Sin modificación]</i>	6

¹ El texto que se propone añadir figura subrayado mientras que el que se propone suprimir figura tachado.

Regla 45bis

Búsquedas internacionales suplementarias

45bis.1 *Petición de búsqueda suplementaria*

a) El solicitante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento de un plazo de ~~19~~ 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, pedir que se efectúe una búsqueda internacional suplementaria con respecto a la solicitud internacional por una Administración encargada de la búsqueda internacional que sea competente a tal efecto en virtud de la Regla 45bis.9. Ese tipo de peticiones podrán realizarse con respecto a varias de esas Administraciones.

b) a e) [Sin modificación]

45bis.2 a 4 [Sin modificación]

45bis.5 [Sin modificación] *Inicio, fundamento y alcance de la búsqueda internacional suplementaria*

a) [Sin modificación] La Administración designada para la búsqueda suplementaria iniciará la búsqueda internacional suplementaria inmediatamente después de la recepción de los documentos indicados en la Regla 45bis.4.e)i) a iv) ; no obstante, la Administración podrá, a su elección, aplazar el inicio de la búsqueda hasta que haya recibido asimismo los documentos indicados en la Regla 45bis.4.e)v) o hasta que venza un plazo de 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, si esto se produce anteriormente.

b) a h) [Sin modificación]

45bis.6 y 7 [Sin modificación]

45bis.7bis Opinión escrita de la Administración designada para la búsqueda suplementaria

a) Si así se indica en el acuerdo aplicable en virtud del Artículo 16.3)b), la Administración designada para la búsqueda suplementaria emitirá, al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional suplementaria o la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a) aplicable en virtud de la Regla 45bis.5.c) en el sentido de que no se evacuará ningún informe de búsqueda internacional suplementaria, una opinión escrita relativa a:

i) si la invención reivindicada parece nueva, implica una actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial;

ii) si la solicitud internacional cumple las condiciones del Tratado y del presente Reglamento, en la medida en que estén controladas por la Administración designada para la búsqueda suplementaria.

Asimismo, la opinión escrita irá acompañada de cualquier otra observación prevista en el presente Reglamento.

b) A los efectos de emitir la opinión escrita, serán aplicables *mutatis mutandis* los Artículos 33.2) a 6) y 35.2) y 3) y las Reglas 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) y d), 70.3, 70.4.ii), 70.6 a 70.10, 70.12, 70.14 y 70.15.a).

45bis.8 Transmisión y efectos del informe de búsqueda internacional suplementaria y opinión escrita de la Administración designada para la búsqueda suplementaria

a) La Administración designada para la búsqueda suplementaria transmitirá el mismo día a la Oficina Internacional y al solicitante

[Regla 45bis.8.a), continuación]

i) una copia del informe de búsqueda internacional suplementaria o de la declaración en el sentido de que no se evacuará ningún informe de búsqueda internacional suplementaria, según proceda, y

ii) de corresponder, una copia de la opinión escrita emitida de conformidad con la Regla 45bis.7bis,

b) [Sin modificación] Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c), el Artículo 20.1) y las Reglas 45.1, 47.1.d) y 70.7.a) se aplicarán como si el informe de búsqueda internacional suplementaria fuera parte del informe de búsqueda internacional.

b-bis) Si no se ha evacuado o no se debe evacuar un informe de examen preliminar internacional, las Reglas 44bis.2 a 44bis.4 se aplicarán *mutatis mutandis* a la opinión escrita emitida en virtud de la Regla 45bis.7bis.

b-ter) Si se debe evacuar un informe de examen preliminar internacional, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo c), las Reglas 62bis y 66.1bis.d) se aplicarán *mutatis mutandis* a la opinión escrita emitida en virtud de la Regla 45bis.7bis.

c) No es necesario que la Administración encargada del examen preliminar internacional tenga en cuenta el informe de búsqueda internacional suplementaria o la opinión escrita emitida en virtud de la Regla 45bis.7bis a efectos de la opinión escrita o del informe de examen preliminar internacional si esa Administración lo recibe después de que haya comenzado a redactar dicha opinión o el citado informe.

45bis.9 Administraciones encargadas de la búsqueda internacional competentes para efectuar búsquedas internacionales suplementarias

a) [Sin modificación] Una Administración encargada de la búsqueda internacional será competente para efectuar búsquedas internacionales suplementarias si el acuerdo aplicable en virtud del Artículo 16.3)b) indica que dicha Administración está preparada para efectuar ese tipo de búsquedas, sin perjuicio de las limitaciones y condiciones estipuladas en ese acuerdo.

[a-bis\) Cualquier Administración encargada de la búsqueda internacional competente para efectuar búsquedas internacionales suplementarias podrá indicar, en el acuerdo aplicable en virtud del Artículo 16.3\)b\), que emitirá una opinión escrita en virtud de la Regla 45bis.7bis al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional suplementaria o la declaración mencionada en el Artículo17.2\)a\) en el sentido de que no se evacuará ningún informe de búsqueda internacional suplementaria.](#)

b) y c) [Sin modificación]

Regla 90bis

Retiradas

90bis.1 a 3 *[Sin modificación]*

90bis.3bis *Retirada de la petición de búsqueda suplementaria*

a) El solicitante podrá retirar una petición de búsqueda suplementaria en cualquier momento antes de la fecha de transmisión al solicitante y a la Oficina Internacional, de conformidad con la Regla 45bis.8.a), del informe de búsqueda internacional suplementaria o de la declaración en el sentido de que no se establecerá dicho informe [y, de corresponder, la opinión escrita emitida de conformidad con la Regla 45bis.7bis.](#)

b) La retirada será efectiva a partir de la recepción, en el plazo previsto en el párrafo a), de una notificación dirigida por el solicitante, a su elección, a la Administración designada para la búsqueda suplementaria o a la Oficina Internacional; sin embargo, si la notificación no se entrega a la Administración designada para la búsqueda suplementaria con tiempo suficiente para impedir la transmisión del informe o de la declaración [y la opinión escrita](#) mencionados en el párrafo a), la comunicación de dicho informe o declaración con arreglo al Artículo 20.1), aplicable de conformidad con la Regla 45bis.8.b), [y la comunicación de dicha opinión escrita, de conformidad con la Regla 44bis.2, aplicable de conformidad con la Regla 45bis.8.b-bis\),](#) se efectuará de todas maneras.

90bis.4 a 7 *[Sin modificación]*

[Fin del Anexo y del documento]