

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

Decimoctava reunión
Ginebra, 18 a 20 de febrero de 2025

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

Documento presentado por el Reino Unido

RESUMEN

1. En el presente documento se informa sobre los avances del proyecto piloto de comentarios sobre el informe de búsqueda internacional en el marco del PCT, recientemente reanudado. En esta fase del proyecto piloto colaboraron la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK IPO), IP Australia, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), la Oficina de Patentes de Israel (ILPO), la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).
2. Cada Oficina participante acordó proporcionar comentarios limitados sobre los informes de búsqueda internacional (ISR) emitidos por otra Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) participante respecto de solicitudes que habían entrado en la fase nacional pertinente. La UK IPO proporcionó comentarios, pero no recibió ninguno, ya que no es una Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA).

CONTEXTO

3. En la undécima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en 2017, se propuso por primera vez un sistema de comentarios sobre la labor realizada por las ISA, tras la publicación por la Oficina Internacional de un memorando titulado “El Sistema del PCT: panorama general y posibles orientaciones y prioridades para el futuro”. Se planteó un sistema en el que las Oficinas nacionales pudieran aportar comentarios sobre la calidad del trabajo realizado por las ISA durante la fase internacional.

4. En 2019, la UK IPO invitó a la CIPO y a IP Australia a participar en un proyecto piloto de comentarios a pequeña escala sobre los ISR para determinar los comentarios más útiles para las ISA y mostrar la utilidad de un sistema de ese tipo. El proyecto piloto se debatió en la duodécima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, y la UK IPO cursó una invitación abierta a otras ISA para que participaran. La IPOS expresó su interés y se unió al proyecto piloto a finales de 2019. Los avances se examinaron en la vigesimoséptima sesión de la Reunión de Autoridades Internacionales (MIA), celebrada en febrero de 2020, en la que varias ISA manifestaron su interés en participar. La USPTO se unió al proyecto piloto a principios de 2021, y la ILPO lo hizo poco después. Esta fase del proyecto concluyó en octubre de 2021 con las respuestas de la ILPO a los comentarios recibidos. Ese fue el último paso del proyecto piloto que tuvo lugar hasta la fase más reciente.

5. En cada una de esas fases previas, la UK IPO proporcionó comentarios sobre cinco ISR emitidos por la ISA una vez que la solicitud había entrado en la fase nacional del Reino Unido. El proyecto piloto se enmarca en una iniciativa destinada a lograr que el PCT y la fase internacional funcionen de la manera más eficaz posible.

6. Los participantes valoraron positivamente el proyecto piloto y consideraron útiles los comentarios recibidos. Cuando se presentaron los resultados en las siguientes reuniones del Grupo de Trabajo del PCT, muchos otros Estados miembros hicieron observaciones alentadoras sobre los posibles efectos positivos, aunque hubo cierta preocupación por los costes generales.

7. En 2023, la UK IPO se puso en contacto con los anteriores participantes para reactivar el proyecto piloto, y se debatió cómo podría continuar, con sugerencias sobre el proceso y los formularios utilizados. En concreto, todos los participantes consideraron que sería más beneficioso no limitarse a la UK IPO en lo que respecta a los comentarios.

MARCO

8. La UK IPO ideó esta fase del proyecto piloto para que fuera sencilla y limitara el tiempo y el trabajo necesarios, al tiempo que permitiera a cada Oficina hacer comentarios constructivos sobre las búsquedas realizadas por otra ISA. El proyecto se desarrolló del siguiente modo:

- a) Cada participante indicó al menos 12 solicitudes PCT que habían entrado en su fase nacional y cuya búsqueda había sido realizada por una de las ISA participantes. En aras de la equidad, se solicitó que se seleccionaran solicitudes consultadas por diversas ISA. Esas listas se dieron a conocer a todos los participantes.
- b) A continuación, la UK IPO eligió ocho solicitudes de cada lista y se aseguró de que cada ISA recibiera aproximadamente la misma cantidad de comentarios de cada Oficina.
- c) Cada participante proporcionó comentarios sobre las ocho solicitudes de su lista. Por lo general, se encargó de ello el examinador de la solicitud en la fase nacional. Los comentarios de cada caso se incluyeron en la hoja que se muestra en el Anexo I y se enviaron por correo electrónico a la UK IPO.
- d) A continuación, la UK IPO envió todos los formularios de comentarios a la ISA correspondiente. Los comentarios no se compartieron más allá de la Oficina que los había proporcionado y la ISA receptora.
- e) Cada ISA analizó los comentarios y fue invitada a formular observaciones generales sobre su calidad y la manera de utilizarlos. Esas observaciones figuran en la hoja del Anexo II.

f) Para concluir esta fase del proyecto piloto, los participantes tienen la intención de examinar entre ellos en qué medida ha sido satisfactorio y cómo podría mejorarse. Tras las conversaciones con la Oficina Internacional y otras partes interesadas, es posible que se incluyan fases adicionales al proyecto.

9. El formulario de comentarios (Anexo I) se ha modificado ligeramente en función de las observaciones formuladas en fases anteriores del proyecto piloto y de las sugerencias realizadas por los participantes al inicio de esta fase.

SITUACIÓN ACTUAL

10. Todas las ISA participantes han obtenido comentarios de cada uno de los participantes y han dado respuesta a los mismos. Los participantes aún no han celebrado un debate final sobre los resultados. Las primeras impresiones de la UK IPO figuran en los párrafos siguientes.

¿Cómo han utilizado las ISA los comentarios?

11. Una ISA utilizó los comentarios para señalar lagunas en la estrategia de búsqueda cuando se detectaron nuevos documentos pertinentes sobre el estado de la técnica. En particular, fue útil si se utilizaron diferentes códigos de clasificación o palabras clave. Otra ISA utilizó los resultados como control de calidad adicional de sus ISR.

12. Una ISA señaló que, aunque los comentarios proporcionaban información útil, el tamaño de la muestra no era suficiente para determinar tendencias y extraer conclusiones, como la necesidad de formación específica. La formación suele requerir muchos recursos y tiempo, por lo que era necesario disponer de más datos para justificar esa inversión en formación u otros cambios en la práctica. No obstante, los comentarios pueden ser útiles a la hora de realizar estudios de calidad en el futuro.

13. Otra ISA declaró que el mayor beneficio se produjo al compartir los comentarios con los examinadores de la búsqueda internacional, que recibieron una segunda opinión sobre su ISR, y podrían cambiar su enfoque citando obras adicionales, ampliando su búsqueda y teniendo en cuenta las similitudes o diferencias utilizadas en las estrategias de búsqueda por otras ISA. Esa ISA también consideró que el proyecto reforzaba la idea de que los talleres de colaboración pueden servir para ayudar a los examinadores a mejorar sus técnicas de búsqueda. No se han producido cambios específicos en la práctica ni en la formación.

¿Qué comentarios han resultado más útiles?

14. Todas las ISA confirmaron que la detección de nuevas citas no presentes en el ISR resultaba útil. Sobre todo, si se indicaba cómo se había localizado la cita (por ejemplo, utilizando diferentes bases de datos, códigos de clasificación específicos y diferentes palabras clave).

15. Una ISA señaló que en algunos de sus comentarios se daban razones detalladas para realizar una búsqueda adicional y utilizar nuevas citas, y que esos comentarios les parecían los más útiles.

16. Otros comentarios que se consideran útiles son la opinión sobre la clasificación X/Y/A de los documentos, el estado de la técnica citada en otras jurisdicciones, el recordatorio de que hay que revisar los detalles estructurales en los dibujos complejos y el recordatorio de que es posible que las referencias web que no forman parte del ámbito de las patentes no estén disponibles más adelante.

¿Qué comentarios no han resultado útiles?

17. Dos ISA no indicaron que alguno de los comentarios no era útil.

18. Una ISA señaló que la respuesta “No” a la pregunta 5 (¿Amplió el campo de búsqueda en el examen para proporcionar nuevas subclases o bases de datos no indicadas por la ISA?) no era especialmente útil.

19. Otra ISA señaló que algunos formularios no proporcionaban información detallada sobre cómo se había encontrado el estado anterior de la técnica (por ejemplo, mediante códigos de clasificación diferentes, nuevas bases de datos, palabras clave u otra vía completamente distinta). Algunas sí lo hicieron, lo que resultó mucho más útil.

20. En algunos comentarios no quedaba claro por qué el examinador de la fase nacional no utilizó el estado de la técnica citado en el ISR y, en su lugar, utilizó otro estado de la técnica.

¿Resultaría útil disponer de algún comentario adicional?

21. Una ISA consideró que sería útil incluir la estrategia de búsqueda utilizada por el examinador que proporciona los comentarios, en particular la cadena de búsqueda que permitió encontrar un nuevo documento pertinente sobre el estado de la técnica.

22. Otra ISA sugirió incluir tres preguntas más en el formulario de comentarios:

- a) Si existen otras citas no incluidas en el ISR pero utilizadas durante el examen, ¿se consideran esas citas más pertinentes que las del ISR?
- b) ¿Cuál es el número de citas del ISR utilizadas en el examen en comparación con el número total de citas utilizadas?
- c) ¿Se realizaron búsquedas adicionales (si procede) mediante herramientas de IA?

23. El propósito de esas preguntas se repitió en otras respuestas. Una ISA consideró que podría prestarse más atención al estado de la técnica citado durante el examen, en particular a la pertinencia de los documentos citados y a las reivindicaciones correspondientes. Otra ISA sugirió también que se solicitara información sobre si se utilizó un sistema de IA en las búsquedas posteriores y si se encontraron nuevos resultados pertinentes en el estado de la técnica mediante un sistema de búsqueda con IA.

24. A una ISA le habría gustado disponer de más información sobre el motivo por el que las nuevas citas se consideraron más pertinentes para las reivindicaciones en relación con la novedad y la actividad inventiva. También sería útil disponer de información sobre si los documentos X/Y citados en el ISR se utilizaron realmente en el examen de las solicitudes nacionales.

25. Otra sugerencia fue pedir a las Oficinas participantes que facilitaran información sobre su política o sus prácticas en relación con la evaluación y el aprovechamiento de los resultados de exámenes anteriores (realizados por otras Oficinas), y sobre las principales dificultades a las que se enfrenta el personal a la hora de aprovechar esos resultados.

26. A una ISA le gustaría conocer la práctica de las Oficinas participantes en el examen de la fase nacional. Por ejemplo, ¿realizan siempre búsquedas adicionales independientemente de los resultados del ISR y comparan sus resultados con los del ISR? O bien, ¿utilizan los resultados de búsqueda disponibles (si se consideran razonables) y aplazan cualquier otra búsqueda hasta que se reciban las modificaciones?

27. Otra sugerencia fue que las Oficinas participantes indicaran el nombre de la herramienta de búsqueda utilizada (por ejemplo, EPOQUE).

¿Sugerencias para mejorar el proyecto piloto?

28. Una ISA declaró que los ISR seleccionados sobre los que recibieron comentarios eran bastante antiguos (se habían realizado hacía unos 10 años). Señalaron que los comentarios habrían sido mucho más útiles en el caso de las búsquedas internacionales recientes. Otra ISA afirmó que sus examinadores consideraban que los comentarios les llegaban demasiado tarde para serles útiles. (No obstante, cabe señalar que algunas Oficinas están limitadas por el número de solicitudes de la fase nacional que fueron objeto de búsqueda por una determinada ISA).
29. Una ISA sugirió que sería útil incluir un mapa que mostrara todas las Oficinas que han citado la misma cita de un ISR. Ello podría ser una manera eficaz de transmitir información sobre la frecuencia de uso de las citas en los ISR.
30. De no estar disponibles, podrían facilitarse copias del estado de la técnica.
31. En ocasiones hubo cierta confusión sobre qué Oficina proporcionaba los comentarios, por lo que podría ser útil ajustar los campos de identificación en la parte superior del formulario. Otra observación fue que podría indicarse el número de publicación correspondiente a la fase nacional de la solicitud examinada, posiblemente junto a los documentos de su tramitación.
32. Si este proyecto piloto continuara y se ampliara, sería conveniente crear una unidad compartida segura en la que las Oficinas participantes pudieran acceder inmediatamente a sus formularios de comentarios.
33. Otra ISA comentó que el formato actual es adecuado para la naturaleza de los comentarios proporcionados en este proyecto. Si se incluyera más información, la presentación de los comentarios debería cambiar.

CONCLUSIONES

34. Durante los meses de octubre y noviembre de 2024, la UK IPO y cada participante examinaron el proceso y los resultados de esta fase.
35. Todos los participantes coincidieron en que sería útil conocer (antes de proporcionar los comentarios) la práctica de cada Oficina en relación con el examen de las solicitudes que entran en la fase nacional. Conocer de antemano la práctica de las Oficinas permitiría tener una idea más clara de los comentarios recibidos. En las fases posteriores, sería útil que cada participante facilitara datos sobre sus procesos antes de emitir comentarios.
36. Todos los participantes coincidieron en que el tamaño de la muestra era demasiado pequeño para servir de base a nuevas prácticas o determinar las necesidades de formación. No obstante, una Oficina explicó que los examinadores que recibieron comentarios sobre sus búsquedas valoraron las sugerencias sobre bases de datos, áreas de clasificación e ideas sobre cómo realizar búsquedas. Ello podría compartirse con los colegas o incluirse en la formación en la que participara el examinador. De este modo, el proyecto piloto podía reportar más beneficios que el mero interés general.
37. La mayoría de los participantes coincidieron en que como ejercicio de evaluación resultaba útil, pero no se podía utilizar de manera aislada. También hubo consenso en que cuanto más información sobre cómo se detectaron las nuevas citas (con especial atención a la estrategia de búsqueda), mejor. A una ISA le preocupaba que las nuevas citas pudieran ser arbitrarias y no necesariamente más útiles que las facilitadas en el ISR. Sería necesario un análisis pormenorizado para estimar realmente la utilidad y pertinencia de las citas, ya que de otro modo no podría determinarse la verdadera utilidad del proyecto.

38. Si bien un mayor tamaño de la muestra podría aportar más ventajas, ello conlleva un mayor coste. Es posible que haya que encontrar un equilibrio a la hora de considerar el tamaño de las muestras en el futuro. El coste administrativo actual es bajo, pero la ampliación del proyecto requeriría un análisis detenido y posiblemente la aprobación de algunas Oficinas para seguir adelante. Varias ISA afirmaron que los comentarios sobre solicitudes antiguas (por ejemplo, 10 años o más desde su presentación) eran menos útiles y que seleccionar casos que se estuvieran examinando podría ayudar a reducir el coste. Ello evitaría tener que revisar un caso no tratado durante varios años, aunque no siempre es posible.

39. Se debatió la posibilidad de limitar las futuras fases del proyecto piloto a determinados ámbitos tecnológicos, lo que podría dar resultados más concretos. Una sugerencia fue seleccionar un área de la CIP en la que se cite a menudo literatura no relacionada con patentes.

40. Todos los participantes se mostraron abiertos a volver a participar en una futura fase del proyecto piloto, siempre que no se realice con demasiada frecuencia. No obstante, cualquier aumento considerable del tamaño de la muestra o de los comentarios proporcionados debería examinarse con más detenimiento.

41. La impresión general es que el proyecto piloto sobre comentarios ha resultado útil, aunque podría resultar más provechoso si se dieran más instrucciones a quienes los facilitan (sobre todo en cuanto al nivel de detalle) y se reflexionara más sobre la mejor manera de seleccionar las solicitudes sobre las que formular comentarios.

PRÓXIMOS PASOS

42. Actualmente no hay planes definitivos para realizar otra fase del proyecto piloto o ampliarlo, pero se ha empezado a hablar de cómo hacerlo. Teniendo en cuenta el importante trabajo que ello implica, sería necesario diseñar cuidadosamente una fase posterior para alcanzar objetivos específicos, que podrían estar relacionados con la comparación de los resultados de la búsqueda y el examen o con la evaluación de lo que sería necesario para que los comentarios fueran prácticos a mayor escala, desde el punto de vista de permitir a los examinadores de las Oficinas designadas ofrecer comentarios con un esfuerzo mínimo, recopilar y distribuir los datos, y analizar los datos, tanto en lo que respecta a las solicitudes individuales de los examinadores como, de forma más general, para detectar tendencias y problemas comunes.

43. Si se realiza otro proyecto piloto, se considera probable que sea necesario aumentar el tamaño de la muestra para que los resultados sean realmente útiles. Como se ha indicado, ello incrementaría el coste laboral de los participantes. También sería probablemente una carga mucho mayor si una sola Oficina facilitara el proyecto.

44. No obstante, puede haber soluciones, como que los examinadores proporcionen comentarios en el momento de examinar la solicitud al pasar a la fase nacional, y recopilen esos resultados durante un período de tiempo mayor. A continuación, los participantes podrían organizar un debate periódicamente (por ejemplo, una vez al año).

45. También podrían llevarse a cabo proyectos de menor envergadura, similares al descrito en el informe, si hubiera suficiente interés o si otras Oficinas desearan participar antes de embarcarse en un proyecto de mayor envergadura.

46. La UK IPO está dispuesta a seguir apoyando y facilitando este proyecto. Si alguna Oficina desea ofrecer sugerencias o participar en el desarrollo del proyecto, puede ponerse en contacto con Charles Jarman en charles.jarman@ipo.gov.uk.

47. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*
- i) Formular observaciones sobre cualquier aspecto de esta fase del proyecto piloto o sobre sus resultados; e*
 - ii) iniciar un debate sobre cómo podría desarrollarse o ampliarse este proyecto.*

[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 de la fase nacional:

Número de solicitud PCT:

1. ¿Se han presentado modificaciones de fondo tras la emisión del ISR pero antes del examen que hayan modificado el alcance de las invenciones reivindicadas?

(En caso afirmativo, describa brevemente de qué manera)

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

3. ¿En el informe de búsqueda internacional se citaban documentos X/Y que en su examen han sido considerados como documentos A? En caso afirmativo, explique brevemente por qué. (Escriba "No procede" si en el ISR no se citan documentos X/Y)

4. ¿En el informe de búsqueda internacional se citaban documentos A que en su examen han sido considerados como documentos X/Y? (Escriba "No procede" si en el ISR no se citan documentos A)

5. ¿Amplió el campo de búsqueda en el examen para proporcionar nuevas subclases o bases de datos no indicadas por la ISA? En caso afirmativo, indíquelas a continuación y explique brevemente por qué.

6. Si en el ISR figuraban palabras clave, ¿utilizó palabras clave nuevas al realizar la búsqueda? En caso afirmativo, indíquelas a continuación. (Escriba "No procede" si el ISR no contiene palabras clave)

[Sigue el Anexo II]

Formulario de respuesta a los comentarios de la Oficina de PI

1. ¿Cómo ha utilizado los comentarios recibidos? Por ejemplo, ha identificado una necesidad específica de formación 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]