

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Grupo de Trabajo

Séptima reunión
Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014

DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. El presente documento contiene una exposición de antecedentes y un esbozo a grandes rasgos de las consideraciones de orden político que, en opinión de la Oficina Internacional, deberían ser tenidas en cuenta en el proceso de revisión de los procedimientos y criterios de designación de las Oficinas como Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT. Además, en el documento se formula una propuesta concreta de modificación de los actuales procedimientos de designación, enfocada a establecer que las candidaturas de las Oficinas sean revisadas por expertos con anterioridad al momento de ser sometidas a la decisión de la Asamblea del PCT, y se exponen algunas observaciones preliminares, recomendaciones y cuestiones que plantea la Oficina Internacional en relación con los criterios de designación sustantivos, para que sirvan de base a una primera ronda de debates en el seno del Grupo de Trabajo.

ANTECEDENTES

2. En su cuadragésimo cuarto período de sesiones, celebrado del 23 de septiembre al 2 de octubre de 2013 en Ginebra, la Asamblea del PCT aprobó la recomendación según la cual la Oficina Internacional debería emprender una revisión de los criterios y procedimientos para la designación de una Oficina como Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) en virtud del PCT, y formular en su caso las propuestas de modificación pertinentes, en coordinación -cuando así procediera- con la Reunión de las Administraciones Internacionales, para su posterior examen por el Grupo de Trabajo en el marco de su siguiente reunión (párrafo 3 del documento PCT/A/44/1 y párrafo 19.ii) del documento PCT/A/44/5 Prov.).

3. Como primer paso en la revisión de los criterios y procedimientos para la designación de una Oficina como Administración internacional, que la Asamblea del PCT encomendó a la Oficina Internacional, esta última solicitó un primer análisis al respecto a la Reunión de las Administraciones Internacionales (PCT/MIA), que trató esta cuestión en su vigésima primera sesión celebrada en Tel Aviv del 11 al 13 de febrero de 2014, sobre la base de sendos documentos preparados por la Oficina Internacional (documento PCT/MIA/21/3) y por la Oficina Europea de Patentes, el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia (Rospatent) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (documento PCT/MIA/21/21). Los debates que tuvieron lugar en el seno de la Reunión fueron recogidos en los párrafos 44 a 54 del Resumen de la Presidencia de la reunión (documento PCT/MIA/21/22), reproducido en el documento PCT/WG/7/3. Dichos debates pueden resumirse como sigue:

a) Por lo que se refiere al procedimiento de designación, la Reunión convino en la necesidad de revisarlo para posibilitar una toma en consideración de las candidaturas por parte de expertos y con la máxima eficacia. Formuló una sugerencia en cuanto a las sucesivas fases de las que debería constar el proceso hasta llegar al momento de la toma de decisión por parte de la Asamblea del PCT.

b) Por lo que se refiere a los criterios de designación, la Reunión convino en que es prematuro aún recomendar ningún cambio en cuanto a estos últimos. La Reunión apuntó que el tema clave reside en garantizar que las Oficinas vayan a ser capaces de realizar la búsqueda internacional y el examen preliminar con el nivel de calidad necesario, y encomendó al Subgrupo de Calidad la tarea de profundizar en el análisis de los requisitos de calidad exigidos para poder actuar en calidad de Administración internacional, y de estudiar cómo se podrían formular mejor dichas exigencias en los criterios de designación.

4. El presente documento se divide en cuatro apartados principales. En el primero se exponen sucintamente algunos antecedentes de los actuales criterios y procedimientos de designación (el documento PCT/WG/6/4, que no se reproduce aquí, recoge la historia del desarrollo de los criterios y procedimientos de designación como Administración internacional). En el segundo apartado se establecen una serie de consideraciones de orden político que, en opinión de la Oficina Internacional, deberían ser tenidas en cuenta para la revisión de los criterios y procedimientos de designación.

5. Los apartados tercero y cuarto de este documento, dedicados respectivamente a los procedimientos y a los criterios de designación, han sido redactados teniendo en cuenta lo debatido en la Reunión de las Administraciones Internacionales a la que se ha aludido anteriormente. En opinión de la Oficina Internacional, y tomando en consideración dichos debates, parece que se podría alcanzar con mayor celeridad un acuerdo sobre determinadas mejoras al procedimiento de designación, mientras que la eventual modificación de los criterios de designación podría requerir más debates entre los Estados miembros y, por lo tanto, conllevar más tiempo.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES

6. Los actuales requisitos para que una Oficina pueda ser designada para operar en calidad de Administración internacional son los siguientes¹:

a) la Oficina deberá tener, por lo menos, 100 empleados con plena dedicación, con calificaciones técnicas suficientes para efectuar las búsquedas y los exámenes preliminares;

¹ Según lo establecido en términos equivalentes en la Regla 36 para las ISA, y en la Regla 63 para las IPEA.

- b) esa Oficina deberá poseer, por lo menos, la documentación mínima del PCT, o (desde el 1 de julio de 1992) tener acceso a esa documentación mínima, la cual deberá estar ordenada en forma adecuada a los fines de la búsqueda y del examen;
 - c) esa Oficina u organización deberá disponer de un personal capacitado para proceder a la búsqueda y al examen en los sectores técnicos en los que deba realizarse la búsqueda y que posea los conocimientos lingüísticos necesarios para comprender, por lo menos, los idiomas en los que esté redactada o traducida la documentación mínima mencionada en la Regla 34;
 - d) (desde el 1 de abril de 2007) esa Oficina deberá disponer de un sistema de gestión de calidad y un sistema de revisión interna, conforme a las reglas comunes de la búsqueda internacional; y
 - e) (desde el 1 de enero de 2004) esa Oficina deberá ser designada tanto en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional como en calidad de Administración encargada del examen preliminar internacional.
7. La Oficina también debe suscribir un convenio con la Oficina Internacional en el cual se establezcan los derechos y obligaciones de las partes, y en virtud del cual aquélla se comprometa formalmente a aplicar y respetar todas las normas comunes de búsqueda internacional y examen preliminar, a saber: los artículos del PCT y del Reglamento relativos a la búsqueda internacional y al examen preliminar y las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. Estos convenios se ajustan a un modelo normalizado; las principales diferencias figuran en los Anexos, en los que se especifican los Estados para los que la Administración internacional se compromete a trabajar, los idiomas, las tasas y condiciones para el reembolso aplicables.
8. La decisión de designar a una Oficina como Administración internacional corresponde a la Asamblea del PCT, tras oír a la Oficina interesada que solicita la designación y, en principio, previo dictamen del Comité de Cooperación Técnica (CTC). No obstante, tal como se indica en el documento PCT/WG/6/4, con frecuencia, en el pasado, el dictamen del CTC ha sido considerado en la práctica como una mera formalidad.
9. En la actualidad, 17 Oficinas nacionales o regionales están funcionando en calidad de Administraciones internacionales, y otras dos Oficinas han sido designadas aunque aún no han comenzado a operar como tales. El plazo de duración de todas las designaciones vigentes se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017. Las negociaciones para la prórroga de los correspondientes convenios con la Oficina Internacional deberán iniciarse en julio de 2016, y la Asamblea del PCT deberá adoptar una decisión sobre la prórroga de las designaciones antes de su vencimiento, es decir, en el período de sesiones de septiembre/octubre 2017.

CONSIDERACIONES POLÍTICAS

ANTIGUOS DEBATES

10. En la Conferencia Diplomática de Washington, el número mínimo exigido de examinadores, que originariamente se había propuesto fijar en 150, se estableció finalmente en 100, fundamentalmente –tal como se hizo constar en el acta de la Conferencia Diplomática– para posibilitar que una Oficina en concreto, que en aquél momento apenas superaba los 100 examinadores, pudiera cumplir todos los requisitos de designación, sin que esta decisión se apoyara en una justificación aparente de porqué se consideraba adecuada dicha cifra. También se formuló otra propuesta alternativa en la cual se propugnaba no especificar un número mínimo de examinadores, sino simplemente disponer que las Oficinas deberían contar con “un número adecuado” de examinadores, pero esta propuesta fue finalmente retirada en favor de la que establecía la cifra de 100 examinadores.

11. Tal como quedó reflejado en las actas de la Conferencia Diplomática, se suscitaron algunas dudas sobre si el criterio del número de examinadores sería un criterio válido, ya que mucho dependería del número de solicitudes nacionales que los examinadores tuvieran que tramitar, y se formuló una propuesta consistente en referir el requisito al número de solicitudes internacionales para las que la Administración debería ser capaz de realizar la búsqueda en un año, estableciendo dicha cifra en 1.000. A la vista de estos debates, la decisión de establecer un número mínimo de 100 examinadores sólo puede interpretarse como un intento por determinar cuántos examinadores deberían ser suficientes –con arreglo a criterios razonables – para garantizar la capacidad de entender toda la gama de tecnologías a las que pudieran ir referidas las solicitudes de patentes, y un conocimiento general suficiente del estado de la técnica y de los sistemas de clasificación en sus respectivas áreas de especialización, de modo a asegurar que las búsquedas fueran lo más eficientes, eficaces y completas posible. Por otra parte, es evidente que también significó una declaración *de facto* sobre dónde se situaría el límite mínimo en cuanto a número de examinadores para una Oficina de tamaño medio en los años 1970, sentando el principio de que las Oficinas más pequeñas no tendrían los recursos ni la experiencia necesarios para acometer la búsqueda internacional y el examen preliminar conforme a los parámetros considerados necesarios para evitar la concesión de patentes inválidas por parte de Oficinas designadas que se apoyaran mucho en los informes de la fase internacional.

CUESTIONES POLÍTICAS ACTUALES

12. Con independencia de si la valoración que se hizo en aquél entonces fue objetiva o no, lo que es evidente es que la tecnología ha evolucionado desde 1970. Si en aquella época y aún ahora resulta difícil cuantificar con certeza la complejidad de una solicitud desde el punto de vista de la búsqueda y el examen, no es menos justo afirmar que, con el rápido avance de los semiconductores, las telecomunicaciones, la biotecnología y otros campos, la complejidad técnica media de las solicitudes de patente ha aumentado en términos generales. Además, no cabe duda de que el volumen del estado de la técnica que existe actualmente y que se encuentra disponible a efectos de la búsqueda se ha multiplicado radicalmente. También es cada vez mayor el volumen de memorias descriptivas redactadas en una pluralidad creciente de idiomas.

13. Paralelamente, se han elevado las expectativas en torno a las competencias de las Administraciones internacionales. En la economía global basada en el conocimiento, se ha incrementado el valor como activo de las carteras de patentes de las empresas. El número de solicitudes de patentes presentadas en todo el mundo alcanzó los 2,35 millones en 2012, más del doble de la cifra de 1,05 millones registrada en 1995. La protección mediante patente también está siendo solicitada de manera creciente en otros mercados distintos al país de residencia o de nacionalidad del inventor. Al propio tiempo, se ha manifestado preocupación por si la concesión de patentes de baja calidad podría tener el efecto de reprimir la competencia y la innovación en sectores enteros, trascendiendo del ámbito de la mera contienda bilateral entre empresas competidoras. Estos desarrollos han dado lugar a que las patentes hayan dejado de ser consideradas como un elemento meramente técnico, y constituyan ahora una cuestión de orden político de dimensión transversal e importancia creciente. Las consecuencias adversas de la concesión de patentes inválidas debido a una búsqueda o a un examen inadecuados se reconocen ahora más que nunca. Por otra parte, gracias a los sistemas electrónicos se ha reducido lo que de otro modo se habría convertido en una carga imposible de gestionar eficazmente por parte de los examinadores. Lo que es más importante aún, los sistemas de búsqueda se han convertido en herramientas cada vez más sofisticadas y exhaustivas. Con mayor frecuencia, los examinadores pueden apoyarse en búsquedas de texto completo, metadatos asociados, reconocimiento “inteligente” y correlación de unidades, fórmulas químicas y matemáticas e información contextual. También se ha simplificado en la práctica la búsqueda de documentos en lenguas no conocidas por el

examinador, tanto por la traducción en bloque de textos en las bases de datos como por la traducción asistida de los términos de búsqueda, a diferencia del pasado en el que prácticamente lo único en lo que podían basarse eran resúmenes y dibujos bastante limitados.

14. En este contexto, resulta especialmente importante identificar qué es lo que verdaderamente se espera de las Administraciones internacionales, para que en la fijación de los requisitos que éstas deban reunir se reflejen adecuadamente dichas expectativas, y para que los requisitos se cumplan, no sólo en la fecha de designación, sino durante todo el plazo establecido. No obstante, es difícil valorar objetivamente los verdaderos requisitos mínimos, y además dicha valoración puede variar con el transcurso del tiempo, a medida que van cambiando las expectativas de los usuarios (solicitantes, Oficinas, terceros, gobiernos e interés general de la sociedad civil), la complejidad de la tecnología, los medios admitidos para formular la descripción y la reivindicación de las invenciones, y en función del desarrollo de los sistemas de T.I. de ayuda a la búsqueda y examen.

15. En opinión de la Oficina Internacional, el principal requisito de orden político que debiera imperar es que la Oficina que resulte designada como Administración internacional reúna no sólo las condiciones necesarias, sino también la voluntad efectiva de realizar la búsqueda internacional y el examen preliminar en los plazos establecidos y con un nivel de calidad suficientemente alto como para generar en las Oficinas designadas la confianza necesaria para que éstas exploten el trabajo de la primera e inicien su examen nacional sobre la base del mismo, con el mínimo de trabajo adicional necesario para comprobar el cumplimiento de los requisitos impuestos por su legislación nacional. Más importante aún, la búsqueda internacional debería ser como mínimo igual de extensa que la búsqueda nacional, y ser acometida con una calidad igual de alta que ésta, y este requisito debería ir referido no sólo a los recursos de la Oficina considerada en su conjunto, sino a los recursos que ésta destine específicamente a su trabajo en el marco del PCT en calidad de Administración internacional.

PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN

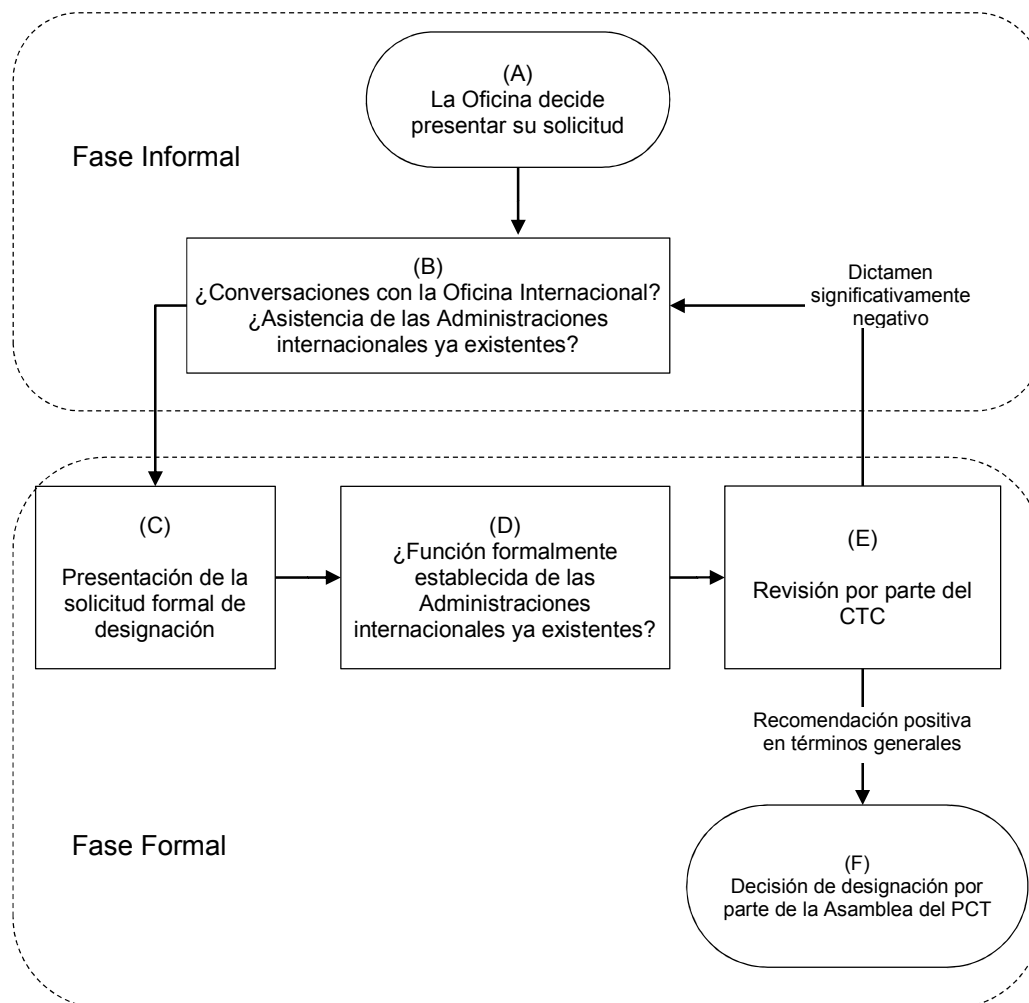
16. En opinión de la Oficina Internacional, el procedimiento de designación se vería mejorado si en el mismo se incluyera una revisión de la solicitud por parte de expertos, antes de que ésta sea sometida a la decisión de la Asamblea. Supondría una modificación mínima disponer que el CTC, al cual el Tratado encomienda la función de aconsejar a la Asamblea con respecto a las solicitudes de designación, se reuniera siempre en tanto que auténtico órgano experto, con una antelación bien considerable con respecto a la fecha de celebración de la Asamblea del PCT. Para conseguir que el procedimiento que desemboca en la decisión final de la Asamblea del PCT resulte verdaderamente útil y eficaz, cabría reflexionar acerca de las cuestiones que se abordan a continuación.

FASES Y PLAZOS

17. El siguiente diagrama muestra un posible procedimiento normal para solicitar la designación.

18. Los pasos C (presentación de la solicitud), E (revisión por parte del CTC) y F (decisión por parte de la Asamblea) son obligatorios en virtud del Tratado. Los nuevos elementos que se podrían considerar serían los siguientes:

- a) los plazos de las distintas acciones; y
- b) en qué medida la revisión o la asistencia de las Administraciones internacionales ya existentes debería ser ofrecida, recomendada o exigida con anterioridad a la fase formal del procedimiento o dentro de ésta (pasos B y D).



19. Lo deseable sería que el CTC se reuniera en tanto que auténtico órgano experto como mínimo tres meses antes de la Asamblea del PCT. Así habría tiempo suficiente para preparar los documentos formales oportunos para que la Asamblea tenga en cuenta la opinión del CTC, y cabría la posibilidad de corregir defectos menores con antelación a la presentación de las solicitudes de las Oficinas que desean ser designadas a la decisión de la Asamblea del PCT. Esta última estaría así en disposición de designar a las nuevas Administraciones con plena confianza en aquellos supuestos en los que el CTC, tras una auténtica revisión experta, haya formulado una recomendación positiva en términos generales. Asumiendo que las designaciones tendrían lugar en los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea del PCT, en septiembre/octubre de cada año, esto implicaría que el CTC debería ser convocado en torno a junio como muy tarde, y podría vincularse normalmente a la celebración de las reuniones del Grupo de Trabajo del PCT, para minimizar costos.

20. El plazo para presentar la solicitud formal de designación dependería de si se estableciera alguna etapa más para la valoración de la candidatura. Si ésta condujera directamente al CTC, el plazo de presentación de la solicitud tendría que vencer en marzo de ese mismo año, para que diera tiempo a convocar el CTC, a traducir y publicar los documentos pertinentes a tiempo para permitir su adecuado estudio con la antelación suficiente con respecto a la fecha de la reunión.

21. Las Administraciones internacionales son miembros *ex officio* del CTC, y en consecuencia, pueden formular sus recomendaciones en este órgano. Sin embargo, para evitar que el proceso de revisión se limite a un ejercicio meramente escrito, sería útil que las Administraciones internacionales pudieran ejercer su función con anterioridad a la reunión del CTC, con lo que los debates ganarían en eficacia. Por ello, sería aconsejable que las Administraciones internacionales asumieran dos funciones a este respecto:

- a) Se debería animar con fuerza a las Administraciones candidatas a que soliciten la asistencia de una o varias Administraciones ya existentes antes de presentar su solicitud formal, para que le ayuden a evaluar en qué medida la Oficina cumple los requisitos y a presentar el resultado de la evaluación con claridad, eficacia y con un grado adicional de objetividad. (Véanse también los comentarios sobre el “Desarrollo de las Oficinas nacionales” en los párrafos 44 y 45, más adelante.)
- b) Se debería solicitar a las Administraciones ya existentes que revisaran conjuntamente la solicitud formal con anterioridad al CTC, para ayudar así a los Estados Contratantes a hacer su evaluación en el seno del CTC. En la práctica, esto tendría lugar en la Reunión de las Administraciones Internacionales que se celebra en febrero o marzo, por lo que la solicitud formal debería ser presentada antes del final del año inmediatamente anterior.

DESIGNACIONES “PROVISIONALES”

22. La mayor parte de las designaciones de Administraciones internacionales en los últimos años han sido “provisionales”, en el sentido de que las Oficinas solicitantes reconocieron que, en el momento de la designación, todavía no cumplían uno o varios de los criterios, como por ejemplo el acceso a la totalidad de la documentación mínima del PCT, pero declararon que no comenzarían a operar hasta que hubieran subsanado completamente todas las carencias.

23. En opinión de la Oficina Internacional, en general se debería evitar este enfoque. Lo deseable sería que la Oficina reúna todos los criterios en el momento de la designación, y esté preparada para empezar a funcionar tan pronto como sea razonablemente posible - un plazo máximo de entre 12 y 18 meses parece suficiente para acometer la necesaria preparación de los sistemas de T.I. y otros cambios similares en aquellos supuestos en los que la inversión en estos desarrollos no pudiera justificarse antes de la confirmación de la designación.

24. Podría darse una excepción a este principio general en lo que se refiere a los sistemas de gestión de la calidad, pues carecería de sentido tener el sistema implantado antes de comenzar a funcionar. En este caso, el requisito consistiría en que el sistema estuviera íntegramente diseñado, y, preferiblemente, que ya estuvieran operativos otros sistemas similares de evaluación de la búsqueda y el examen nacionales, lo cual demostraría la oportuna experiencia en este ámbito.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

25. Las solicitudes presentadas en los últimos años han abordado los distintos criterios con diferentes niveles de detalle. Por lo general, los temas relativos a los sistemas de gestión de la calidad, a la documentación mínima y otras cuestiones sobre los entornos de los sistemas de T.I., han sido descritos con mayor extensión que los detalles referentes a la formación, a la experiencia, y a la amplitud y profundidad de los conocimientos técnicos de los examinadores. Aunque esta práctica pueda ser apropiada y esperada, la Oficina Internacional agradecerá los comentarios sobre cualesquiera temas que los Estados miembros deseen ver reflejados en la solicitud, en vistas a un estudio más eficaz de los criterios.

COMENTARIOS NEGATIVOS

26. El Tratado reserva la facultad de decidir si una Oficina debe ser o no ser designada como Administración internacional a la Asamblea del PCT. Teóricamente, la Asamblea podría designar a una Oficina como Administración internacional aunque haya recibido un informe muy negativo del CTC, y también podría denegar la designación de una Oficina que haya recibido una recomendación enteramente positiva. No obstante, en la práctica esto sería muy raro. Lo previsible será que la Oficina cuya solicitud haya cosechado un informe muy negativo por parte del CTC decida retirar ella misma, o dejar en suspenso su solicitud, sin llegar hasta la Asamblea, y que esta última acoja favorablemente la declaración de una Oficina que afirme haber subsanado los defectos menores durante el período transcurrido entre la reunión del CTC y la Asamblea. En opinión de la Oficina Internacional, no se aprecia la necesidad de formular ninguna propuesta específica para regular el procedimiento en estos supuestos.

PROPUESTA

27. A la vista de las consideraciones expuestas en los párrafos 16 a 26 precedentes, la Oficina Internacional desea proponer el siguiente procedimiento de designación, para su toma en consideración por parte del Grupo de Trabajo:

- a) Se recomienda vivamente a las Oficinas que deseen ser designadas, que soliciten la asistencia de una o varias Administraciones internacionales ya existentes, para que le ayuden a evaluar en qué medida cumplen los criterios, antes de presentar su solicitud.
- b) La solicitud de designación como Administración internacional deberá ser presentada por la Oficina solicitante en el año anterior a aquél en el cual vaya a ser sometida a la consideración de la Asamblea del PCT en septiembre/octubre (es decir, antes de finales de noviembre del año anterior), de manera que haya tiempo suficiente para su revisión adecuada por los órganos pertinentes del PCT, como se especifica a continuación.
- c) Toda solicitud deberá ser presentada bajo el presupuesto de que la Oficina solicitante deberá cumplir todos los criterios sustantivos en el momento de su designación por parte de la Asamblea, y estar preparada para comenzar a operar como Administración internacional tan pronto como sea razonablemente posible tras la designación, y como máximo, 18 meses después de ésta.
- d) Toda solicitud deberá ser incluida en el orden del día de la siguiente Reunión de las Administraciones Internacionales (PCT/MIA, que se convoca habitualmente en torno a febrero/marzo de cada año), para que las Administraciones internacionales puedan debatir la solicitud y ofrecer su informe preliminar sobre la misma al Comité de Cooperación Técnica (PCT/CTC).
- e) Toda solicitud deberá a continuación ser sometida al PCT/CTC, junto con el informe de la PCT/MIA. El PCT/CTC deberá constituirse en tanto que auténtico órgano experto al menos tres meses antes de la Asamblea del PCT, si fuera posible coincidiendo con una reunión del Grupo de Trabajo del PCT (que normalmente se convoca entre mayo y junio de cada año), para formular su recomendación experta sobre la solicitud a la Asamblea del PCT.
- f) Toda solicitud será sometida finalmente a la Asamblea del PCT (que habitualmente es convocada en torno a septiembre/octubre de cada año), acompañada de la recomendación formulada por el PCT/CTC, para la adopción de la correspondiente decisión.

28. Si se produjera un acuerdo en el Grupo de Trabajo con respecto al procedimiento descrito en el párrafo 27 precedente, el Grupo de Trabajo podrá considerar formular una recomendación a la Asamblea del PCT para que ésta adopte la oportuna resolución para que el citado procedimiento comience a aplicarse con efectos inmediatos.

CRITERIOS DE DESIGNACIÓN

29. Por lo que se refiere a los criterios sustantivos para la designación de una Oficina como Administración internacional, la Oficina Internacional coincide con la valoración de la Reunión de las Administraciones Internacionales (véase el párrafo 3.b) anterior) en el sentido de que parece prematuro en este estadio formular ninguna propuesta de modificación de los criterios actuales. Lo que sí se revela necesario es que los Estados miembros debatan en profundidad sobre los temas que actualmente preocupan, entre los que destaca, en particular, la cuestión acerca de qué requisitos de calidad debería reunir una Oficina para actuar eficazmente como Administración internacional, y de qué manera dichos requisitos podrían expresarse mejor en los criterios de designación (tal como se señala en el párrafo 3.b) anterior, la Reunión de las Administraciones Internacionales ha encomendado a su Subgrupo encargado de la Calidad que profundice en el análisis de esta cuestión).

30. Para abrir el debate entre los Estados miembros sobre una posible revisión de los criterios de designación, la Oficina Internacional plantea las siguientes observaciones preliminares, recomendaciones y preguntas.

NÚMERO Y CUALIFICACIÓN DE LOS EXAMINADORES

31. Es evidente que es necesario un número significativo de examinadores para asegurar una profundidad en los conocimientos que haga posible llevar a cabo una búsqueda y un examen eficaces a través de una gama cada vez más extensa de campos técnicos. Ahora bien, la cifra en la cual se fija este umbral parece bastante arbitraria. En realidad, el número necesario dependerá en gran medida de las cualificaciones de las personas concretas, del plazo que se les conceda para realizar su trabajo y de las herramientas que se pongan a su disposición, así como de en qué nivel se sitúen las expectativas en cuanto a la exhaustividad y exactitud de la búsqueda internacional y del examen preliminar. Como ya se ha señalado en los párrafos 12 a 15 anteriores, los retos, las herramientas y las expectativas han ido evolucionando con el paso del tiempo.

32. Este requisito se puede subdividir esencialmente en cuatro categorías (relacionadas entre sí):

a) El número mínimo de examinadores;

b) A quién se debe considerar incluido entre los examinadores pertinentes, y cómo; algunas Administraciones “externalizan” el trabajo contratando a personas cualificadas que no forman parte de la plantilla fija de la Oficina; si bien la Oficina Internacional no ve inconveniente a esta práctica en principio, siempre y cuando la Oficina se responsabilice y adopte las medidas adecuadas en cuanto a la seguridad y competencia de sus colaboradores externos subcontratados, es importante que la designación de las Oficinas se efectúe teniendo en cuenta las cualificaciones y las herramientas de aquellas personas que realmente vayan a hacer el trabajo encomendado, y no tomando como referencia los empleados (internos) (examinadores) de la Oficina a los que nunca se les vaya a asignar dichas tareas;

c) La amplitud en la gama de conocimientos y la profundidad de estos últimos que se necesitan para realizar una búsqueda y examen eficaces en todos los campos de la tecnología dados el tiempo y las herramientas disponibles – y cómo medir si los requisitos se cumplen; y

d) Las competencias lingüísticas requeridas, teniendo en cuenta la creciente diversidad lingüística de la mayoría de las fuentes del estado de la técnica y las herramientas disponibles para la búsqueda de estas últimas.

33. La Oficina Internacional aún no ha podido establecer ninguna conclusión, ni por lo tanto está en disposición de formular ninguna recomendación sobre la cifra absoluta de examinadores necesarios, pero se adhiere a la recomendación de la Reunión de las Administraciones Internacionales en el sentido de que esta cuestión debiera ser debatida en el seno del Subgrupo de Calidad de la Reunión, teniendo en cuenta todos los demás requisitos en materia de calidad (véase el apartado 3.b) anterior). La Oficina Internacional agradecerá las sugerencias del Grupo de Trabajo sobre este particular, que alimentarán el debate en el Subgrupo de Calidad.

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA

34. Las Reglas 36.1.ii) y 63.1.ii) establecen que las Administraciones internacionales deberán poseer, por lo menos, la documentación mínima del PCT, o tener acceso a la misma, la cual deberá estar ordenada en forma adecuada a los fines de la búsqueda y el examen.

35. En opinión de la Oficina Internacional, éste constituye un requisito esencial y no debería ser fundamentalmente modificado. Si fuera necesario añadir algún elemento al concepto de documentación mínima, esto debería abordarse como un ejercicio separado.

36. Ahora bien, en este contexto, conviene aclarar que lo que se pretende es que los examinadores concretos que realizan la búsqueda internacional y el examen preliminar tengan pleno acceso a las herramientas de búsqueda pertinentes a su campo de tecnología, y tengan también la cualificación necesaria para utilizarlas eficazmente, no limitándose este requisito a que las herramientas estén a disposición de la Administración internacional globalmente considerada, pero sin que la usen todos los examinadores en todos los casos. Podría argumentarse que esto ya está establecido en virtud de los requisitos referentes a los sistemas de gestión de la calidad dispuestos en los párrafos 21.12 y 21.13 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. Sin embargo, podría resultar conveniente expresar este punto de una manera más explícita, como un elemento más de los requisitos estipulados en la propia Regla.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

37. Al igual que con respecto a la documentación mínima del PCT, en opinión de la Oficina Internacional, las Reglas 36.1.iv) y 63.1.iv) —en las que se estipula el requisito de disponer de un sistema de gestión de calidad y de un sistema de revisión interna— son esenciales y no procede modificarlas fundamentalmente. Si los requisitos actuales se considerasen insuficientes, la cuestión se debería abordar a través de una modificación del Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, como ejercicio separado.

38. El único punto en este ámbito, sobre el que la Oficina Internacional propondría algún cambio, sería el referente al procedimiento para evaluar si una Oficina que solicita ser designada como Administración internacional dispone del oportuno sistema de gestión de calidad en el momento de su designación —véase el párrafo 24 anterior.

DESIGNACIÓN TANTO EN CALIDAD DE ISA COMO EN CALIDAD DE IPEA

39. A la vista de lo dispuesto en la Regla 43*bis*, que requiere a la Administración encargada de la búsqueda internacional que evacúe una opinión escrita equivalente a la opinión escrita de la IPEA, y que podrá sustituir a ésta, las Reglas 36.1.v) y 63.1.v), que establecen el nombramiento simultáneo en calidad de ISA y de IPEA, son casi esenciales. En opinión de la Oficina Internacional, este requisito no debe por lo tanto ser modificado.

POSIBLES NUEVOS CRITERIOS

40. La Oficina Internacional agradecerá que se le presenten sugerencias sobre criterios totalmente nuevos que puedan demostrar de una manera más directa la capacidad de una Oficina para llevar a cabo eficazmente las tareas de búsqueda internacional y examen preliminar. Tales sugerencias se incluirían en el debate propuesto por el Subgrupo de Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales (véase el párrafo 3.b) anterior).

41. Idealmente, esto se podría articular a través de una demostración de la calidad de la búsqueda y el examen realizados en la esfera nacional. Igualmente, la prórroga de la designación podría perfectamente condicionarse a la acreditación de una calidad adecuada en los trabajos de búsqueda internacional y examen preliminar desempeñados en los años precedentes. No obstante, a falta de unos parámetros consensuados para la medida de la calidad de los informes de búsqueda y examen, parece difícil aún que esta idea pueda ser llevada a la práctica.

ASPECTOS TRANSITORIOS

42. Si se acordaran nuevos criterios y alguna Administración internacional ya existente no los cumpliera, en opinión de la Oficina Internacional no debería establecerse ninguna cláusula de mantenimiento de derechos adquiridos (*"grandfather clause"*) por virtud de la cual dicha Administración quedara exenta de reunir los nuevos requisitos por tiempo indefinido, pues esto frustraría el objetivo de unos criterios de designación diseñados para examinar la presunta capacidad de una Oficina para emitir informes internacionales acordes con el nivel de calidad necesario.

43. Por otra parte, también hay que velar por la continuidad. La capacidad de una Oficina que ofrece unos servicios profesionales cualificados, como son el examen de patentes, de responder a cambios importantes en la demanda, siempre conllevará una cierta demora. En este contexto, sería oportuno establecer disposiciones transitorias, que permitan a las Oficinas adaptarse a los nuevos criterios, bien mediante mejoras en sus infraestructuras, bien incorporando a más examinadores, uniendo sus fuerzas con otras Oficinas agrupándose en una Administración regional, o preparándose para abandonar su condición de Administración internacional. En consecuencia, dependiendo de la naturaleza de los cambios, lo adecuado sería que los nuevos criterios se aplicaran a las Administraciones existentes sólo de manera progresiva, o tras un período de tiempo suficientemente extenso, en función del requisito en cuestión. Si se acordara algún nuevo requisito a tiempo para que éste ya pudiera ser aplicado al proceso de renovación de las designaciones previsto para 2017, se deberán prever las oportunas disposiciones transitorias.

DESARROLLO DE LAS OFICINAS NACIONALES

44. Cualquier debate sobre la cuestión de qué criterios deberá cumplir una Oficina para poder ser designada como Administración internacional suscitará inevitablemente cuestiones sobre la asistencia técnica destinada para que las Oficinas nacionales puedan efectuar la búsqueda y el examen de las solicitudes de patente nacionales de manera eficaz, con independencia de que la Oficina en cuestión albergue alguna intención de solicitar su designación como Administración internacional. En este contexto, es evidente que existe margen de mejora en la coordinación y en la impartición de formación por parte de las Oficinas ya establecidas (incluidas, sin carácter limitativo, aquéllas que actúan en calidad de Administraciones internacionales). También se podrían ampliar los programas nacionales e internacionales

existentes destinados a proporcionar acceso a la información tecnológica, para que los examinadores de patentes nacionales tengan oportunidad de acceder a soluciones de búsqueda eficaces.

45. La Oficina Internacional desea por tanto invitar a los Estados miembros que ya cuentan con Oficinas “establecidas” (ya sean Administraciones internacionales o no) a que reflexionen sobre cómo se podrían mejorar las actividades de asistencia técnica destinadas a la formación de los examinadores y al acceso a los sistemas de búsqueda, y en qué medida cada una de dichas Oficinas podría contribuir, tanto individual como colectivamente.

46. *Se invita al Grupo de Trabajo:*

i) a formular sus comentarios en cuanto a las posibles medidas de mejora del procedimiento de designación de una Oficina como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen internacional en virtud del PCT, expuestas en el presente documento, y a considerar la propuesta formulada en el párrafo 27 del presente documento;

ii) a formular sus comentarios en cuanto a las observaciones y recomendaciones expresadas en los párrafos 29 a 43 del presente documento, y a responder a las preguntas planteadas en los mismos sobre la posible revisión de los criterios de designación;

iii) a formular sus comentarios en cuanto a cómo podrían mejorarse las actividades de asistencia técnica destinadas a la formación de los examinadores y a favorecer su acceso a los sistemas de búsqueda, y en cuanto a en qué medida las Oficinas podrían contribuir, tanto individual como colectivamente, según lo expresado en los párrafos 44 y 45 del presente documento.

[Fin del documento]