|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-S | **S** |
| CWS/7/12 | | |
| ORIGINAL: inglés | | |
| fecha: 12 de junio de 2019 | | |

**Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)**

**Séptima sesión**

**Ginebra, 1 a 5 de julio de 2019**

RevisiÓN DE LA NORMA ST.27 DE LA OMPI

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

## INTRODUCCIÓN

1. En su sexta sesión, celebrada en 2018, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) aprobó la versión 1.1 revisada de la Norma ST.27 de la OMPI y el nuevo Anexo V de la Norma ST. 27 “Documento de orientación” en forma provisional. Entre los cambios introducidos figuraban la modificación de las incidencias relacionadas con el pago de las tasas de mantenimiento y la mejora de las descripciones de las incidencias relativas al cambio de nombre y la transferencia de titularidad. Se remitieron otras propuestas al Equipo Técnico de la Situación Jurídica para que las examinara más a fondo (véanse los párrafos 74 a 86 del documento CWS/6/34).
2. En su sexta sesión, el Comité también revisó la descripción de la Tarea N.º 47 de la manera siguiente: “Preparar una propuesta definitiva sobre las incidencias detalladas y una propuesta definitiva sobre el documento de orientación con respecto a los datos sobre la situación jurídica de las patentes; preparar una propuesta definitiva de documento de orientación con respecto a la situación jurídica de los dibujos y modelos industriales; preparar una recomendación para el intercambio de datos sobre la situación jurídica de las marcas entre oficinas de la propiedad industrial” (véase el párrafo 73 del documento CWS/6/34).

## PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA NORMA ST.27

1. En el marco de la Tarea N.º 47, el Equipo Técnico de la Situación Jurídica (LSTF) preparó una propuesta de revisión de la Norma ST.27 de la OMPI, en concreto la actualización de la lista de incidencias detalladas y la adición de un nuevo anexo con ejemplos de casos frecuentes. El Equipo Técnico también examinó las propuestas que le remitió el CWS en el párrafo 1.

CAMBIOS EN LA LISTA DE INCIDENCIAS (ANEXO I DE LA NORMA ST.27 DE LA OMPI)

1. En respuesta a la propuesta de una nueva incidencia relativa a las “patentes de adición”, el Equipo Técnico consideró que las patentes de adición ya estaban comprendidas en las incidencias existentes. Las patentes de adición son un tipo de patente concedida por algunas Oficinas de propiedad intelectual (OPI). El Equipo Técnico propone actualizar la descripción de algunas categorías de la Norma ST.27 para aclarar el alcance de los tipos de solicitud y los tipos de derechos de PI abarcados. Se proponen las siguientes modificaciones de las categorías A y F, con otras categorías que hagan referencia a la A o a la F según proceda (se indican los cambios efectuados en comparación con la versión 1.1, publicada en noviembre de 2018):

**A. Presentación de la solicitud:** esta categoría se compone de un grupo de incidencias relacionadas con la presentación de ~~una solicitud~~ varios tipos de solicitudes de derechos de PI. Incluye, por ejemplo, la recepción en una OPI nacional o regional de una solicitud para la concesión de un derecho de PI junto con documentación adicional y las tasas necesarias para obtener una fecha de presentación en virtud de la legislación o convenio nacional o regional, o del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), según proceda. Los tipos de solicitudes comprendidas incluyen las patentes de invención, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección, patentes de plantas, patentes de diseño, certificados de inventor, certificados de utilidad y patentes de adición. Esta categoría también incluye incidencias relacionadas con la presentación de una solicitud provisional, solicitud divisional, solicitud de continuación, solicitud de continuación en parte o solicitud de conversión. También comprende la entrada de una solicitud internacional en la fase nacional o regional.

**F. Concesión de derecho de PI:** esta categoría se compone de un grupo de incidencias relacionadas con la fecha de concesión efectiva de un derecho de PI y/o de entrada de un derecho de PI en el registro de la OPI. Incluye, por ejemplo, cuando un derecho de PI ha sido concedido tras un examen, una apelación, una revisión anterior a la concesión o la inadmisibilidad, rechazo o retirada de una petición de revisión anterior a la concesión. Los tipos de derechos de PI comprendidos incluyen las patentes de invención, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección y cualquier otro derecho de PI que se derive de los tipos de solicitudes comprendidas en la categoría A. Las incidencias de esta categoría pueden hacer que una solicitud pase de la etapa de examen o la etapa de impugnación anterior a la concesión a la etapa de concesión.

1. Una vez aprobadas las revisiones propuestas, se propone que se actualice el Anexo II de la Norma ST.27 para reflejar esos cambios en consecuencia.
2. En cuanto a la propuesta de añadir la frase “al solicitante” a las incidencias D14 y D15, el Equipo Técnico consideró que no todas las OPI proporcionan al solicitante el informe de búsqueda y examen una vez realizado. El Equipo Técnico propone modificar la descripción de esas incidencias de la manera siguiente:

D14. Informe de búsqueda ~~emitido~~ realizado (La OPI ~~Se~~ ha ~~emitido~~ realizado un informe de búsqueda relativo a una solicitud.)

D15 Informe de examen ~~emitido~~ realizado (La OPI ~~Se~~ ha ~~emitido~~ realizado un informe de examen sustantivo ~~o una notificación del motivo de rechazo de la solicitud~~.)

1. El CWS aprobó una propuesta para aclarar las incidencias R12 a R14 en su sexta sesión. El Equipo Técnico consideró que una nueva aclaración ayudaría a los usuarios a comprender mejor las diferencias entre esas incidencias y propone los siguientes cambios en la redacción a título aclaratorio:

R12\*. Cambio de nombre de solicitante o titular o transferencia de titularidad, inscrito (La OPI ha inscrito un cambio del solicitante o solicitantes o del titular o titulares de la solicitud o del derecho de PI, o una transferencia de titularidad o cesión~~incluido un cambio de nombres o de su composición~~. Puede deberse a una corrección del nombre, un cambio de ~~nombre~~ denominación jurídica, una transferencia de titularidad~~,~~ o una cesión ~~o un procedimiento judicial~~.). Esta incidencia detallada ha sido prevista para las OPI que no pueden efectuar una distinción entre R13 y R14. Si se puede hacer la distinción, entonces se recomienda utilizar los códigos R13 y R14.

R13\*. Cambio de nombre de solicitante o titular, inscrito (La OPI ha inscrito un cambio en el nombre del solicitante o solicitantes o del titular o titulares de la solicitud o del derecho de PI~~).~~ que no indica una transferencia. Las razones más frecuentes para este tipo de cambio son las correcciones de nombres, errores ortográficos o cambios de denominación jurídica, como una fusión de empresas.)

R14\*. Transferencia de titularidad, inscrita (La OPI ha inscrito una transferencia de titularidad~~,~~ o una cesión ~~asignación o un cambio en la composición del o de los solicitantes o del titular o titulares~~ de la solicitud o del derecho de PI.) Esta incidencia indica que una de las partes otorga el interés a la otra, por ejemplo, mediante un intercambio voluntario, una cesión o una obligación contractual.)

1. Un miembro del Equipo Técnico propuso una nueva incidencia para inscribir el momento de la entrada en vigor de un certificado complementario de protección (CCP). El Equipo Técnico consideró que esta incidencia sería útil puesto que varias OPI han comunicado que tienen una incidencia nacional para esa situación en su respuesta a la encuesta de CCP y de las prórrogas de la vigencia de las patentes en relación con la Parte 7 del Manual de la OMPI. El Equipo Técnico propone la siguiente nueva incidencia para la Norma ST.27 de la OMPI:

F17. El derecho de PI ha entrado en vigor. (Esta incidencia corresponde a los derechos de PI que entran en vigor en fecha posterior a la concesión, como los CCP. Las Oficinas no tienen que utilizar esta incidencia cuando la concesión y la entrada en vigor tienen lugar al mismo tiempo, como en la concesión de patentes.)

1. El Equipo Técnico propone cambiar el nombre de la categoría S, de “Información sobre licencias” a “Licencias y transacciones conexas” para reflejar más adecuadamente las incidencias de la categoría S que no entrañan la concesión de licencias, como las garantías o los acuerdos de regalías. El Equipo Técnico también consideró la posibilidad de reducir el número de incidencias de la categoría S, ya que algunas distinciones entre las incidencias que guardan relación con las licencias podrían inscribirse más adecuadamente como datos complementarios. Es necesario realizar más estudios antes de que pueda formularse una propuesta.

NUEVO ANEXO V DE LA NORMA ST.27 DE LA OMPI

1. Tras la decisión adoptada en la sexta sesión del CWS, el Equipo Técnico trabajó en la preparación de una propuesta final para el documento de orientación. El Equipo Técnico preparó una nueva serie de ejemplos para ayudar a las OPI y a otras partes interesadas a comprender la manera de utilizar la Norma ST.27. Los nuevos ejemplos se prepararon en torno a una serie de casos frecuentes señalados por el Equipo Técnico, con ejemplos de cada caso facilitados por varias Oficinas. Los ejemplos tienen por objeto mostrar más adecuadamente la manera de establecer correspondencias entre las incidencias nacionales y las incidencias previstas en la Norma ST.27, así como la forma de transformar esas correspondencias en un archivo de datos de la Norma ST.27 para su intercambio con otros.
2. Debido a la longitud y, en cierta medida, a la distinta finalidad de los nuevos ejemplos, se propone colocarlos en un nuevo Anexo de la Norma ST.27, en lugar de incorporarlos en el documento de orientación existente que figura en el Anexo V de la Norma ST.27. En el marco de esta propuesta, los nuevos ejemplos se insertarán en un nuevo Anexo V que llevará el título “Documento de orientación sobre los casos frecuentes”. El documento de orientación existente en el Anexo V pasará a ser el Anexo VI con el título “Documento de orientación basado en categorías”.
3. El nuevo Anexo V propuesto de la Norma ST.27 se presenta en forma de Anexo I del presente documento. El actual Anexo V de la Norma ST.27 no tendrá cambios aparte de la nueva numeración y el nuevo título. Por lo tanto, no se somete a consideración del CWS.

DEBATES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS INCIDENCIAS

1. Utilizando las tablas de correspondencias proporcionadas por las OPI, la Oficina Internacional examinó las incidencias de la Norma ST.27 para determinar su coherencia y utilidad. Este análisis reveló algunos campos que podrían mejorarse en la organización de las incidencias. De las 168 incidencias que figuran en la versión 1.1 de la Norma ST.27 de la OMPI, 46 (25%) están relacionadas directamente con otra incidencia de la misma categoría. Por ejemplo, la A16 corresponde a la presentación de una solicitud divisional, la A17 al rechazo de una solicitud divisional y la A18 a la aceptación de una solicitud divisional. Para que se produzcan la A17 o la A18, el historial de la incidencia debería contener anteriormente la incidencia A16.
2. Sin embargo, esas relaciones no se reflejan en los datos de incidencias de la Norma ST.27 que intercambian las Oficinas. Los códigos de incidencias A16, A17 y A18 no indican que esas incidencias dependen unas de otras. El hecho de que las relaciones entre las incidencias sean más explícitas en los datos intercambiados entre las oficinas puede facilitar la comprensión, la aplicación y el uso de la Norma ST.27.
3. En consulta con los miembros del Equipo Técnico, la Oficina Internacional presentó una propuesta al Equipo Técnico para ampliar la codificación de las incidencias de la Norma ST.27 añadiendo tres caracteres adicionales que reflejen el tipo de procedimiento que contiene la incidencia. Esta propuesta tenía por objeto mejorar la Norma ST.27, haciendo que algunas relaciones entre las incidencias fueran más explícitas y ofrecieran otras ventajas que se describen más adelante.
4. La propuesta contiene una lista de 15 etiquetas que pueden abarcar las 168 incidencias de la Norma ST.27. Esas etiquetas y su significado se exponen en el Anexo II del presente documento para que el CWS formule comentarios al respecto.
5. Por ejemplo, utilizando esas etiquetas:

* La A16 podría cambiarse a la A16.fil ya que se refiere a la presentación
* La A17 podría cambiarse a la A17.rej, ya que se refiere al rechazo
* La A18 podría cambiarse a la A18.acc, ya que se refiere a la aceptación.

1. Este sistema se podría aplicar además para combinar la codificación de las incidencias conexas utilizando el mismo número y diferenciándolas mediante la etiqueta. Utilizando los ejemplos precedentes:

* La A16 sería la A16.fil, ya que se refiere a la presentación
* La A17 sería la A16.rej, ya que se refiere al rechazo de una solicitud presentada conforme a la A16
* La A18 sería la A16.acc, ya que se refiere a la aceptación de una solicitud presentada conforme a la A16

1. Este posible cambio ofrece una serie de ventajas. Gracias a él se hace más explícita la relación entre las incidencias. Se sistematiza el sistema de codificación, con lo que la Norma ST.27 es más fácil de aprender y aplicar. Se proporciona flexibilidad para añadir incidencias que no se hayan recogido, cuando sea necesario en el futuro: si la nueva incidencia está relacionada con una incidencia existente en la Norma ST.27, el código numérico de la incidencia existente puede volver a utilizarse con otra etiqueta de procedimiento.
2. El sistema también permite a las OPI reflejar más adecuadamente las incidencias nacionales que no se aplican actualmente en la Norma ST.27. Las incidencias que no se especifican en la Norma ST.27, como la D00, pueden combinarse con una etiqueta apropiada para indicar más adecuadamente la naturaleza de la incidencia nacional. Las Oficinas pueden experimentar con estas incidencias no especificadas según sus necesidades, y los datos sobre el uso de incidencias no especificadas pueden recopilarse y examinarse para su inclusión en forma de incidencias periódicas en futuras versiones de la Norma ST.27.
3. La propuesta también presenta una serie de posibles inconvenientes. Algunas Oficinas prefieren utilizar los códigos existentes porque son más breves o sencillos. Algunas Oficinas desean mantener el sistema actual para preservar sus inversiones o planes de aplicación. Algunas Oficinas no están convencidas de que merezca la pena la mayor complejidad que supone indicar la información adicional en aras de los posibles beneficios. En cambio, otras Oficinas no consideran que los cambios propuestos sean suficientes y que quizá sea necesario realizar una reorganización más amplia de la lista de incidencias y códigos.

CAMBIOS EN EL CUERPO PRINCIPAL DE LA NORMA ST.27

1. Debido a esas cuestiones relativas a la organización de las incidencias, el Equipo Técnico necesita más tiempo para examinar esta propuesta. Algunos miembros del Equipo Técnico estaban a favor de la propuesta, algunos eran reacios a efectuar cambios, mientras que otros querían estudiar formas alternativas de clasificar las incidencias de la Norma ST.27. Dado que el Equipo Técnico sigue revisando la propuesta, en la séptima sesión del CWS se presentará más información sobre la propuesta por medio de un informe verbal.
2. Conviene poner a punto el formato del código de incidencia relativa a la situación de la Norma ST.27 para que las OPI puedan aplicar con seguridad dicha norma. Por lo tanto, la Oficina Internacional propone que se añadan tres caracteres adicionales al final de los códigos de incidencias de la Norma ST.27. Los caracteres reservados se fijarán en forma de “xxx” en la versión de la Norma ST.27 que se apruebe en la presente sesión del CWS. Muchas normas técnicas del sector incluyen campos reservados para su posible utilización en el futuro, al igual que en el caso de varias normas de la OMPI, como la Norma ST.8. El Equipo Técnico continuará examinando posibles usos de esos caracteres reservados tras la séptima sesión del CWS y presentará una propuesta para utilizar los caracteres reservados en la octava sesión del CWS, si el Equipo Técnico llega a un acuerdo. Hasta que el CWS apruebe dicha propuesta en el futuro, se indicará que esos caracteres están reservados para su utilización en el futuro.
3. A fin de plasmar esta propuesta, se proponen los siguientes cambios en el cuerpo principal de la Norma ST.27 (se indican los cambios con respecto a la versión publicada en noviembre de 2018):
4. Código de incidencia principal en el párrafo 31:

31. Las incidencias principales están formadas por la combinación de una única letra seguida del número “10”, un punto y “xxx”. Se asigna una letra a cada categoría. Los tres caracteres adicionales después del punto se reservan para su posible uso en el futuro.

1. Código de incidencia detallada en el párrafo 34:

34. El código de las incidencias detalladas se compone de una combinación de una letra seguida de un número de dos dígitos del 11 al 99, un punto y “xxx”. La letra se asigna conforme a las categorías. Los códigos de las incidencias detalladas figuran en el Anexo I Los tres caracteres adicionales después del punto se reservan para su posible uso en el futuro.

1. El texto actual de la nota editorial se sustituirá por el texto siguiente:

*Nota editorial de la Oficina Internacional*

*Las OPI podrán comenzar a aplicar la Norma ST.27 para intercambiar datos sobre la situación jurídica. El Equipo Técnico de la Situación Jurídica seguirá revisando los títulos y descripciones de las categorías e incidencias, según sea necesario, mientras las OPI continúan mejorando sus correspondencias.*

*El CWS ha aprobado que se reserven tres caracteres adicionales en el código de incidencia relativa a la situación para cada incidencia. Esos caracteres reservados son útiles para la labor futura sobre la norma y quedan reservados de modo que las Oficinas puedan aplicar la norma existente con seguridad. El Equipo Técnico de la Situación Jurídica seguirá estudiando propuestas para utilizar los caracteres reservados después de la séptima sesión del CWS e informará de las propuestas acordadas en la octava sesión del CWS. Si el Equipo Técnico no llega a un acuerdo sobre ninguna propuesta, los caracteres reservados seguirán sin ser utilizados, pero se conservarán para poder utilizarlos en el futuro.*

1. *Se invita al CWS a:*
2. *tomar nota del contenido del presente documento;*
3. *examinar y aprobar la propuesta de revisión del cuerpo principal de la Norma ST.27 de la OMPI, según se indica en el párrafo 24;*
4. *examinar y aprobar la propuesta de revisión del Anexo I, con las actualizaciones correspondientes del Anexo II de la Norma ST.27 de la OMPI, según se indica en los párrafos 4 a 8;*
5. *examinar y aprobar el nuevo Documento de orientación sobre los casos frecuentes propuesto como Anexo V de la Norma ST.27 de la OMPI, según se indica en los párrafos 10 a 12, que se reproduce en el Anexo I del presente documento, y cambiar el actual Anexo V al Anexo VI con el título Documento de orientación basado en categorías; y*
6. *formular comentarios sobre posibles usos del campo reservado o de las 15 etiquetas de procedimiento propuestos por la Oficina Internacional, según se indica en los párrafos 15 a 18 y 23 a 24.*

[Sigue el Anexo I (Anexo V de la Norma ST.27)]