|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-S | **S** |
| CWS/4/5  |
| ORIGINAL: INGLÉS  |
| FECHA: 18 DE MARZO DE 2014  |

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

**Cuarta sesión**

**Ginebra, 12 a 16 de mayo de 2014**

REVISIÓN DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

*Documento preparado por la Secretaría*

## INTRODUCCIÓN

1. El Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS), en su segunda sesión celebrada en abril-mayo de 2012, acordó crear la tarea Nº45 para la revisión de la Norma ST.14 de la OMPI sobre las referencias citadas en los documentos de patente. El CWS también decidió crear el Equipo Técnico de la Norma ST.14 para que se ocupara de esa revisión (véanse los párrafos 28 a 31 del documento CWS/2/14).
2. La tarea Nº 45 consta de dos componentes:
	1. preparar una propuesta de revisión de los códigos de categorías descritos en el párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI, teniendo en cuenta los comentarios y los proyectos de propuesta recogidos en los párrafos 7 y 10 a 14 del documento CWS/2/6.
	2. estudiar la pertinencia de revisar las recomendaciones para la identificación de citas de documentos distintos de los documentos de patentes a fin de armonizar la Norma ST.14 de la OMPI con la Norma Internacional ISO 690:2010 (Información y documentación – Directrices para las referencias bibliográficas y las citas de recursos de información) y preparar la propuesta correspondiente, en caso de considerarse pertinente la revisión.
3. En su tercera sesión, celebrada en abril de 2013, el CWS tomó nota del informe de situación relativo a la revisión de la Norma ST.14 de la OMPI preparado por la Oficina Internacional y, en cumplimiento de lo solicitado, proporcionó comentarios y orientación sobre ciertas cuestiones planteadas por el Equipo Técnico de la Norma ST.14. (véase el documento CWS/3/4, y los párrafos 29 a 41 del documento CWS/3/14). Partiendo de esa base y, de conformidad con la petición del CWS, el Equipo Técnico de la Norma ST.14 prosiguió sus debates. Los resultados de la labor realizada hasta la fecha figuran en el presente documento.
4. El objetivo principal de la revisión de los códigos de categorías (primer componente de la Tarea) es introducir una distinción en los informes de búsqueda entre los documentos citados por su novedad y los documentos citados por su pertinencia para la actividad inventiva, cuando se examinan de forma aislada. En la práctica, esto significa reemplazar la categoría “X” por dos nuevas categorías, la “N” y la “I” de modo que la categoría “N” se aplique a los documentos citados en los que se indique que la invención reivindicada no puede considerarse nueva cuando el documento se examina de forma aislada, y la categoría “I” a los documentos citados en los que se indique que no puede considerarse que la invención reivindicada implica actividad inventiva cuando el documento se examina de forma aislada. Al mismo tiempo, se pidió al Equipo Técnico que la propuesta de revisión brindara orientación sobre el período de transición para la utilización al mismo tiempo de estos tres códigos, “X”, “N” e “I”, y que los detalles de esta transición figuraran en una nota editorial.
5. Sin embargo, durante el debate que siguió a la tercera sesión del CWS, algunos miembros del Equipo Técnico volvieron a cuestionar las ventajas prácticas de este cambio para todo el sistema, es decir, el equilibrio entre el valor añadido de suministrar información más detallada en los informes de búsqueda y la carga adicional que esto representa para los examinadores. Teniendo en cuenta que este dilema afecta la base de la propuesta y el mandato asignado por el Comité, sobre todo en lo que se refiere a la conveniencia de revisar los códigos de categorías, el Equipo Técnico desea exponer los argumentos expresados durante el debate para que el CWS los examine y adopte una decisión al respecto (véanse los párrafos 8 y 9, *infra*).
6. Con respecto al segundo componente de la Tarea, el trabajo se retomará al final de la presente (cuarta) sesión del CWS sobre la base de las observaciones expresadas previamente y los resultados de los análisis presentados por la OEP en enero de 2014 (véanse los párrafos 11 a 13, *infra*).

## DEBATES DEL EQUIPO TÉCNICO

### Revisión de los códigos de categorías

1. Tras la tercera sesión del CWS, y a pedido de dicho Comité, el Equipo Técnico preparó una propuesta de revisión del párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI, que se recoge en el Anexo I del presente documento, y un proyecto de nota editorial que figura en el Anexo II del presente documento.
2. Sin embargo, no fue posible alcanzar consenso en torno a la conveniencia de revisar la propuesta, es decir, el equilibrio entre las ventajas previstas al convertir las nuevas categorías “N” e “I” en obligatorias, y las posibles desventajas de esta decisión (véase el párrafo 4, *supra*). Esta cuestión también se expuso en la vigésima primera sesión de la Reunión de Administraciones Internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, celebrada del 11 al 13 de febrero de 2014, para que se formularan comentarios al respecto (véase el documento PCT/MIA/21/5).
3. A continuación se resumen las ventajas y desventajas de reemplazar la categoría “X” por las categorías “N” e “I” tomadas en cuenta por el Equipo Técnico:
	1. la inclusión de las nuevas categorías “N” e “I” significaría contar con información más detallada sobre la pertinencia de los documentos citados en el informe de búsqueda;
	2. en el caso de las solicitudes internacionales PCT, la distinción entre novedad y actividad inventiva para los documentos individuales citados en el informe de búsqueda internacional significaría que la información se haría pública en una etapa anterior del trámite de solicitud. Estos mismos argumentos se pueden aplicar a las solicitudes nacionales y regionales;
	3. la información adicional sobre la pertinencia de un documento cuando se examina de forma aislada podría ser particularmente útil para la reutilización de resultados y los proyectos de cooperación;
	4. la falta de una definición armonizada de novedad y actividad inventiva podría dar lugar a una aplicación no uniforme entre las oficinas de patentes al citar documentos individuales como pertinentes para la novedad en la categoría “N”, o para la actividad inventiva en la categoría “I”. Esto podría inducir a error a las oficinas y los solicitantes, y dar lugar a una falta de aplicación normalizada. La definición bien establecida de la categoría “X” ha demostrado que su uso por parte de las oficinas de propiedad industrial es bastante uniforme;
	5. el aumento de trabajo para el examinador que debe decidir si un documento que actualmente se cita con arreglo a la categoría “X” deberá citarse con arreglo a la categoría “N” o “I”. El aumento en el tiempo medio de tramitación de una solicitud de búsqueda provocaría un retraso en la publicación de los informes de búsqueda y, como consecuencia, podría incrementar el volumen de exámenes atrasados en las oficinas de patentes;
	6. la propuesta de suprimir la categoría “X” impedirá al examinador adoptar un enfoque pragmático respecto de los documentos que contienen varias reivindicaciones complejas y múltiples citas complejas.
4. Considerando lo anterior, el Equipo Técnico pide al CWS que tome una decisión definitiva sobre la conveniencia de la revisión propuesta.
5. En caso de que el CWS considere que la revisión es positiva, se someten a su consideración el proyecto de párrafo 14 revisado y el proyecto de nota editorial preparados por el Equipo Técnico que figuran en los Anexos I y II del presente documento.
6. Cabe destacar que si bien los proyectos de revisión y de nota editorial antes mencionados han sido objeto de debate y cuentan con el apoyo de algunos miembros del Equipo Técnico, sin oposiciones expresas, el Equipo Técnico todavía no los ha aprobado oficialmente como las versiones que se han de presentar al CWS para su consideración y aprobación. Por lo tanto, se invita al CWS a aprobar los proyectos propuestos en la forma presentada, o bien, reenviarlos al Equipo Técnico, junto con una decisión tomada respecto de la cuestión planteada en los párrafos 5 y 8 a 10 del presente documento, para confirmar que la revisión propuesta cuenta con el apoyo necesario.

### Recomendaciones relativas a la literatura distinta de las patentes

1. Tal como se indica en el párrafo 2, *supra*, el segundo componente de la Tarea Nº 45 tiene que ver con la posible armonización de la Norma ST.14 de la OMPI con la Norma Internacional ISO 690:2010 (*Información y documentación – Directrices para las referencias bibliográficas y las citas de recursos de información*). En la tercera sesión del CWS, se extendió el alcance de este componente a fin de incluir la cuestión de citar documentos en idiomas distintos del idioma del informe de búsqueda.
2. La OEP finalizó el análisis sobre la Norma Internacional ISO 690:2010 y compartió los resultados con el Equipo Técnico en enero de 2014 (véase el párrafo 19 del documento CWS/3/4).
3. Sobre la base de la documentación presentada por la OEP, el Equipo Técnico prevé comenzar a preparar la propuesta relativa a este componente de la Tarea Nº 45 al finalizar la cuarta sesión del CWS.
4. *Se invita al CWS a:*

 *a) tomar nota del informe de situación sobre la labor del Equipo Técnico ST.14 que figura en el presente documento;*

 *b) tomar nota de las consideraciones mencionadas en los párrafos 5,8 y 9,* supra*;*

 *c) determinar la conveniencia de la revisión propuesta, según se solicita en el párrafo 10,* supra*;*

 *d) en caso de decisión positiva respecto de la cuestión mencionada en el párrafo 16.c),* supra*, examinar el proyecto de párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI en su forma revisada que figura en el Apéndice del Anexo I del presente documento, y aprobar la revisión propuesta o reenviarla al Equipo Técnico para su confirmación (véanse los párrafos 10 a 12,* supra*); y*

 *e) en caso de decisión positiva respecto de la revisión propuesta en el párrafo anterior, examinar el proyecto de nota editorial que se prevé incluir en la Norma, junto con las medidas de seguimiento que habrá de tomar la Oficina Internacional (véanse los párrafos 4 y 5 del Anexo II) y aprobarlos o reenviarlos al Equipo Técnico para su confirmación (véanse los párrafos 10 a 12,* supra*).*

[Siguen los Anexos]