

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 N°45 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 N° 45 consta de dos componentes:
 - a) 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.
 - b) 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

7. 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.

8. 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).

9. 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:

- a) 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;
- b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) 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;

f) 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.

10. Considerando lo anterior, el Equipo Técnico pide al CWS que tome una decisión definitiva sobre la conveniencia de la revisión propuesta.

11. 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.

12. 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

13. Tal como se indica en el párrafo 2, *supra*, el segundo componente de la Tarea N° 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.

14. 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).

15. 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 N° 45 al finalizar la cuarta sesión del CWS.

16. *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]

PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PÁRRAFO 14 DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

1. El presente Anexo contiene una propuesta de revisión del párrafo 14 de la norma ST.14 de la OMPI preparada por el Equipo Técnico ST.14 de conformidad con el primer componente de la Tarea N° 45 del programa de trabajo del CWS. El proyecto de versión revisada del mencionado párrafo figura en el Apéndice del Anexo I del presente documento.
2. En la versión revisada del párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI figuran los siguientes cambios (los cambios se encuentran en sombreado):

- a) nueva categoría “N”:

Categoría “N”: La invención reivindicada no puede considerarse nueva cuando el documento se examina de forma aislada.

- b) nueva categoría “I”:

Categoría “I”: No puede considerarse que la invención reivindicada implica actividad inventiva cuando el documento se examina de forma aislada.

- c) definición revisada de la categoría “X” con la recomendación de no seguir utilizando esta categoría en los nuevos informes de búsqueda:

~~Categoría “X”: La invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que implique actividad inventiva cuando el documento se examina de forma aislada;~~

Categoría “X”¹: esta categoría se recomendaba anteriormente para indicar que la invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que implica actividad inventiva cuando el documento se examina en forma aislada. Se recomienda no seguir utilizando esta categoría en los nuevos informes de búsqueda, y sustituirla por las categorías más específicas “N” o “I”.

- d) las definiciones revisadas de las categorías “E” y “O” con la recomendación de acompañar preferiblemente estas categorías de otras categorías:

Categoría “E”: documento de patente anterior tal como se define en la Regla 33.1.c) del Reglamento del PCT, ~~pero~~ publicado en la fecha de presentación internacional o con posterioridad a dicha fecha. El código “E” deberá preferiblemente ir acompañado de una de las categorías “N”, “I”, “X”¹, “Y” o “A”;

Categoría “O”: documento que se refiere a una divulgación oral, uso, exposición u otro medio; El código “O” deberá preferiblemente ir acompañado de una de las categorías “N”, “I”, “X”¹, “Y” o “A”;

- e) definición revisada de la categoría “P” para ampliar su alcance a los documentos publicados en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud:

Categoría “P”: documento publicado antes de la fecha de presentación (en el caso del PCT, la fecha de presentación internacional) pero ~~en después de~~ la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud o con posterioridad a dicha fecha. El código “P” siempre deberá ir acompañado de una de las categorías “N”, “I”, “X”¹, “Y” o “A”;

- f) nueva nota de pie de página que refleja las disposiciones de aplicación de conformidad con la nota editorial (véase el Anexo II del documento CWS/4/5):

¹ Se recomienda que las oficinas de propiedad industrial dejen de utilizar la categoría “X”.

sin embargo, los informes de búsqueda que se emitan antes del 1 de julio de 2015 podrán utilizar esta categoría como categoría principal o acompañando a las categorías "E", "O" o "P".

[Sigue el Apéndice]

APÉNDICE

PROYECTO DE VERSIÓN REVISADA DEL PÁRRAFO 14 DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

14. Se recomienda que cualquier documento (referencia) mencionado en el párrafo 7, *supra*, y citado en el informe de búsqueda se indique por las letras siguientes o por un signo que deberá situarse al lado de la cita de dicho documento (referencia):

a) *Categorías indicativas de documentos citados (referencias) de particular importancia:*

Categoría "N": la invención reivindicada no puede considerarse nueva cuando el documento se examina de forma aislada;

Categoría "I": no puede considerarse que la invención reivindicada implica actividad inventiva cuando el documento se examina de forma aislada;

Categoría "Y": no puede considerarse que la invención reivindicada implica actividad inventiva cuando el documento está combinado con uno o varios documentos, siendo tal combinación evidente para una persona del oficio;

Categoría "X"¹: esta categoría se recomendaba anteriormente para indicar que la invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que implica actividad inventiva cuando el documento se examina en forma aislada. Se recomienda no seguir utilizando esta categoría en los nuevos informes de búsqueda, y sustituirla por las categorías más específicas "N" o "I".

b) *Categorías indicativas de documentos citados (referencias) de otro estado de la técnica pertinente:*

Categoría "A": documento que define el estado general de la técnica que no se considera de particular importancia;

Categoría "D": documento citado por el solicitante en la solicitud y cuyo documento (referencia) fue mencionado durante el procedimiento de búsqueda. El código "D" siempre deberá ir acompañado de una de las categorías indicativas de la pertinencia del documento citado;

Categoría "E": documento de patente anterior, tal como se define en la Regla 33.1.c) del Reglamento del PCT, publicado en la fecha de presentación internacional o con posterioridad a dicha fecha; El Código "E" deberá preferiblemente ir acompañado de una de las categorías "N", "I", "X"¹, "Y" o "A";

Categoría "L": Documento que puede plantear dudas sobre la reivindicación o reivindicaciones de prioridad o que se cita para establecer la fecha de publicación de otra cita por otra razón especial (deberá darse la razón para citar el documento);

Categoría "O": documento que se refiere a una divulgación oral, uso, exposición u otro medio. El Código "O" deberá preferiblemente ir acompañado de una de las categorías "N", "I", "X"¹, "Y" o "A";

Categoría "P": documento publicado antes de la fecha de presentación (en el caso del PCT, la fecha de presentación internacional) pero en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud o con posterioridad a dicha fecha. El código "P" siempre deberá ir acompañado de una de las categorías "N", "I", "X", "Y" o "A";

Categoría "T": documento publicado después de la fecha de presentación (en el caso del PCT, la fecha de presentación internacional), o de la fecha de prioridad y que no esté en conflicto con la solicitud, pero que se cita para comprender el principio o teoría que caracteriza la invención;

Categoría "&": documento que es miembro de la misma familia de patentes o documento cuyo contenido no ha sido verificado por el examinador pero que se supone que es substancialmente idéntico al de otro documento que haya inspeccionado el examinador.

[Sigue el Anexo II]

¹ Se recomienda que las oficinas de propiedad industrial dejen de utilizar la categoría "X", sin embargo, los informes de búsqueda que se emitan antes del 1 de julio de 2015 podrán utilizar esta categoría como categoría principal o acompañando a las categorías "E", "O" o "P".

PROPUESTA RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 14 DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

1. Este documento contiene la propuesta relativa a la aplicación del párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI preparada por el Equipo Técnico ST.14, de conformidad con el primer componente de la Tarea N° 45 del programa de trabajo del CWS, y a petición de dicho Comité (véase el párrafo 39 del documento CWS/3/14).

2. A fin de disponer de tiempo suficiente (no menos de un año) para que las oficinas de propiedad industrial puedan aplicar la Norma revisada, y para alinear la revisión de la Norma ST.14 con la revisión de la Instrucción Administrativa del PCT, se propone como fecha de aplicación el 1 de julio de 2015, siempre y cuando el CWS adopte la revisión durante su cuarta sesión, en mayo de 2014.

3. En cuanto al período de transición para la utilización al mismo tiempo de los tres códigos “X”, “N” e “I”, el Equipo Técnico llegó a la conclusión de que no es aconsejable establecer dicho período. Se explicó que el uso paralelo de los tres códigos “X”, “N” e “I” podría dar lugar a confusión y, por lo tanto, el Equipo Técnico propuso al CWS que considerara una “transición clara” de la categoría “X” a las categorías “N” e “I”, es decir, que a partir del 1 de julio de 2015, los informes de búsqueda no deben incluir el código “X”.

4. A condición de que el Comité dé su visto bueno a la revisión del párrafo 14 de la Norma ST.14, se presenta al CWS el siguiente proyecto de nota editorial para su consideración y aprobación:

“Nota editorial de la Oficina Internacional

“El Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) aprobó la revisión de la presente Norma en su cuarta sesión, en mayo 16 de 2014.

“El CWS acordó que las oficinas de propiedad industrial aplicaran las disposiciones del párrafo 14 de la Norma ST.14, en su forma revisada, a todos los informes de búsqueda establecidos a partir del 1 de julio de 2015. En el caso de los informes de búsqueda establecidos antes de esa fecha, deberá seguir utilizándose la versión anterior de dicho párrafo 14 (véase el Anexo).”

5. Según se indica en el proyecto de nota editorial, se propone que la versión actual del párrafo 14 de la Norma ST.14 se mantenga en el Anexo de la Norma, al menos hasta el 1 de julio de 2015. A partir de esa fecha, la Oficina Internacional deberá quitar la nota editorial y el Anexo como un cambio editorial e informar al CWS al respecto.

[Fin del Anexo II y del documento]