

Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)

**Reanudación de la cuarta sesión
Ginebra, 21 a 24 de marzo de 2016**

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA NORMA TÉCNICA DE LA OMPI PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PATENTES POR LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. Desde la cuarta sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS), celebrada en mayo de 2014, el Equipo Técnico de la Situación Jurídica (LSTF) prosiguió la labor de ejecutar la Tarea Nº 47: “Preparar una propuesta de establecimiento de una nueva norma técnica de la OMPI para el intercambio de datos sobre la situación jurídica de las patentes por las oficinas de propiedad industrial. Una vez finalizada esta tarea, la propuesta correspondiente deberá extenderse a las marcas y dibujos y modelos industriales”.
2. En el momento de preparar el presente documento, participan en el Equipo Técnico los representantes de 25 países, organizaciones intergubernamentales y organizaciones internacionales no gubernamentales. Desde mayo de 2014, el Equipo Técnico llevó a cabo los debates mediante un foro electrónico y conferencias en línea y una reunión presencial celebrada en junio de 2015.
3. Como resultado de los debates, el LSTF llegó a un acuerdo provisional sobre las siguientes partes importantes de la nueva norma técnica: los objetivos y el alcance de la nueva norma técnica; los componentes de la información sobre incidencias relativas a la situación jurídica y la lista de incidencias principales. El LSTF acordó asimismo incluir en la nueva norma técnica un modelo global de tramitación de solicitudes de patente para tener una perspectiva general común del procedimiento de concesión de patentes en todo el mundo. El proyecto de modelo acordado se reproduce en el Anexo I del presente documento.

HOJA DE RUTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA NORMA TÉCNICA

Objetivos y alcance

4. El LSTF acordó de manera provisional que la nueva norma técnica estaría destinada a ofrecer recomendaciones a las autoridades nacionales, regionales e internacionales que se ocupan de la información de propiedad industrial (P.I.) teniendo en cuenta las legislaciones nacionales de P.I. o los convenios internacionales de P.I.
5. El LSTF considera que la norma técnica deberá promover el intercambio eficaz de datos sobre la situación jurídica de las patentes de manera armonizada por las oficinas de propiedad industrial (OPI) a fin de que accedan fácilmente a esos datos los usuarios de información sobre P.I., las OPI, los proveedores de datos de P.I., el público en general y otras partes interesadas. La norma técnica deberá proporcionar la lista de incidencias que puedan tener lugar durante el ciclo de vida de una patente. Asimismo, deberá proporcionar las características técnicas de los datos vinculados a esas incidencias, como la estructura y los componentes de datos, a los fines del intercambio electrónico de datos.
6. Cabe subrayar que la situación jurídica de las patentes puede determinarse mediante una o varias incidencias que tienen lugar de conformidad con las respectivas legislaciones y reglamentos de patentes de una jurisdicción determinada. Teniendo en cuenta la diversidad de la legislación y las prácticas de patentes que existe entre las distintas jurisdicciones, el LSTF acordó que la nueva norma técnica no debería tratar de armonizar los requisitos sustantivos y de procedimiento vigentes en las legislaciones y reglamentos nacionales o regionales.
7. A fin de intercambiar datos sobre la situación jurídica de las patentes de manera armonizada, el LSTF considera que en la nueva norma técnica se especificará:
 - qué datos deberán intercambiarse sobre la situación jurídica; y
 - cómo deberán estructurarse dichos datos.

Procedimiento de trabajo

8. A fin de llevar a cabo los debates, el LSTF señaló las tres fases siguientes, que comprenden varios temas concretos:
 - a) Fase 1: el panorama general y el alcance de la nueva norma técnica;
 - b) Fase 2: los datos que han de intercambiarse sobre la situación jurídica, especialmente la lista de incidencias; y
 - c) Fase 3: la estructura de los datos, teniendo en cuenta la serie de datos mínima, por ejemplo, la identificación de las incidencias, los datos bibliográficos conexos, etc., y la codificación de los datos sobre la situación jurídica a los fines del intercambio electrónico de datos.
9. Cabe señalar que el LSTF había finalizado la fase 1 en enero de 2014 y estaba trabajando en la Fase 2 en el momento de redactar el presente documento.

COMPONENTES DE LA INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS RELATIVAS A LA SITUACIÓN JURÍDICA

10. El LSTF acordó que una incidencia relativa a la situación jurídica consta de tres elementos, a saber, la etapa, la incidencia y el estado, a fin de indicar la información sobre la situación de una solicitud o patente en un momento dado. El LSTF acordó igualmente las siguientes descripciones de los tres elementos:
 - a) Etapa: Etapa de procesamiento/tramitación de la solicitud o patente en un momento dado con arreglo a la legislación aplicable de la OPI.

b) Incidencia: Hecho que tiene lugar en el procesamiento/tramitación de la solicitud o patente en un momento dado con arreglo a la legislación aplicable de la OPI, que puede ocasionar un cambio en el estado y/o situación de la solicitud o patente. La incidencia es ocasionada por una acción de la OPI, el solicitante, el titular o un tercero.

c) Estado: Estado de la solicitud o patente en un momento dado con arreglo a la legislación aplicable de la OPI.

Etapas

11. Los miembros del Equipo Técnico acordaron provisionalmente las seis etapas siguientes:

- a) Presentación
- b) Examen
- c) Anterior a la concesión
- d) Concesión
- e) Posterior a la concesión
- f) Anulación (probable)

Incidencias

12. El LSTF acordó definir dos series de incidencias en la nueva norma técnica, que son el conjunto de incidencias principales y el conjunto de incidencias detalladas. Además, los miembros del Equipo Técnico llegaron a un acuerdo sobre las 18 incidencias principales, que se reproducen en el Anexo II del presente documento. El LSTF pide al CWS que formule comentarios sobre las incidencias principales que constituyen un hito importante para la elaboración de la nueva norma técnica.

13. Con respecto a las incidencias detalladas, los miembros del LSTF prepararon tres proyectos de versiones y las examinaron en varias rondas de debates. En el proyecto más reciente figuran unas 130 incidencias detalladas y el LSTF seguirá examinándolas para completar la lista de incidencias detalladas.

Estados

14. El LSTF llegó a un acuerdo sobre los tres estados, a saber, solicitud o patente “activa”, “inactiva” y “anulada”, junto con las descripciones siguientes:

- a) Activa: la solicitud o patente se hallaba en vigor en el momento en que la OPI proporcionó información sobre la situación jurídica.
- b) Inactiva: la solicitud o patente no se hallaba en vigor en el momento en que la OPI proporcionó información sobre la situación jurídica, por ejemplo, debido a la falta de pago, retirada o expiración.
- c) Anulada: la solicitud o patente había sido anulada permanentemente por la OPI. Sírvase observar que no todas la OPI aplican esta categoría con arreglo a la norma. De manera excepcional, este estado puede volver al de solicitud o patente “activa” o “inactiva” debido a la decisión de un tribunal o a un cambio en la legislación de P.I.

ESTRUCTURA DE LA LISTA DE INCIDENCIAS

15. El LSTF examinó la manera de enumerar y agrupar las incidencias en la norma técnica. Se acordó que la lista de incidencias de la norma técnica consistiera en tres partes: categoría, incidencias principales e incidencias detalladas. Asimismo, se acordó que las incidencias

principales y detalladas pertinentes se agruparan en la misma categoría y que las incidencias principales figuraran en primera posición de las respectivas categorías. Por ejemplo,

[Categoría]

- Suspensión de la tramitación de la solicitud

[Incidencias principales]

- Se ha suspendido la tramitación de la solicitud

[Incidencias detalladas]

- Se ha retirado la solicitud
- Se considera que la solicitud se ha retirado o abandonado o que ha caducado
- Se ha rechazado la solicitud a raíz del examen
- ...

CUESTIONES PENDIENTES

16. En el momento de preparar el presente documento, el LSTF se ocupa de las siguientes cuestiones pendientes:

- a) Determinar si las incidencias principales deben ser obligatorias o no;
- b) determinar si debe intercambiarse el registro o el historial de las incidencias;
- c) determinar cuál sería la recomendación para la frecuencia del intercambio de datos sobre la situación jurídica;
- d) determinar qué serie de incidencias han de suministrarse: solo las incidencias principales, las incidencias principales y las detalladas, o las incidencias principales y las detalladas acompañadas de las incidencias sin tratar que producen actualmente las OPI;
- e) determinar si debe suministrarse o no información sobre la transición de las etapas (de una etapa a otra) con las incidencias;
- f) las descripciones de las seis etapas; y
- g) la lista de incidencias detalladas.

PLAN DE TRABAJO

17. El LSTF tiene previsto finalizar el proyecto de lista de incidencias detalladas en el primer semestre de 2016. Al preparar la lista de incidencias, los miembros del Equipo Técnico también tienen previsto comparar las incidencias reales sobre la situación jurídica que difunde actualmente su Oficina con el proyecto de incidencias de la norma técnica, es decir, las incidencias principales y las detalladas, a fin de saber si sus incidencias reales pueden integrarse en la lista de incidencias de la norma técnica.

18. A fin de finalizar la lista de normas técnicas y examinar las cuestiones pendientes, el LSTF organizará reuniones presenciales en 2016.

19. *Se invita al CWS a*

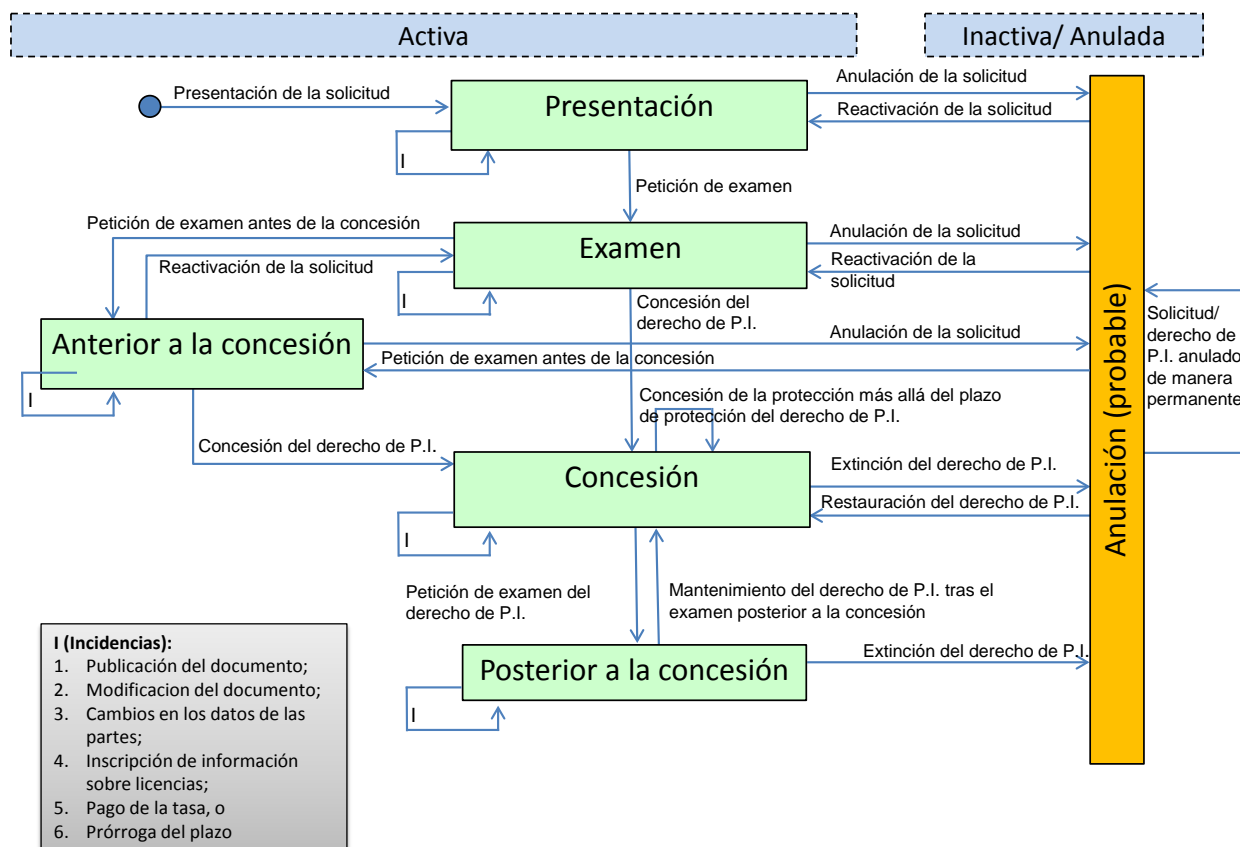
- a) *tomar nota de los resultados de la labor del Equipo Técnico de la Situación Jurídica y el informe del responsable del Equipo Técnico; y*

*b) formular comentarios
sobre las incidencias principales
mencionadas en el párrafo 12, que se
reproducen en el Anexo II del presente
documento.*

[Sigue el Anexo I]

MODELO GLOBAL DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE (PROYECTO)

Modelo global de tramitación de solicitudes de patente



[Sigue el Anexo II]

18 INCIDENCIAS PRINCIPALES

1. Presentación de la solicitud: presentación de una solicitud nacional o regional o inicio de la tramitación de la fase nacional del PCT en una Oficina de P.I. nacional o regional.
2. Anulación de la solicitud: se ha anulado la solicitud debido a que ha sido rechazada por la Oficina de P.I., la han retirado los solicitantes o no se ha procedido a la tramitación, por ejemplo, porque no se han pagado las tasas o no se ha respondido a una acción oficial dentro del plazo pertinente.
3. Reactivación de la solicitud: la solicitud se ha reactivado.
4. Petición de examen: se ha solicitado el examen de la solicitud.
5. Petición de examen antes de la concesión: se ha solicitado el examen antes de la concesión, por ejemplo, mediante recurso administrativo u oposición, para impugnar la decisión de la Oficina de P.I. competente.
6. Concesión del derecho de P.I.: se ha concedido la patente, o se tiene previsto concederla, tras los procedimientos de examen o anteriores a la concesión, de forma íntegra o modificada.
7. Concesión de la protección más allá del plazo de protección del derecho de P.I.: se ha concedido el ajuste del período de vigencia de la patente, la prórroga del período de vigencia de la patente o un certificado complementario de protección.
8. Extinción del derecho de P.I.: el derecho de P.I. se ha extinguido debido a la expiración, la revocación o la renuncia al derecho, al impago de la tasa de renovación o como consecuencia del examen de dicho derecho, por ejemplo, mediante recurso u oposición posterior a la concesión.
9. Restauración del derecho de P.I.: se ha restaurado el derecho de P.I. después de la extinción.
10. Petición de examen del derecho de P.I.: se ha solicitado el proceso de examen posterior a la concesión, por ejemplo, mediante recurso, oposición o nuevo examen.
11. Mantenimiento del derecho de P.I. tras el examen posterior a la concesión: se ha mantenido el derecho de P.I. de forma íntegra o modificada tras el proceso de examen de dicho derecho.
12. Anulación permanente de la solicitud o del derecho de P.I.: se ha anulado permanentemente la solicitud o el derecho de P.I.
13. Modificación de documento: se ha modificado o corregido la solicitud o el documento de patente.
14. Publicación de documento: una Oficina de P.I. ha publicado una solicitud, una patente o información bibliográfica.
15. Cambios en los datos de las partes: se ha producido un cambio en los datos que identifican a las partes que guardan relación con la solicitud o el derecho de P.I., por ejemplo, el nombre o dirección del solicitante, inventor, representante o titular.
16. Inscripción de información sobre licencias: se ha inscrito información sobre licencias, garantías prendarias, prendas o hipotecas.
17. Prórroga del plazo: prórroga de un plazo o continuación de la tramitación para completar los procedimientos necesarios, por ejemplo, el pago de tasas o la elaboración de la memoria descriptiva.

18. Pago de la tasa: se ha efectuado el pago de las tasas, por ejemplo, las tasas de renovación o de mantenimiento.

[Fin del Anexo II y del documento]