

Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

**Duodécima reunión
Ginebra, 11 a 14 de junio de 2019**

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN

Documento preparado por la Oficina Europea de Patentes

RESUMEN

1. En el presente documento se informa acerca de las actividades efectuadas por el Equipo Técnico sobre documentación mínima del PCT (“el Equipo Técnico”) en 2018 y 2019, y sus tareas para 2019-2020.

ANTECEDENTES

2. En enero de 2016, hubo consenso en la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT para reactivar el Equipo Técnico, y la Oficina Internacional invitó a una de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) a que la sustituyera. La Reunión invitó al Equipo Técnico a restablecer su labor con arreglo al documento PCT/MIA/23/5 (véase el párrafo 63 del documento PCT/MIA/23/14) y “reanudar sus debates sobre la adición de bases de datos, como las bases de datos de conocimientos tradicionales, como parte de la documentación mínima del PCT, según se prevé en el documento PCT/MIA/12/6” (véase el párrafo 85.a) del documento PCT/MIA/23/14). Asimismo, a raíz de la petición formulada por la India para que su Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (TKDL) se incluyera en la documentación mínima del PCT (véase el documento PCT/MIA/23/10), la Reunión invitó a la Oficina de Patentes de la India a “presentar un documento de trabajo pormenorizado, que incluya un proyecto revisado del acuerdo de acceso, con sus propuestas acerca de la inclusión de la TKDL de la India en la documentación mínima del PCT, teniendo en cuenta los debates previos mantenidos en el marco de la Reunión, del Equipo Técnico y del CIG, así como los celebrados en el transcurso de la presente sesión de la Reunión” (véase el párrafo 85.b) del documento PCT/MIA/23/14). Por último, la Reunión invitó a la Oficina Internacional a “cooperar estrechamente en los próximos meses con la Oficina de Patentes de la India con miras a avanzar en este tema, ya sea mediante la celebración de

consultas informales y, cuando proceda, a través de comunicaciones por escrito, como las circulares del PCT, a fin de garantizar una preparación adecuada de los debates que tendrán lugar en la próxima sesión de la Reunión a celebrar en 2017” (véase el párrafo 85.c) del documento PCT/MIA/23/14).

3. En febrero de 2016, la Oficina Europea de Patentes (OEP) respondió positivamente a la invitación de la Oficina Internacional y convino en dirigir el Equipo Técnico con arreglo al mandato establecido por la Reunión (documento PCT/MIA/23/14).

OBJETIVOS ACORDADOS

4. Desde 2005, el objetivo general del Equipo Técnico ha sido examinar todos los factores relativos al mantenimiento y la revisión de la lista de colecciones de literatura de patentes y literatura distinta de la de patentes que forman parte de la documentación mínima del PCT, así como recomendar los criterios objetivos que deben cumplir esas colecciones, tanto en papel como en formato electrónico, para poder considerar su inclusión en la documentación mínima del PCT.

5. Como señaló el Grupo de Trabajo del PCT en mayo de 2016, el Equipo Técnico debe cumplir el siguiente mandato (véase el párrafo 9 del documento PCT/WG/9/22):

- a) Aclarar el alcance de la documentación mínima actual del PCT, habida cuenta de que el Manual de Información y Documentación de la OMPI en materia de Propiedad Industrial está obsoleto: la definición y alcance se revisaron por última vez en noviembre de 2001 respecto de la literatura de patentes y en febrero de 2010 respecto de la literatura distinta de la de patentes.
- b) Formular recomendaciones y redactar normas que las oficinas nacionales puedan cumplir de forma razonable a fin de que sus colecciones nacionales sean incluidas en la documentación mínima del PCT, y permitir que las Administraciones Internacionales y los proveedores de bases de datos puedan cargar fácilmente la información necesaria de manera oportuna y fiable. Asimismo, se examinará la cuestión de si los modelos de utilidad también deben formar parte de la documentación mínima.
- c) Proponer componentes claramente definidos de los datos sobre patentes que deben figurar en todas las colecciones de patentes contenidas en la lista de la documentación mínima del PCT (por ejemplo, datos bibliográficos, resúmenes, texto íntegro, imágenes en facsímil, datos relativos a la clasificación), así como los criterios de calidad y divulgación que deben cumplir dichos datos a fin de facilitar las búsquedas y el intercambio de datos entre las oficinas de patentes y los proveedores de bases de datos comerciales.
- d) Definir los criterios necesarios para que una colección de patentes forme parte de la documentación mínima del PCT y la medida en que cabe esperar que las Administraciones incluyan documentos y hagan búsquedas en estos cuando estén en distintos idiomas o en ellos se divulgue información técnica equivalente a la de otros documentos de patentes.
- e) Mejorar la disponibilidad de la información técnica que figura en los documentos de patentes, en particular la cobertura técnica y lingüística de los documentos y la facilidad de búsqueda de la información que contienen. Ello permitirá mejorar la calidad de las búsquedas internacionales y facilitará a terceros el acceso a la información contenida en las patentes.

- f) Formular recomendaciones y proponer mecanismos para la revisión y el mantenimiento de la literatura distinta de la de patentes que forma parte de la documentación mínima del PCT, teniendo en cuenta factores como:
- i) la disponibilidad de acceso a publicaciones periódicas, en particular su disponibilidad en formato electrónico;
 - ii) la gama de sectores tecnológicos que abarcan las publicaciones periódicas, y
 - iii) las condiciones de acceso a las publicaciones periódicas, tales como el costo y la posibilidad de efectuar búsquedas en el texto.
- g) Recomendar criterios para incluir la literatura distinta de la de patentes en la documentación mínima del PCT y, en particular, las condiciones en que debe incluirse el estado de la técnica basado en los conocimientos tradicionales. Además, el Equipo Técnico deberá colaborar con las autoridades de la India, una vez recibida la revisión de sus propuestas detalladas para incluir la base de datos de su TKDL en la documentación mínima del PCT.

METODOLOGÍA ACORDADA Y PLAN DE TRABAJO

6. El Equipo Técnico lleva a cabo sus debates en el foro wiki. Como responsable del Equipo Técnico, la OEP prepara y presenta documentos de debate para que los otros miembros del Equipo los examinen, y coordina los debates con arreglo a una serie de “rondas de debate”. La OEP también establece los plazos para la formulación de comentarios y configura las actividades de modo que las propuestas concretas del Equipo Técnico puedan ser presentadas en las futuras sesiones de la Reunión y del Grupo de Trabajo del PCT.

7. En diciembre de 2016, la OEP publicó en el wiki un documento de posición de alto nivel sobre las actividades del Equipo Técnico previstas en 2017-2018 (véase el Apéndice del documento PCT/MIA/24/4). En dicho documento, la OEP, debido a la interrelación existente entre los siete objetivos enumerados en el párrafo 5, propuso, en aras de la eficiencia, agrupar algunos de los objetivos como se indica a continuación para que el Equipo Técnico pudiera abordarlos:

- Objetivo A: Crear un inventario actualizado de la documentación mínima actual del PCT, en lo que atañe tanto a la literatura de patentes como a la literatura distinta de la de patentes.
- Objetivo B: Recomendar criterios y normas para incluir las colecciones nacionales de patentes en la documentación mínima del PCT.
- Objetivo C: Proponer componentes bibliográficos y textuales claramente definidos de los datos sobre patentes que deberían figurar en las colecciones de patentes pertenecientes a la documentación mínima del PCT.
- Objetivo D: Recomendar criterios y normas para el examen, la adición y el mantenimiento de la literatura distinta de la de patentes y el estado de la técnica basado en los conocimientos tradicionales, y posteriormente evaluar, con arreglo a los criterios que se hayan establecido, la propuesta revisada de las autoridades de la India sobre la TKDL.

8. En el documento de posición mencionado anteriormente, la OEP propuso moderar los debates sobre los objetivos A, B y C, e invitó a un miembro del Equipo Técnico a moderar los debates sobre el objetivo D.

9. El plan de trabajo propuesto por la OEP recibió el apoyo de los miembros del Equipo Técnico y de la Reunión (documento PCT/MIA/24/15). La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) se ofreció para dirigir el cuarto objetivo, lo cual fue encomiado por la Reunión (véanse los párrafos 71 y 72 del documento PCT/MIA/24/15).

SITUACIÓN ACTUAL

10. Los debates sobre el objetivo A se iniciaron en abril de 2017. Se centraron en la revisión de las listas de publicaciones de literatura de patentes y distinta de la de patentes que pertenecen a la documentación mínima del PCT. Ambas listas se han revisado, modificado y ampliado de manera exhaustiva para actualizar sus contenidos y ajustarlos a la Regla 34.1.

11. Gracias a la activa participación y contribución de los miembros del Equipo Técnico, en el último trimestre de 2017 la OEP finalizó el inventario actualizado de la documentación mínima actual del PCT, que fue aceptado por los miembros del Equipo Técnico como referencia a partir de la cual se pueden efectuar nuevas mejoras, cumpliéndose así el Objetivo A. Dicho inventario actualizado se publicará en breve en el sitio web de la OMPI.

12. En 2018, el Equipo Técnico empezó a trabajar en los objetivos B, C y D mediante una serie de rondas de debate en la wiki. Se logró un importante avance en los objetivos B y C con respecto a los principios fundamentales.

13. Con respecto al objetivo B, los debates se centraron en examinar dos cuestiones principales:

a) La primera cuestión se refiere a los criterios basados en el idioma contenidos actualmente en la Regla 34.1, que dan lugar a la siguiente situación:

- las colecciones nacionales de patentes de algunas ISA no pertenecen a la documentación mínima del PCT;
- el contenido de la documentación mínima del PCT varía en función de los idiomas oficiales de la ISA y de la disponibilidad de resúmenes en inglés, y
- la parte dedicada a la literatura de patentes de la documentación mínima del PCT se limita a los documentos de patente publicados en un número de idiomas limitado.

b) La segunda cuestión se refiere a los modelos de utilidad. Actualmente, en la Regla 34.1 solo se mencionan expresamente los modelos de utilidad de Francia como parte de la documentación mínima del PCT, de manera que se omiten otras colecciones de modelos de utilidad que son fuentes importantes del estado de la técnica pertinente.

14. Con respecto al objetivo C, los debates se centraron en examinar si la Norma ST.37 sobre ficheros de referencia se podría utilizar para facilitar la descripción del contenido de las colecciones de patentes y los modelos de utilidad que pertenecen a la documentación mínima del PCT.

15. Con respecto al objetivo D, los debates fueron dirigidos por la USPTO, que elaboró un cuestionario dirigido a las Administraciones internacionales del PCT (ISA/IPEA) en relación con el uso que hacen dichas Administraciones de las fuentes y bases de datos de literatura distinta de la de patentes y de CC.TT. en sus búsquedas del estado de la técnica. En el cuestionario se tienen también en cuenta las actualizaciones y adiciones de información y bases de datos de literatura distinta de la de patentes y de CC.TT. a la lista de documentación mínima del PCT; los requisitos para que las Administraciones internacionales puedan utilizar esas bases de datos; los posibles problemas que plantea la utilización de esas bases de datos y las

cuestiones relativas a la posible confidencialidad y otras necesidades relacionadas con el uso de esas bases de datos. La Oficina Internacional envió el cuestionario a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional el 9 de julio de 2018 mediante la Circular C. PCT 1544.

16. En la vigesimosexta sesión de la Reunión (13 y 14 de febrero de 2019), la OEP presentó en el informe de situación del Equipo Técnico (documento PCT/MIA/26/8) las conclusiones que podían extraerse de las primeras rondas de debate sobre los objetivos B y C.

17. Con respecto a la primera cuestión relativa a los criterios basados en el idioma que se aborda en el objetivo B, la OEP informó de que, a partir de la primera ronda de debates, puede concluirse que, en el marco de una futura revisión de la Regla 34.1, deberían lograrse al menos los cuatro objetivos siguientes (párrafo 16 del documento PCT/MIA/26/8):

- velar por que la documentación mínima del PCT contenga las colecciones de patentes de todas las ISA, independientemente de su idioma o idiomas oficiales, estableciéndolo como requisito que deben cumplir las ISA (mediante una modificación de la Regla 36);
- flexibilizar los criterios basados en el idioma previstos en la Regla 34.1 a fin de no excluir ninguna colección de las Oficinas de patentes con arreglo a criterios basados en el idioma (esto es, suprimiendo las referencias a los idiomas español, alemán, francés e inglés que figuran actualmente en la regla 34.1.c(vi));
- velar por que toda colección de patentes que pertenezca a la documentación mínima del PCT (ya sea de una ISA o de otra Oficina de patentes)) esté disponible gratuitamente y cumpla los requisitos técnicos y de accesibilidad que han de determinarse en el marco de los próximos debates (incluidos, entre otros, lo que se trata en el objetivo C), y
- incluir, en la documentación mínima del PCT, las primeras solicitudes presentadas en cualquier otro país publicadas después de 1920, y para las cuales se dispone, por lo general, de los correspondientes resúmenes en inglés seis meses después de la publicación y se facilita el texto completo en el idioma original.

18. Con respecto a la segunda cuestión relativa a los modelos de utilidad tratada en el marco del objetivo B, la OEP informó de que, a partir de la primera ronda de debates, puede concluirse que, en el marco de una futura revisión de la Regla 34.1, debería alcanzarse el objetivo siguiente (párrafo 17 del documento PCT/MIA/26/8):

- ampliar la documentación mínima del PCT a otras colecciones de modelos de utilidad, esto es, incluir en la documentación mínima del PCT las colecciones de modelos de utilidad con arreglo a las mismas condiciones y requisitos que los que se aplicarán a las colecciones de patentes (por ejemplo, los criterios basados en el idioma, los requisitos técnicos, o la obligación de las ISA de incluir sus colecciones de modelos de utilidad, si procede, en la documentación mínima del PCT).

19. Con respecto al objetivo C, la OEP informó de que, a partir de la primera ronda de debates, puede concluirse que hay acuerdo general en lo que respecta a utilizar la Norma ST.37 sobre ficheros de referencia a los fines del objetivo C, aunque es necesario examinar los detalles más detenidamente. A ese respecto, se propuso que los criterios técnicos que se definirán en el marco de los debates posteriores sobre el objetivo C no se incluyan directamente en la Regla 34.1, sino en (un anexo a) las Instrucciones Administrativas del PCT a las que deberá referirse la Regla 34.1 (párrafo 20 del documento PCT/MIA/26/8).

20. Con respecto al objetivo D, la USPTO presentó algunas observaciones preliminares sobre las respuestas al cuestionario contenidas en la Circular C. PCT 1544 (véase el Anexo IV del documento PCT/MIA/26/8).

21. En esa sesión de la Reunión, las Administraciones acogieron con satisfacción los progresos logrados en todos los ámbitos, examinaron el informe de situación del Equipo Técnico mencionado anteriormente (documento PCT/MIA/26/8)) y formularon diversos comentarios sobre cuestiones relativas a los objetivos B, C y D (véanse los párrafos 74 a 83 del documento PCT/MIA/26/13, que se reproducen en el Anexo del documento PCT/WG/12/2). La OEP señaló que los detalles pendientes en los objetivos B y C son complejos y concluirlos en el foro electrónico podría resultar lento y difícil; por ello, sugirió que se convocara una reunión de carácter presencial del Equipo Técnico en la que los expertos puedan reunirse directamente (párrafo 75 del documento PCT/MIA/26/13).

22. A raíz de la sugerencia de la OEP, se ha convocado una reunión de carácter presencial del Equipo Técnico, concretamente, para avanzar más rápidamente hacia la finalización de los criterios y las normas relativos a la inclusión de las colecciones nacionales de patentes en la documentación mínima del PCT y los componentes bibliográficos y de texto de los datos sobre patentes de la documentación mínima del PCT. La reunión tendrá lugar los días 21 y 22 de mayo de 2019 en la sede de la OEP en Múnich. Cabe esperar que los debates permitan al Equipo Técnico presentar a la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT propuestas detalladas sobre los objetivos B y C a principios de 2020. Dicha reunión de carácter presencial también permitirá proseguir los debates sobre el objetivo D. La OEP informará oralmente en la presente reunión acerca de los progresos logrados en esa reunión.

23. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido del presente documento.

[Fin del documento]