

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

**Decimoquinta reunión**  
**Ginebra, 3 a 7 de octubre de 2022**

### **EQUIPO TÉCNICO SOBRE DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MANDATO**

*Documento preparado por la Oficina Europea de Patentes y los Estados Unidos de América*

#### **RESUMEN**

1. En el presente documento se ofrece una actualización de la labor del Equipo Técnico sobre Documentación Mínima del PCT (“el Equipo Técnico”) dirigido por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). Tras los debates mantenidos en la cuarta reunión del Equipo Técnico (13 a 17 de diciembre de 2021) y en la 29.<sup>a</sup> sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (MIA) (20 a 22 de junio de 2022), la OEP y los Estados Unidos de América han presentado al Grupo de Trabajo del PCT propuestas para modificar el Reglamento del PCT y las Instrucciones Administrativas (véase el documento PCT/WG/15/11).

2. Con miras a facilitar la transición a los requisitos propuestos para la documentación mínima del PCT, en el presente documento se propone una ampliación del mandato del Equipo Técnico y la creación de un equipo técnico permanente que comience a funcionar cuando entren en vigor los requisitos revisados, para hacer un seguimiento de su aplicación. El equipo técnico permanente propuesto también se ocuparía de las cuestiones relativas a la literatura distinta de la de patentes, incluidas las futuras revisiones de la lista de elementos acordados conforme a la Regla 34.1.b)iii).

#### **ANTECEDENTES**

3. En 2005 la MIA decidió crear un Equipo Técnico para que llevara a cabo una revisión exhaustiva de la documentación mínima del PCT. El Equipo Técnico recibió el mandato de tratar cuestiones relacionadas tanto con la documentación de patentes como con la literatura

distinta de la de patentes, incluidas las bases de datos relacionadas con los conocimientos tradicionales (documento PCT/MIA/11/14). Sin embargo, el proceso se estancó durante varios años por diversos motivos. En enero de 2016 hubo consenso en la MIA para reactivar el Equipo Técnico y la Oficina Internacional invitó a una de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) a asumir la función de responsable del Equipo Técnico. En febrero de 2016 la OEP respondió positivamente a la invitación de la Oficina Internacional y, a partir de entonces, se reactivó el Equipo Técnico bajo la dirección de la OEP.

4. 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 la OMPI de información y documentación 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 el acceso de terceros a la información contenida en las patentes.
- f) Formular recomendaciones y proponer mecanismos para la revisión y el mantenimiento de la parte de la documentación mínima del PCT dedicada a la literatura distinta de la de patentes, 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 la Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (TKDL) en la documentación mínima del PCT.

5. A efectos de eficiencia, en el plan de trabajo aprobado por la MIA a principios de 2017 los objetivos enumerados anteriormente se han agrupado de la manera siguiente (Apéndice del documento PCT/MIA/24/4):

a) Objetivo A: Crear un inventario actualizado de la documentación mínima actual del PCT, tanto de la literatura de patentes como de la literatura distinta de la de patentes.

b) Objetivo B: Recomendar criterios y normas para incluir las colecciones nacionales de patentes en la documentación mínima del PCT.

c) 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.

d) 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.

6. Por lo general, el Equipo Técnico lleva a cabo su labor a través de la wiki. Además, cuando se considera oportuno para facilitar el avance del debate, el Equipo Técnico se reúne física o virtualmente. La OEP dirige los debates sobre los objetivos A, B y C, y la USPTO, los relativos al objetivo D.

## **SITUACIÓN ACTUAL**

7. Las deliberaciones sobre el objetivo A concluyeron satisfactoriamente a finales de 2017, es decir, cuando el inventario actualizado de la documentación mínima actual del PCT fue aceptado por los miembros del Equipo Técnico. El inventario actualizado de la documentación mínima del PCT, tanto de la literatura de patentes como de la literatura distinta de la de patentes, está disponible en el sitio web de la OMPI. Desde 2018, el Equipo Técnico viene trabajando en los objetivos B, C y D mediante una serie de rondas de debates en la wiki.

8. Por lo que respecta a los objetivos B y C, al principio de los debates se plantearon dos cuestiones principales, a saber:

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

i) las colecciones nacionales de patentes de algunas ISA no pertenecen a la documentación mínima del PCT;

ii) el contenido de la documentación mínima del PCT varía en función de los idiomas oficiales de las ISA y de la disponibilidad de resúmenes en inglés; y

iii) la parte de la documentación mínima del PCT dedicada a la literatura de patentes se limita a los documentos de patente publicados en un número reducido de idiomas.

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

9. Los debates pronto pusieron de manifiesto la necesidad de modificar las Reglas 34 y 36, y que dichos cambios en las Reglas tendrían que ir acompañados de nuevas disposiciones en las Instrucciones Administrativas del PCT relativas a los criterios técnicos.

10. Desde su primera reunión (21 y 22 de mayo de 2019), el Equipo Técnico ha examinado las propuestas de modificación del Reglamento presentadas por la OEP. La cuarta reunión del Equipo Técnico tuvo lugar por videoconferencia del 13 al 17 de diciembre de 2021 (dos horas cada día). En dicha reunión, el Equipo Técnico aprobó en principio las propuestas revisadas y un acuerdo sobre la interpretación de la Regla 36 propuesta. Asimismo, acordó proceder a seguir perfeccionando algunos aspectos de la redacción a través de la wiki (véanse los párrafos 85 y 86 del documento PCT/MD/4/5/REV, que se adjunta como Apéndice al documento PCT/MIA/29/4). En la 29.<sup>a</sup> sesión de la MIA (del 20 al 22 de junio de 2022), la OEP y la USPTO informaron de los progresos realizados hasta la fecha (documento PCT/MIA/29/4) y la OEP presentó las propuestas revisadas de modificación de las Reglas y el mencionado acuerdo relativo a la Regla 36 (documento PCT/MIA/29/5 y sus Anexos I y II). La MIA examinó los documentos PCT/MIA/29/4 y PCT/MIA/29/5 (véanse los párrafos 43 a 51 del documento PCT/MIA/29/10 y, en particular, los párrafos 47 a 49 en lo que respecta a las propuestas de modificación de las Reglas). En general, las Administraciones respaldaron las propuestas. En consecuencia, la OEP se encuentra ya en condiciones de presentar en los Anexos I y II del documento PCT/WG/15/11 las propuestas definitivas de modificación de las Reglas 34, 36 y 63, y la propuesta de acuerdo que se adoptaría con dichas modificaciones, respectivamente.

11. En cuanto a los requisitos técnicos y de accesibilidad que se establecen en los objetivos B y C, en su primera reunión el Equipo Técnico examinó propuestas para ampliar el formato de la Norma ST.37, relativa a los ficheros de referencia, y reformularlo de manera que se especifiquen los 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. Durante la segunda reunión el Equipo Técnico se centró en la cuestión de la fecha límite a partir de la cual deberían ser obligatorios los requisitos técnicos y de accesibilidad propuestos, en particular la disponibilidad de los datos de patentes en forma de texto susceptible de búsqueda y legible por máquina. En su tercera reunión, el Equipo Técnico logró avances significativos en ambos aspectos y, por tanto, encargó a la OEP que preparara un proyecto de texto para las nuevas disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT en el que se establecieran los requisitos técnicos y de accesibilidad de la parte de la documentación mínima del PCT dedicada a la documentación de patentes.

12. En su cuarta reunión, el Equipo Técnico examinó las propuestas de proyecto de Instrucciones Administrativas del PCT. En esa reunión se lograron nuevos avances. En particular, se alcanzó un consenso sobre la fecha límite propuesta del 1 de enero de 1991 (párrafos 16 y 37 del documento PCT/MD/4/5/REV). En respuesta a la solicitud de apoyo para la aplicación del nuevo marco formulada por una delegación, el presidente reconoció que sería importante apoyar a todo el colectivo de Administraciones internacionales y Oficinas de patentes cuya documentación de patentes está incluida en la documentación mínima del PCT para que la transición transcurra sin problemas. A este respecto, sugirió que una línea de actuación podría ser la siguiente:

a) prorrogar el mandato del Equipo Técnico actual hasta la entrada en vigor efectiva de las Reglas 34 y 36 revisadas y de las respectivas Instrucciones Administrativas, con la incorporación de las tareas siguientes:

- i) prestar asesoramiento y apoyo a las Oficinas de modo que estén técnicamente preparadas en la fecha de entrada en vigor del nuevo marco jurídico para tramitar las solicitudes que se publiquen a partir de la mencionada fecha de entrada en vigor; y
- ii) acordar una hoja de ruta para ayudar a las Oficinas a cumplir los requisitos técnicos desde la fecha límite hasta la mencionada fecha de entrada en vigor, dentro del plazo de 10 años; y

b) velar por que la aplicación de la hoja de ruta acordada se incluya en el mandato del (futuro) equipo técnico permanente sobre documentación mínima del PCT, en el marco de la MIA, que comenzará a funcionar tras la entrada en vigor del nuevo conjunto de Instrucciones Administrativas (párrafo 32 del documento PCT/MD/4/5/REV).

13. La sugerencia anterior se publicó en la wiki para su examen y fue respaldada por el Equipo Técnico.

14. Tras su cuarta reunión, el Equipo Técnico examinó a través de la wiki una versión perfeccionada del proyecto de disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT. En la 29.<sup>a</sup> sesión de la MIA, la OEP presentó propuestas revisadas de las disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT relativas a la parte de la documentación mínima del PCT dedicada a la literatura de patentes (documento PCT/MIA/29/5 y su Anexo III). La MIA analizó las propuestas y, en general, las Administraciones las secundaron. Dos Administraciones formularon las observaciones siguientes (véanse los párrafos 50.a) y b) del documento PCT/MIA/29/10):

a) Una Administración sostuvo que la inclusión de la información del párrafo 5.e) de la propuesta de nuevo Anexo H de las Instrucciones Administrativas debe ser opcional en el fichero de referencia, como sucede en el caso de la Norma ST.37 de la OMPI. La OEP se mostró dispuesta a colaborar con la Administración para examinar las cuestiones, pero señaló que, sin la inclusión de la información de dicho párrafo 5.e), se perdería información útil sobre la posibilidad de búsqueda en el texto de las patentes.

b) En cuanto a las condiciones de uso de los datos sobre patentes y modelos de utilidad que se ponen a disposición de las Administraciones internacionales con arreglo al párrafo 20 de la propuesta de nuevo Anexo H de las Instrucciones Administrativas, una Administración subrayó la importancia de que el proveedor de los datos dé su consentimiento antes de compartirlos, más allá de lo necesario para la búsqueda de patentes y el suministro de copias de los documentos citados de conformidad con el PCT. Otra Administración expresó su deseo de que los datos se compartan en PATENTSCOPE, ya que esto proporcionaría una fuente y una interfaz únicas para que los solicitantes y las Oficinas nacionales puedan acceder a los datos de la documentación mínima del PCT.

15. Como se acordó en la última sesión de la MIA, la OEP examinó las dos observaciones mencionadas y siguió consultando a este respecto con el Equipo Técnico a través de la wiki. Como resultado, la OEP está ya en disposición de presentar la respectiva propuesta definitiva de nuevo Anexo H, dentro del Anexo III del documento PCT/WG/15/11.

16. En relación con el objetivo D, desde su segunda reunión, que tuvo lugar del 7 al 11 de diciembre de 2020, el Equipo Técnico ha estudiado las propuestas de la USPTO sobre los criterios para la revisión de la literatura distinta de la de patentes y el estado de la técnica basado en los conocimientos tradicionales. Más concretamente, las propuestas presentaban un proceso y unos criterios para incorporar a la lista la literatura distinta de la de patentes, con

inclusión de la que se refiere al estado de la técnica basado en los conocimientos tradicionales, y la forma de mantener esa lista a lo largo del tiempo.

17. En su cuarta reunión, el examen del Equipo Técnico se centró en los requisitos que deben cumplir los recursos para proporcionar una interfaz de búsqueda, estar disponibles institucionalmente y estar disponibles electrónicamente para el público, así como en la propuesta de instituir el Equipo Técnico como órgano permanente (párrafos 40 a 70 del documento PCT/MD/4/5/REV). En lo que respecta a la literatura distinta de la de patentes sin inclusión de los recursos de conocimientos tradicionales, el Equipo Técnico llegó a un consenso sobre todos los aspectos técnicos. El Equipo Técnico invitó a la USPTO a formalizar las propuestas relativas a la literatura distinta de la de patentes como proyectos de disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT y a colaborar con la OEP en la elaboración de un documento conjunto que contenga todos los cambios propuestos en las Instrucciones Administrativas (párrafos 51, 52 y 70 del documento PCT/MD/4/5/REV).

18. Además, en lo relativo a los recursos de conocimientos tradicionales, la Oficina de Patentes de la India recordó los singulares y complejos que son esos recursos, y que no siempre están disponibles para el público en formato electrónico. Asimismo, recordó que ha solicitado la inclusión en la documentación mínima del PCT de la base de datos de su TKDL en conjunto. La Oficina de Patentes de la India subrayó que los criterios para la evaluación de los recursos de conocimientos tradicionales deben ser distintos de los criterios relativos a la literatura clásica distinta de la de patentes y aclaró que no está pidiendo un tratamiento especial para la base de datos de la TKDL, sino para los recursos de conocimientos tradicionales en general (párrafos 44 y 67 del documento PCT/MD/4/5/REV). Por otra parte, señaló que los debates en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) en los que se ha tenido en cuenta la naturaleza especial de los recursos de conocimientos tradicionales influirán considerablemente en los debates actuales y dijo que, en su opinión, hasta que el CIG pueda adoptar una decisión al respecto, los criterios propuestos pueden aplicarse únicamente a la literatura científica y tecnológica moderna, con la debida previsión para evaluar los recursos de conocimientos tradicionales de forma diferente (párrafo 44 del documento PCT/MD/4/5/REV).

19. La USPTO subrayó que el CIG no ha concedido hasta ahora una condición especial a los recursos de conocimientos tradicionales. Además, recordó su firme posición de que todo lo que figura en la documentación mínima del PCT debe ponerse también a disposición del público. Sugirió que, si el CIG decide que los recursos de conocimientos tradicionales deben adquirir una condición especial, el Equipo Técnico podría volver a examinar los criterios. Recordó que todos los miembros del Equipo Técnico, a excepción de la Oficina de Patentes de la India, parecen estar de acuerdo con que las ISA y el público dispongan de los mismos recursos. La USPTO señaló que la posición de la Oficina de Patentes de la India, es decir, que los criterios propuestos no se puedan aplicar a los recursos de los conocimientos tradicionales en general, implicaría tratar los conocimientos tradicionales de forma diferente a otros estados de la técnica, y señaló que dicha posición no ha sido acordada por el conjunto de la comunidad internacional de la PI (párrafos 45 y 69 del documento PCT/MD/4/5/REV).

20. Tras la cuarta reunión del Equipo Técnico, la USPTO formalizó las propuestas como proyectos de disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT y las presentó a la MIA en su 29.<sup>a</sup> sesión (documento PCT/MIA/29/5 y su Anexo III).

21. En esa sesión de la MIA, la USPTO informó de que, a raíz de las conversaciones mantenidas recientemente entre la USPTO y la Oficina de Patentes de la India, la USPTO proponía añadir un párrafo a las Instrucciones Administrativas dedicado a la literatura distinta de la de patentes sobre conocimientos tradicionales (véase el párrafo 45 del documento PCT/MIA/29/10). En dicha sesión, la "Oficina de Patentes de la India declaró que proporcionará una opinión más madura sobre este párrafo a tiempo para intentar finalizarlo antes de la

próxima reunión del Equipo Técnico sobre documentación mínima del PCT, prevista para noviembre de 2022” (párrafo 46 del documento PCT/MIA/29/10).

22. La MIA analizó las propuestas presentadas por la USPTO. Se estimó que se deben aclarar los medios para poner a disposición los elementos de la literatura distinta de la de patentes que se exigen en el párrafo 23 de la propuesta de nuevo Anexo H de las Instrucciones Administrativas y el acceso al texto completo de los elementos que se exigen en el párrafo 38 de la propuesta de nuevo Anexo H. Se indicó que los términos “formato digital” y “acceso al texto completo” no dejan claro que es necesario el acceso por Internet. La USPTO se mostró dispuesta a revisar los párrafos en cuestión.

23. Como se acordó en dicha sesión de la MIA, tras tener en cuenta las observaciones recibidas y consultar al Equipo Técnico a través de la wiki, los Estados Unidos de América están ya en disposición de presentar la respectiva propuesta definitiva de Anexo H, dentro del Anexo III del documento PCT/WG/15/11.

24. Las propuestas de modificación del Reglamento del PCT y de las Instrucciones Administrativas mencionadas anteriormente se presentan en el documento PCT/WG/15/11 con miras a someter las propuestas de modificación de las Reglas a la Asamblea del PCT en 2023. Si el Grupo de Trabajo acuerda someter las propuestas a la Asamblea del PCT, la fecha prevista para su entrada en vigor sería el 1 de enero de 2026, a fin de que se tengan en cuenta durante la siguiente ronda de renovación de las designaciones de las Administraciones internacionales.

25. La próxima reunión del Equipo Técnico está prevista provisionalmente para los días 14 a 18 de noviembre de 2022 por videoconferencia (dos horas cada día).

#### **AMPLIACIÓN DEL MANDATO DEL EQUIPO TÉCNICO**

26. En su 29.<sup>a</sup> sesión, la MIA acordó ampliar el alcance del mandato del Equipo Técnico actual para facilitar la transición a los nuevos requisitos, tal y como sugirió el presidente en la cuarta reunión del Equipo Técnico, con el respaldo de este a través de la wiki (párrafo 51.c) del documento PCT/MIA/29/10). Más concretamente, se acordó añadir los objetivos siguientes al mandato del Equipo Técnico, que se recuerda en el párrafo 44:

- a) Prestar asesoramiento y apoyo a las Oficinas de modo que estén técnicamente preparadas en la fecha de entrada en vigor de la modificación de la definición de la documentación mínima del PCT para poner a disposición, de conformidad con los requisitos técnicos y de accesibilidad, todos los documentos de patentes y, en su caso, los documentos de modelos de utilidad que se publiquen en la mencionada fecha de entrada en vigor o con posterioridad a ella.
- b) Acordar una hoja de ruta a lo largo de los 10 años siguientes a la fecha de entrada en vigor de la modificación de la definición de la documentación mínima del PCT con miras a prestar apoyo a las Oficinas en el cumplimiento de los requisitos técnicos para poner a disposición todos los documentos de patentes y, en su caso, los documentos de modelos de utilidad que se publiquen desde la fecha límite hasta la mencionada fecha de entrada en vigor.
- c) velar por que la aplicación de la hoja de ruta acordada se incluya en el mandato del (futuro) equipo técnico permanente sobre documentación mínima del PCT, en el marco de la MIA, que comenzará a funcionar tras la entrada en vigor del Reglamento modificado y de las nuevas disposiciones de las Instrucciones Administrativas relativas a la documentación mínima del PCT.

27. Como paso siguiente, en la última sesión de la MIA se recomendó que la Reunión creara un equipo técnico permanente sobre documentación mínima del PCT que empezaría a funcionar tras la entrada en vigor de las Reglas y las Instrucciones Administrativas revisadas. Dicho equipo técnico se encargaría de hacer un seguimiento de la aplicación de la hoja de ruta mencionada anteriormente como apoyo a la transición a los nuevos requisitos, y se ocuparía también de las cuestiones relativas a la literatura distinta de la de patentes (a este último respecto, véase el documento PCT/WG/15/11).

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

[Fin del documento]