

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

Decimoquinta reunión
Ginebra, 3 a 7 de octubre de 2022

CITAS DE DIVULGACIONES NO ESCRITAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. Se invita al Grupo de Trabajo a respaldar el principio de ampliar la definición de estado de la técnica en el marco del PCT, de manera que incluya las divulgaciones no escritas y a exhortar a las Administraciones internacionales a que estudien los detalles necesarios para su aplicación y formulen propuestas en futuras reuniones de este Grupo de Trabajo y de cualquier otro organismo afectado.

ANTECEDENTES

2. En el documento PCT/MIA/29/2, la Oficina Internacional invitó a las Administraciones internacionales a formular observaciones sobre la idea de ampliar la definición de estado de la técnica para la búsqueda internacional y el examen preliminar en el marco del PCT, de manera que incluya las divulgaciones no escritas. De este modo la definición se aproximaría más a las definiciones que utilizan muchos Estados contratantes. La propuesta obtuvo un amplio apoyo de las Administraciones, y se observó que esta mejorará la calidad de los resultados internacionales, ya que permitirá a los examinadores tener en cuenta las divulgaciones no escritas al preparar declaraciones razonadas sobre la novedad y la actividad inventiva. No obstante, las Administraciones plantearon una serie de cuestiones detalladas. Entre ellas se encuentran los cambios que sería necesario introducir en los sistemas de TI y las nuevas orientaciones para los examinadores y las Oficinas de patentes que serían necesarias en relación con las citas de divulgaciones no escritas y para el almacenamiento de las divulgaciones en soportes no tradicionales, como las divulgaciones en video y audio, y su almacenamiento. Esto cobraría importancia particularmente si una divulgación anterior ya no estuviera disponible en Internet en el momento del examen de la fase nacional.

3. Tras esa sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, la Oficina Internacional inició consultas oficiosas a través de la wiki del Subgrupo encargado de la Calidad sobre una serie de cuestiones que se plantearon en la Reunión.

4. En lo que respecta a la redacción de las modificaciones del Reglamento del PCT, es necesario decidir si se mantienen las Reglas 33.1.b) y 64.2 (y, por consiguiente, la Regla 70.9), que aparecen como suprimidas en la propuesta original de la Oficina Internacional. Para estos párrafos se necesita un informe de búsqueda internacional que enumere las divulgaciones escritas que tuvieron lugar en la fecha de presentación internacional (en el caso de la búsqueda internacional) o en la fecha pertinente (en el caso del examen preliminar internacional) o después de ella, si se refieren a una divulgación no escrita anterior a dicha fecha.

5. Los resultados provisionales de las consultas indican que estas reglas siguen siendo útiles. Puede que sea conveniente cambiar su énfasis ligeramente para reflejar que aportan pruebas en apoyo a la divulgación no escrita que constituye el estado de la técnica propiamente dicho. Sin embargo, a los fines que nos ocupan en esta reunión, se han dejado sin modificar.

6. En un segundo tipo de consultas se trataron las cuestiones más prácticas con respecto a las citas de divulgaciones no escritas, entre ellas las siguientes:

- las citas de divulgaciones en video y audio y su almacenamiento, los medios para aportar pruebas de dichas divulgaciones no escritas, especialmente cuando una divulgación anterior ya no está disponible en línea;
- la documentación de los videos en forma escrita, incluido el modo de plasmar en una transcripción las revelaciones no audibles de los videos;
- problemas con el derecho de autor y el tamaño de los archivos al guardar y distribuir las grabaciones de audio o video;
- la identificación fiable de las fechas de divulgación y la distinción entre la fecha de una divulgación original y la fecha en que un registro concreto de dicha divulgación se pone a disposición en un sistema en línea; y
- cómo se realizan las divulgaciones en Internet; por ejemplo, una Administración encargada de la búsqueda internacional imprime la captura de pantalla de la URL y la trata como una divulgación escrita, en lugar de citarla como referencia "O".

7. Se ha invitado a las Administraciones a formular observaciones e intercambiar prácticas sobre estos y otros puntos que puedan afectar a la forma en que los cambios en el Reglamento del PCT se podrían aplicar en las modificaciones de las Instrucciones Administrativas del PCT y de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, o a la elaboración de la Norma ST.14 de la OMPI. Estas consultas están en curso.

PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LAS CITAS DE MATERIAL NO ESCRITO

DEFINICIÓN DE ESTADO DE LA TÉCNICA

8. En el Anexo de este documento se exponen los proyectos de modificación del Reglamento del PCT por los que se ampliaría la definición de estado de la técnica pertinente, de manera que abarcara todo tipo de divulgaciones, tanto escritas como no escritas. La definición de estado de la técnica contenida en estas modificaciones pretende ser coherente con las jurisdicciones nacionales y regionales en materia de patentes. Como se indicó en el

párrafo 4, el proyecto de modificaciones propuesto difiere de las modificaciones expuestas en el documento PCT/MIA/29/2 en que en el proyecto de modificaciones se mantienen las Reglas 33.1.b) y 64.2.

PRÁCTICAS EN MATERIA DE CITAS DE MATERIAL NO ESCRITO

9. Con las modificaciones del Reglamento del PCT propuestas se dejarían de tramitar de manera especial las divulgaciones no escritas y habría que simplificar considerablemente varios formularios de los Capítulos I y II del PCT. Los cambios más importantes afectarían a los formularios ISA/237 e IPEA/408 o 409, incluidos los recuadros V y VI, que se concibieron principalmente para dar cabida a las citas de material escrito. Aunque las simplificaciones por sí mismas son positivas, seguiría siendo necesaria una labor considerable para adaptar las Instrucciones Administrativas del PCT y las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, así como para revisar el contenido de la Norma ST.14 de la OMPI. Algunas de las cuestiones prácticas que se han de resolver se han enumerado en el párrafo 6 del presente documento. La dificultad de esta labor radica en parte en la diversidad de formatos de las citas relativas a material no escrito. Varios tipos de material no escrito, como los videos, las grabaciones de audio o los archivos multimedia, tienen características que no coinciden con las citas estándar de material escrito. Asimismo, una vez que se haya adoptado una decisión sobre los pormenores de la aplicación y las nuevas prácticas derivadas del cambio, será necesario realizar ajustes en los sistemas de TI que utilizan las Administraciones para expedir los formularios del PCT. En particular, será necesario realizar una labor importante de desarrollo del entorno informático que utilizan los examinadores de patentes para introducir los datos de las citas, lo que afectará en gran medida al calendario de aplicación. En consecuencia, habría que elaborar un cuidadoso plan de asignación de recursos para la actualización de los sistemas de TI. La Oficina Internacional actualizaría sus servicios del ePCT para las Administraciones internacionales a fin de incorporar los cambios.

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL NO ESCRITO

10. El nivel de certeza de la fecha de publicación de un determinado elemento del estado de la técnica depende en gran medida del nivel de confianza asociado a la fuente del estado de la técnica. Una fuente en línea no fiable puede proporcionar, en el mejor de los casos, una fecha de publicación meramente indicativa, que tendría que ser confirmada por otros medios, por ejemplo la Wayback Machine de Internet Archive u otros archivos digitales similares de confianza en Internet.

11. Algunas Oficinas facilitan el almacenamiento de copias del estado de la técnica citado que se encuentran en las búsquedas para evitar el problema de que las citas se modifiquen o dejen de estar disponibles después de su recuperación inicial en Internet, sobre todo si las fuentes no garantizan la disponibilidad con el paso del tiempo de versiones no modificadas del estado de la técnica citado. La Norma ST.14 de la OMPI también recomienda que se conserven copias de un documento electrónico si dicho documento puede no estar disponible para su recuperación en el futuro, por ejemplo si se ha obtenido de Internet o de bases de datos en línea. Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que se ofrecen a almacenar copias del estado de la técnica citado prestan un servicio útil también para las Oficinas designadas y elegidas, ya que el acceso a la versión correcta del estado de la técnica citado estaría garantizado después de la entrada en la fase nacional o regional, aunque, al igual que con otros tipos de estado de la técnica, hay que tener en cuenta las cuestiones relativas al derecho de autor.

12. Debería considerarse la posibilidad de recomendar a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que almacenen sistemáticamente el estado de la técnica citado en una base de datos creada al efecto. Cabe señalar que la Oficina Europea de Patentes ya envía copias de los documentos citados al ePCT en beneficio del solicitante (pero no los pone a disposición en PATENTSCOPE por cuestiones de derecho de autor), salvo en el caso de un

pequeño número de documentos para los que no dispone de los derechos correspondientes. La creación de un repositorio central al que puedan acceder las Oficinas designadas o elegidas reforzaría la seguridad jurídica del material no escrito citado por diversas Administraciones internacionales. El material no escrito citado por una determinada Administración en un informe de búsqueda internacional quedaría así a disposición del resto de Administraciones mencionadas en el Capítulo II y de las Oficinas designadas o elegidas tras la entrada en la fase nacional o regional.

ETAPAS SIGUIENTES

13. Se propone que las Administraciones internacionales continúen estudiando las cuestiones que plantean las citas de divulgaciones no escritas como estado de la técnica en el marco del PCT y que formulen recomendaciones a este Grupo de Trabajo y a cualquier otro organismo afectado con miras a la adopción de nuevas medidas dentro del PCT, así como respecto de cualquier otra cuestión conexa, como las normas técnicas de la OMPI.

14. Se invita al Grupo de Trabajo a aprobar el principio de incluir las divulgaciones no escritas en la definición de estado de la técnica en el marco del PCT y a exhortar a las Administraciones internacionales a que estudien los requisitos para la aplicación efectiva de cualquier cambio de este tipo y formulen recomendaciones sobre la labor futura.

[Sigue el Anexo]

15.

PROYECTO DE MODIFICACIONES PROVISIONALES
DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Rule 33 Relevant Prior Art for the International Search	2
33.1 <i>Relevant Prior Art for the International Search</i>	2
33.2 and 33.3 [No change].....	2
Rule 64 Relevant Prior Art for the International Preliminary Examination	3
64.1 <i>Prior Art</i>	3
64.2 and 64.3 [No change].....	3

¹ El texto que se propone añadir figura subrayado.

Regla 33

Estado de la técnica pertinente a los fines de la búsqueda internacional

33.1 *Estado de la técnica pertinente a los fines de la búsqueda internacional*

a) A los efectos del Artículo 15.2), el estado de la técnica comprenderá todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de dibujos y otras ilustraciones) u oral, uso, exposición u otro medio, y que sea susceptible de ayudar a determinar si la invención reivindicada es nueva o no, y si implica o no actividad inventiva (es decir, si es evidente o no lo es), a condición de que la puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha de presentación internacional.

b) *[Sin cambios]* Cuando una divulgación escrita se refiera a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición, o a cualquier otro medio por el cual se haya puesto a disposición del público el contenido de la divulgación escrita, y cuando esa puesta a disposición del público haya tenido lugar en una fecha anterior a la de la presentación internacional, el informe de búsqueda internacional mencionará separadamente ese hecho y la fecha en que haya tenido lugar, si la fecha en la que la puesta a disposición del público de la divulgación escrita es idéntica o posterior a la de presentación internacional.

c) *[Sin cambios]* En el informe de búsqueda internacional se mencionará especialmente toda solicitud publicada o toda patente cuya fecha de publicación sea idéntica o posterior, pero cuya fecha de presentación o de prioridad reivindicada, según proceda, sea anterior a la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional objeto de la búsqueda, y que hubiera formado parte del estado anterior de la técnica pertinente a los fines del Artículo 15.2) si se hubiera publicado antes de la fecha de presentación internacional.

33.2 y 33.3 *[Sin cambios]*

Regla 64

Estado de la técnica a los fines del examen preliminar internacional

64.1 *Estado de la técnica*

a) A los efectos del Artículo 33.2) y 3), se considerará que forma parte del estado de la técnica todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de los dibujos y demás ilustraciones) u oral, uso, exposición u otro medio, siempre que esa puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha pertinente.

b) [Sin cambios]

64.2 y 64.3 [Sin cambios]

[Fin del Anexo y del documento]