

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

Decimosexta reunión
Ginebra, 6 a 8 de febrero de 2023

EQUIPO TÉCNICO SOBRE DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN

Documento presentado 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 decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT (3 a 7 de octubre de 2022) y en la quinta reunión del Equipo Técnico (14 a 18 de noviembre de 2022), la OEP y los Estados Unidos de América han presentado al Grupo de Trabajo del PCT propuestas revisadas para modificar el Reglamento del PCT y las Instrucciones Administrativas (véase el documento PCT/WG/16/6).

ANTECEDENTES

2. En 2005, la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (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.

3. 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.

4. 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.

5. En su 29.^a sesión (20 a 22 de junio de 2022), la MIA acordó añadir los tres objetivos siguientes al mandato del Equipo Técnico (véase el párrafo 22 del documento PCT/MIA/29/4 y el párrafo 51.c) del documento PCT/MIA/29/10):

- 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.

6. Por lo general, el Equipo Técnico lleva a cabo su labor por medio de un foro electrónico facilitado por la OMPI ("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 de las Reglas presentadas por la OEP. En la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo del PCT (3 a 7 de octubre de 2022) las delegaciones apoyaron en principio las propuestas de modificación de las Reglas 34, 36 y 63 del PCT que figuran en el Anexo I del documento PCT/WG/15/11, y la propuesta de entendimiento relativo a la interpretación de las Reglas 36 y 63 del PCT que figura en el Anexo II de dicho documento (párrafo 57 del documento PCT/WG/15/19). En la quinta reunión del Equipo Técnico (14 a 18 de noviembre de 2022), esas propuestas de modificación de las Reglas y la propuesta de entendimiento obtuvieron el apoyo de los miembros del Equipo Técnico. En consecuencia, la OEP se encuentra ya en condiciones de presentar las propuestas definitivas de modificación de las Reglas 34, 36 y 63 (véanse los Anexos I y II del documento PCT/WG/16/6), y la propuesta de entendimiento 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. En su segunda reunión (7 a 11 de diciembre de 2020) 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 (17 a 21 de mayo de 2021) 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. En su cuarta reunión el Equipo Técnico examinó las

propuestas de proyecto de Instrucciones Administrativas del PCT. En esa reunión se alcanzó un consenso sobre la fecha límite propuesta del 1 de enero de 1991.

12. Tras los debates mantenidos en la cuarta reunión del Equipo Técnico (13 a 17 de diciembre de 2021) y en la 29.^a sesión de la MIA (20 a 22 de junio de 2022), la OEP presentó al Grupo de Trabajo del PCT propuestas de nuevas disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT relativas a los mencionados requisitos técnicos y de accesibilidad (véase el documento PCT/WG/15/11). El Grupo de Trabajo del PCT respaldó en principio las propuestas, pero se formularon algunas observaciones en relación con la propuesta de Anexo H de las Instrucciones Administrativas (párrafo 59 del documento PCT/WG/15/19). Por consiguiente, se invitó al Equipo Técnico a seguir perfeccionando las disposiciones propuestas de las Instrucciones Administrativas del PCT y a volver a presentar ese paquete para su examen en la decimosexta reunión del Grupo de Trabajo del PCT (párrafo 60 del documento PCT/WG/15/19).

13. En su quinta reunión (14 a 18 de noviembre de 2022) el Equipo Técnico examinó las propuestas revisadas de nuevas disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT, perfeccionó dichas disposiciones durante la reunión y llegó a un consenso sobre la Parte I de la propuesta de Anexo H de las Instrucciones Administrativas, relativa a la documentación sobre patentes y modelos de utilidad. Tras la reunión, los miembros del Equipo Técnico tuvieron la posibilidad de formular más observaciones a través de la wiki, pero no se formuló ninguna. Como resultado, la OEP se encuentra ya en condiciones de presentar una propuesta revisada para la Parte I de la propuesta de Anexo H de las Instrucciones Administrativas. Dicha propuesta figura en el Anexo III del documento PCT/WG/16/6. En su quinta reunión el Equipo Técnico se centró también en la aplicación puntual de los nuevos requisitos propuestos antes del 1 de enero de 2026. En particular, el Equipo Técnico inició el análisis y el examen de la situación en que se encuentran las distintas ISA en lo que respecta al cumplimiento de los nuevos requisitos propuestos. El objetivo de este “análisis de las carencias” es ayudar a las ISA a definir las cuestiones que se han de tratar en los próximos años.

14. 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.

15. En la quinta reunión del Equipo Técnico (14 a 18 de noviembre de 2022) hubo consenso, con la excepción de la Oficina de Patentes de la India, respecto de las disposiciones de la Parte II de la propuesta de Anexo H de las Instrucciones Administrativas, relativa a la literatura distinta de la de patentes. La Oficina de Patentes de la India considera que los recursos de conocimientos tradicionales deberían gozar de un tratamiento especial, mientras que las demás Administraciones internacionales que integran el Equipo Técnico opinan que dichos recursos deberían cumplir los mismos requisitos técnicos que los demás recursos de literatura distinta de la de patentes.

16. La Oficina de Patentes de la India subrayó la naturaleza especial de los recursos de conocimientos tradicionales y reiteró que los criterios para la evaluación de dichos recursos deben ser distintos de los criterios relativos al resto de la literatura distinta de la de patentes. Recordó que no está pidiendo un tratamiento especial para la base de datos de la Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales de la India (TDKL), sino para los recursos de conocimientos tradicionales en general. Por otra parte, subrayó 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, pero no a los recursos de conocimientos tradicionales. La Oficina de Patentes de la India reiteró que no puede aceptar el requisito de que cada elemento de literatura distinta de la de patentes esté representado por un título, ni el párrafo relativo a la literatura distinta de la de patentes sobre conocimientos tradicionales (párrafos 24 y 38 del Anexo III del documento PCT/WG/16/6). Por ello, propuso un texto alternativo para este último párrafo.

17. La USPTO subrayó que en el texto actual del párrafo relativo a la literatura distinta de la de patentes sobre conocimientos tradicionales se reconoce que el tema de los conocimientos tradicionales es objeto de debate en otros órganos de la OMPI. Asimismo, subrayó que, si bien aún no se ha alcanzado un consenso en relación con el tratamiento del estado de la técnica de los conocimientos tradicionales, si finalmente se llega a un acuerdo, las Instrucciones Administrativas relativas a la parte de la documentación mínima del PCT dedicada a la literatura distinta de la de patentes se revisarán teniendo en cuenta dicho acuerdo. Reiteró que la documentación mínima del PCT ha de reflejar el nivel mínimo de contenido exigido. Ello no impide que las Oficinas adquieran otros recursos de literatura distinta de la de patentes y de conocimientos tradicionales o accedan a ellos. Además, la USPTO señaló que la evaluación por título no impide que los recursos de conocimientos tradicionales se incluyan en la documentación mínima del PCT, sino que en realidad facilita la inclusión de más recursos de conocimientos tradicionales en la documentación mínima del PCT. De hecho, la evaluación por título permite que los títulos individuales contenidos en una base de datos se incluyan en la documentación mínima del PCT si cumplen el conjunto de criterios propuestos.

18. Las demás Administraciones con representación en el Equipo Técnico apoyaron el texto actual del párrafo relativo a la literatura distinta de la de patentes sobre conocimientos tradicionales presentado por la USPTO para la propuesta de nuevo Anexo H. En particular, se consideró que este texto deja la puerta abierta a un tratamiento especial de los recursos de conocimientos tradicionales en caso de que el CIG determine que es apropiado tratarlos de forma especial. Se añadió que, al mismo tiempo, este texto permite al Equipo Técnico incluir en la documentación mínima del PCT cualquier recurso de conocimientos tradicionales que cumpla el conjunto actual de criterios.

19. No se formularon más observaciones a través de la wiki. Por lo tanto, el texto presentado para la Parte II de la propuesta de Anexo H de las Instrucciones Administrativas, que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los miembros del Equipo Técnico, figura en el Anexo III del documento PCT/WG/16/6.

20. Las propuestas de modificación del Reglamento del PCT y de las Instrucciones Administrativas mencionadas anteriormente se presentan en el documento PCT/WG/16/6 con miras a someter las propuestas de modificación de las Reglas a la Asamblea del PCT en 2023 para su adopción. La fecha prevista para la entrada en vigor del conjunto revisado de las Reglas 34 y 36 sería el 1 de enero de 2026, de modo que coincida con la siguiente ronda de renovación de las designaciones de las Administraciones internacionales.

21. La próxima reunión del Equipo Técnico está prevista provisionalmente para los días 22 a 26 de mayo de 2023 por videoconferencia (dos horas cada día).

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

[Fin del documento]