

C. PCT 1488

30 de noviembre de 2016

De mi consideración:

Utilización de los símbolos de clasificaciones nacionales en las solicitudes internacionales

1. Le remitimos la presente Circular en su calidad de Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración encargada del examen preliminar internacional u Oficina designada o elegida con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La Circular se remite también a varias organizaciones no gubernamentales que representan a usuarios del Sistema del PCT.

Antecedentes

2. El Grupo de Trabajo del PCT, en su novena reunión, celebrada en Ginebra del 17 al 20 de mayo de 2016, examinó un documento de trabajo presentado por la República de Corea titulado “Indicación de los símbolos de la clasificación nacional en la portada de las solicitudes internacionales publicadas” (documento PCT/WG/9/26). En ese documento de trabajo se proponía que en la información que figura en la portada de las solicitudes internacionales publicadas se pudieran incluir, además de los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), los símbolos de las clasificaciones nacionales asignados por la Administración encargada de la búsqueda internacional y señalados en el informe de búsqueda internacional.

3. En los párrafos 83 a 85 del Resumen de la Presidencia de la reunión (documento PCT/WG/9/27) se reseñan las deliberaciones acerca de esa propuesta y las medidas complementarias convenidas por el Grupo de Trabajo del PCT, en los siguientes términos:

“83. Varias de las delegaciones que hicieron uso de la palabra apoyaron el principio de la propuesta de incluir clasificaciones distintas a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) en la portada de las solicitudes internacionales publicadas, teniendo en cuenta que, al hablar de “clasificación nacional”, se hace principalmente referencia a la

Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC), sistema utilizado por muchas de las Oficinas que desempeñan la función de Administración encargada de la búsqueda internacional y muchas de las Oficinas designadas. Una delegación señaló que, con arreglo a las Instrucciones Administrativas del PCT, esa información puede facilitarse ya en el informe de búsqueda internacional y presentarse a los examinadores y al público en general. Otra delegación señaló que no tiene mucho interés incluir en la portada de la solicitud internacional información sobre sistemas de clasificación exclusivamente nacional que no sean utilizados por una multiplicidad de Oficinas, y que, por ello, dicha información debería probablemente figurar únicamente en el informe de búsqueda internacional.

84. Se señaló que para que la propuesta pueda llevarse a la práctica todavía es necesario dilucidar varios detalles. La calidad de la clasificación es fundamental. Varias delegaciones indicaron que no debería ser obligatorio utilizar sistemas de clasificación distintos a la CIP o que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional deberían utilizar sistemas de clasificación como la CPC únicamente cuando sea el sistema de clasificación nacional que utilicen, y tengan, por tanto, experiencia en su utilización. Además, los términos de la clasificación deben estar debidamente validados. Los sistemas de clasificación solo son útiles si los usuarios pueden entenderlos; es, por tanto, importante que estén disponibles preferentemente en varios idiomas, o al menos en inglés. Para poder incluir los símbolos de la clasificación nacional en la portada de las solicitudes internacionales publicadas será probablemente necesario cambiar el formato XML utilizado en la publicación internacional, de modo que la información sobre la clasificación pueda importarse adecuadamente a las bases de datos de búsqueda cuando sea conveniente. Para ello, será necesario disponer de un plazo considerable, de modo que los usuarios del formato XML se aseguren de que sus sistemas podrán procesar dicha información. Para que la propuesta pueda aplicarse eficazmente, debería también actualizarse el formato XML de los informes de búsqueda internacional.

85. El Grupo de Trabajo invitó a la KIPO a colaborar con la Oficina Internacional en la preparación y el examen de las cuestiones jurídicas y técnicas relativas a la aplicación de los principios que se enuncian en el documento PCT/WG/9/26 e invitó a la Oficina Internacional a que envíe una circular con objeto de recabar observaciones e información de las Oficinas acerca de la clasificación nacional. Toda esta información será examinada por el Grupo de Trabajo en su siguiente reunión”.

Marco jurídico

4. La Regla 43.3.a) del PCT establece que “el informe de búsqueda internacional indicará la clasificación de la materia de la invención, por lo menos según la Clasificación Internacional de Patentes”. En la Instrucción 504 de las Instrucciones Administrativas del PCT figura más información en materia de clasificación. En cuanto a los símbolos de las clasificaciones nacionales, la Instrucción 504.b) permite su inclusión en el informe de búsqueda internacional si la Administración encargada de la búsqueda internacional utiliza el sistema de clasificación nacional correspondiente. Si la Administración encargada de la búsqueda internacional utiliza la CIP y un sistema de clasificación nacional, la Instrucción 504.c) dispone que “se harán figurar en el informe de búsqueda internacional, siempre que sea posible, los símbolos correspondientes a cada clasificación, uno frente al otro”.

/...

5. Con respecto al examen preliminar internacional, la Regla 70.5.a) del PCT dispone que el informe de examen preliminar internacional repetirá la clasificación indicada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, salvo si la Administración encargada del examen preliminar internacional no está de acuerdo con esa clasificación. En ese caso, la Regla 70.5.b) dispone que la Administración encargada del examen preliminar internacional indicará en el informe la clasificación que considere correcta, por lo menos según la CIP.

6. Por consiguiente, ya en este momento, en virtud del Reglamento del PCT y de las Instrucciones Administrativas del PCT, el informe de búsqueda internacional y el informe de examen preliminar internacional pueden contener símbolos de la CIP y del sistema de clasificación nacional utilizado por la Administración encargada de la búsqueda internacional o por la Administración encargada del examen preliminar internacional. En el caso de las Administraciones internacionales, esta cuestión también está regulada por el Artículo 6 del acuerdo correspondiente entre la Oficina y la Oficina Internacional en virtud de los Artículos 16.3)b) y 32.3)b) del PCT, en relación con sus actividades en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional; actualmente, solo el acuerdo con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) prevé específicamente la inclusión de símbolos de la clasificación nacional por la USPTO en su calidad de Administración internacional. Todos esos acuerdos vencerán el 31 de diciembre de 2017; se ha enviado a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional la Circular C. PCT 1479, de 24 de junio de 2016, en relación con la renovación de los acuerdos por 10 años más a partir del 1 de enero de 2018.

7. Los símbolos de la clasificación nacional solo se incluyen en el informe de búsqueda internacional, y no en la portada de la solicitud internacional publicada. En consecuencia, en virtud del párrafo 2.2 del Anexo D de las Instrucciones Administrativas del PCT, en el que se enumera la información que se seleccionará de la portada de la publicación internacional para su publicación en la Gaceta, solo se seleccionan los símbolos de la CIP. Los símbolos de las clasificaciones nacionales no se seleccionan para su utilización en otros sitios, por ejemplo, para su inclusión en bases de datos electrónicas.

Deliberaciones sobre la propuesta de la República de Corea

8. La propuesta de la República de Corea contenida en el documento PCT/WG/9/26 de incluir los símbolos de la clasificación nacional en la portada de la solicitud internacional permitiría su selección e inclusión en bases de datos electrónicas. Ello beneficiaría a las Oficinas designadas y elegidas que utilizan el mismo sistema de clasificación nacional al evitar la duplicación de la labor de clasificación. También facilitaría las búsquedas complementarias en la fase nacional. La Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC) es un sistema de clasificación nacional utilizado por numerosas Oficinas, entre ellas varias Administraciones internacionales. Por tanto, la Oficina Internacional interpreta que la propuesta está relacionada fundamentalmente con la inclusión de la CPC en la portada de la publicación internacional.

9. La Oficina Internacional respalda el principio de intercambio de información entre Oficinas sobre las clasificaciones nacionales de una solicitud de patente. No obstante, para ello no es estrictamente necesario que la información se incluya en la portada de la solicitud internacional, en la que ocuparía un espacio limitado y duplicaría en gran medida la información facilitada en los códigos de la CIP. Como alternativa, la información de clasificación se podría mostrar de otras formas que propiciarán un uso más eficaz. En concreto, se podría incluir en la base de datos PATENTSCOPE y en los datos en formato XML asociados a la publicación internacional, de manera que los términos de la clasificación se pudieran cargar automáticamente en las bases de datos de búsqueda.

Requisitos para el intercambio de información sobre la clasificación de patentes

10. A juicio de la Oficina Internacional, el requisito más importante para el intercambio de información sobre la clasificación nacional por la Administración encargada de la búsqueda internacional es que la información esté en un formato legible por máquina para su transmisión por la Administración encargada de la búsqueda Internacional a la Oficina Internacional y para su divulgación al público por la Oficina Internacional. Ello permitiría importar la información de manera automática en los sistemas informáticos de la Oficina Internacional para su inclusión en PATENTSCOPE, de manera que se sorteara la necesidad de realizar transcripciones manuales, que pueden ser fuente de errores. La información legible por máquina publicada en PATENTSCOPE podría ser descargada posteriormente para su inclusión en las bases de datos de las Oficinas (en particular, de las Oficinas designadas y elegidas) y los proveedores de sistemas de búsqueda de patentes. En cuanto a la información de la CPC, el formato legible por máquina también permitiría a la Oficina Internacional realizar una verificación automática básica de los símbolos aplicados por la Administración encargada de la búsqueda internacional. No obstante, esto no sería viable con otros sistemas de clasificación nacionales, que en su mayoría son utilizados por muy pocas Oficinas. A los fines de verificar los símbolos de la CPC, sería necesario que la Oficina Internacional tuviera acceso a la versión más reciente de la CPC en formato XML en el plazo oportuno, tras haberse revisado dicha clasificación.

11. Como se señaló durante los debates del Grupo de Trabajo del PCT, la calidad de la información de clasificación también es fundamental (véase el párrafo 3 del presente documento). A fin de reducir al mínimo las clasificaciones erróneas, la Oficina Internacional reconoce que no debe ser obligatorio aplicar clasificaciones distintas de la CIP. Asimismo, una Administración encargada de la búsqueda internacional solo debe transmitir información de sistemas de clasificación nacionales como la CPC si tiene experiencia en la utilización de ese sistema de clasificación. El Grupo de Trabajo señaló asimismo que las clasificaciones solo son útiles si los usuarios pueden entenderlas, de manera que es importante que los sistemas de clasificación incorporados se puedan consultar con facilidad, preferentemente en varios idiomas, o al menos en inglés.

12. Otro requisito es que la información de la clasificación nacional facilitada por la Administración encargada de la búsqueda internacional se transmita a la Oficina Internacional en el plazo oportuno. Si los informes de búsqueda internacional se elaboran y transmiten a la Oficina Internacional en formato XML, la Administración encargada de la búsqueda internacional podría incluir los símbolos de la clasificación nacional en el informe de búsqueda internacional. De no ser así, la información de la clasificación nacional debería transmitirse a la Oficina Internacional en un conjunto independiente de datos legibles por máquina en el momento en que tenga lugar la búsqueda internacional.

Solución propuesta

13. Teniendo en cuenta los objetivos de la propuesta de la República de Corea y los requisitos esenciales para el intercambio eficaz de información sobre la clasificación de patentes, la Oficina Internacional propone el siguiente enfoque:

- a) Si la Administración encargada de la búsqueda internacional tiene experiencia en la clasificación de la materia de solicitudes de patente con la CPC como clasificación nacional, la Administración puede transmitir los símbolos de la CPC a la Oficina Internacional. Solo las Administraciones que poseen dicha experiencia pueden transmitir información de la CPC en relación con solicitudes internacionales. En principio, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que utilizan un sistema de clasificación nacional distinto de la CPC también podrían transmitir la información de dicha clasificación a la Oficina Internacional.

/...

b) Toda la información de la CPC y de las demás clasificaciones nacionales debe transmitirse en un formato legible por máquina, en particular las identificaciones pertinentes de la versión y el tipo de clasificación, como parte de la clasificación contenida en un informe de búsqueda internacional en formato XML o, de no ser posible, como parte de un conjunto independiente de datos legibles por máquina. La Oficina Internacional no reintroducirá los códigos de clasificación que reciba en informes de búsqueda internacional en formatos distintos al XML.

c) La Oficina Internacional importará y almacenará la información de la clasificación nacional que se encuentre en un formato legible por máquina y cuyo sistema de clasificación pueda ser fácilmente consultado por el público según lo señalado en el párrafo 11. La Oficina Internacional llevará a cabo una validación automática de los símbolos de la CPC aplicados a una solicitud internacional y se pondrá en contacto con la Administración encargada de la búsqueda internacional en caso de que se encuentren discrepancias, como la utilización de un código que ya no es pertinente. La Oficina Internacional no prevé poder llevar a cabo este tipo de validación con símbolos de otras clasificaciones nacionales.

d) Toda la información de la CPC y de las demás clasificaciones nacionales se publicará en PATENTSCOPE en un formato legible por máquina, en particular en la información en formato XML asociada a la publicación internacional, pero no figurará en la portada de la solicitud internacional publicada.

14. Las Administraciones internacionales que deseen incluir la información de clasificaciones distintas de la CPI en los informes de búsqueda internacional y los informes de examen preliminar internacional deberían especificar el sistema de clasificación en el acuerdo en virtud de los Artículos 16.3)b) y 32.3)b) (véase el párrafo 6).

15. Parece que este enfoque se podría llevar a la práctica sin modificar el Reglamento del PCT y con la introducción de pequeños cambios en las Instrucciones Administrativas del PCT (Apéndice I del Anexo F), con tal de que se garantice que los formatos XML del informe de búsqueda internacional y la solicitud internacional publicada pueden incorporar la información de clasificación en estructuras que permitan su validación e importación efectiva.

16. También se deberán analizar los procesos de mantenimiento de la información de la versión de la CPC a fin de asegurar que la validación se puede efectuar correctamente en todo momento.

Respuestas a la presente Circular

17. En esta etapa del proceso, la Oficina Internacional invita a su Oficina a presentar observaciones en relación con los objetivos y los requisitos de las Administraciones internacionales para el intercambio de información sobre las clasificaciones nacionales, como se señala en los párrafos 10 a 12, y con la posible solución planteada en los párrafos 13 a 16. Teniendo en cuenta las observaciones recibidas, la Oficina Internacional analizará posteriormente los cambios que sea necesario introducir en los sistemas informáticos y los formatos XML y formulará las propuestas necesarias para llevar a la práctica la solución.

18. Las respuestas deberán enviarse, de preferencia por correo electrónico, al Sr. Claus Matthes, director principal del Departamento de Asuntos Jurídicos e Internacionales del PCT (claus.matthes@wipo.int; fax: (+41-22) 338 7150) a más tardar el 31 de diciembre de 2016. Todas las observaciones recibidas hasta esa fecha se tendrán en consideración en las

/...

negociaciones de un documento de trabajo en la vigesimocuarta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, que se celebrará en Reykjavik (Islandia) del 8 al 10 de febrero de 2017.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



John Sandage
Director general adjunto