

Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)

Segunda sesión
Ginebra, 30 de abril a 4 de mayo de 2012

PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. Tras la invitación hecha por la Oficina Internacional, en la decimonovena Reunión de Administraciones Internacionales en virtud del PCT (PCT/MIA), celebrada del 8 al 10 de febrero de 2012, se debatió si era conveniente que la Oficina Internacional presentase una propuesta de revisión de la Norma ST.14 de la OMPI. El objetivo de dicha tarea era revisar las recomendaciones que figuran en el párrafo 14 de dicha Norma sobre determinados códigos que deben situarse al lado de la cita de cualquier documento (referencia), y estudiar la pertinencia de poner en sintonía la Norma ST.14 de la OMPI con la versión reciente de la Norma Internacional ISO 690:2010 (Información y documentación – Directrices para las referencias bibliográficas y las citas de recursos de información). (Se puede consultar la Norma ST.14 de la OMPI en la siguiente dirección:

<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-14-01.pdf>)

2. Si bien algunas Administraciones Internacionales expresaron ciertas reservas, en la PCT/MIA se recomendó que la Oficina Internacional propusiese la creación de un equipo técnico en el marco del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) para examinar la posibilidad de revisar la Norma ST.14 de la OMPI. En la PCT/MIA se recomendó también que el proyecto de mandato de dicho equipo técnico abarcara todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de la Norma ST.14 de la OMPI, incluidas la definición de las categorías de citas y la recomendación de presentar literatura distinta de las patentes. (Véanse el documento PCT/MIA/19/11 y el párrafo 40 del documento PCT/MIA/19/13.)

CÓDIGOS DE CATEGORÍA DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

3. En la versión actual de la Norma ST.14 de la OMPI, se recomienda que los documentos (referencias) de especial pertinencia citados en el informe de búsqueda se clasifiquen por las letras siguientes:

- Categoría "X": la invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que implica actividad inventiva cuando el documento se examina en forma aislada; y
- Categoría "Y": no puede considerarse que la invención reivindicada implica actividad inventiva cuando el documento está combinado con uno o varios documentos, siendo tal combinación evidente para una persona del oficio.

4. En relación con los documentos (referencias) de especial pertinencia para la actividad inventiva, la Oficina Europea de Patentes (OEP) anunció lo siguiente en el número 23/2011 del boletín de noticias de la OEP:

“Disponible la categoría de citas “I” en el Registro”

“Durante algún tiempo la OEP ha venido empleando (de forma interna, no en los informes de búsqueda) la categoría de citas “I” para aquellos documentos que, si se examinan de forma aislada, plantean dudas respecto de su actividad inventiva. Desde agosto, esta categoría se encuentra a disposición del público en el Registro Europeo de Patentes.”

Imagen extraída del Registro Europeo de Patentes con documentos de categoría “I”, que figuran en la categoría “X” en el informe de búsqueda europeo.

The screenshot shows the European Patent Register interface. At the top, there is a navigation bar with the EPO logo and the text 'Europäisches Patentamt', 'European Patent Office', and 'Office européen des brevets'. The main header reads 'European Patent Register'. Below this, there is a navigation menu with 'About European Patent Register' and 'Other EPO online services'. The main content area is titled 'About this file: EP2336101'. It includes a sidebar with links for 'About this file', 'Legal status', 'Event history', 'Citations', 'Patent family', and 'All documents'. The main content area contains a search bar, a title 'EP 2336101 - Method of making 1,1-difluoroethane', and a table of documents cited. The table has columns for 'Documents cited:', 'Search', and 'by applicant'. The 'Search' column contains links to US3862995, US6080899, EP0712826, and US6242659. The 'by applicant' column contains links to US2749374, US2749375, and US2745886.

Documents cited:	Search	by applicant
	[ID] US3862995	
	[I] US6080899	
	[M] EP0712826	
	[Y] US6242659	
		US2749374
		US2749375
		US2745886

5. Por consiguiente, según la práctica en vigor en la OEP, los documentos que, cuando se examinan de forma aislada, tienen incidencia en la actividad inventiva se seguirán citando en la categoría "X" en los informes de búsqueda, de acuerdo con la Norma ST.14 de la OMPI. No obstante, como se indica más arriba, se podrá obtener información más pormenorizada en Internet a través del Registro Europeo de Patentes u otros sistemas, como el del documento común de citas de las Oficinas de la Cooperación Trilateral.

6. La Oficina Internacional considera que, llegados a este punto, sería útil establecer una distinción en los informes de búsqueda entre los documentos citados por su novedad y los documentos citados por su incidencia sobre la actividad inventiva, cuando se examinan de forma aislada; ello contribuiría a determinar la pertinencia específica de los documentos citados. Este cambio ha resultado especialmente adecuado porque cada vez es mayor el deseo de obtener y examinar informes de búsqueda nacionales, regionales e internacionales sobre solicitudes de patente pertinentes de otras oficinas. En los párrafos 4, 8 y 9 del documento PCT/MIA/19/11 se puede encontrar más información acerca de este cambio en la Norma ST.14 de la OMPI:

7. Por ende, la Oficina Internacional propone crear un equipo técnico que se encargue de revisar la Norma ST.14 de la OMPI, a partir del siguiente primer proyecto de propuesta de nuevos códigos de categoría relativos a la novedad y la actividad inventiva:

Categoría "N": la invención reivindicada no puede considerarse nueva cuando el documento se examina de forma aislada.

Categoría "I": no puede considerarse que la invención reivindicada implica actividad inventiva cuando el documento se examina de forma aislada.

Categoría "Y": no puede considerarse que la invención reivindicada implica actividad inventiva cuando el documento está combinado con uno o varios documentos, siendo tal combinación evidente para una persona del oficio.

Categoría "X": esta categoría se recomendaba anteriormente para indicar que la invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que implica actividad inventiva cuando el documento se examina en forma aislada. Se recomienda no seguir utilizando esta categoría en los nuevos informes de búsqueda, y sustituirla por las categorías más específicas "N" o "I".

8. Entre otras categorías indicativas de documentos citados (referencias) de otro estado de la técnica pertinente, en el párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI se definen las categorías "E", "O" y "P" de la siguiente manera:

Categoría "E": documento de patente anterior tal como se define en la Regla 33.1.c) del Reglamento del PCT, pero publicado en la fecha de presentación internacional o con posterioridad a dicha fecha;

Categoría "O": documento que se refiere a una divulgación oral, uso, exposición u otro medio;

Categoría "P": documento publicado antes de la fecha de presentación (en el caso del PCT, la fecha de presentación internacional), pero después de la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud. El código "P" siempre deberá ir acompañado de una de las categorías "X", "Y" o "A".

9. Como se indica en el documento PCT/MIA/19/11, también se podría estudiar la posibilidad de mejorar las definiciones de las categorías “E”, “O” y “P”. En los párrafos 10 a 15, que figuran a continuación, se reproducen los comentarios acerca de dichas categorías de códigos recogidos en el documento PCT/MIA.

10. La categoría “P” tiene por objetivo fundamental indicar que el examinador deberá estudiar detenidamente la validez de la fecha de prioridad de la solicitud en la que se cita el documento. Si la cita se publica en la fecha de prioridad de la solicitud objeto de búsqueda, no tendría efecto si la fecha de prioridad es válida y revela la materia pertinente, pero si la prioridad no es válida el documento podrá ser citado por implicar novedad y actividad inventiva. Por ello, un documento publicado en la fecha de prioridad entra en la misma categoría que los documentos publicados después de la fecha de prioridad pero antes de la fecha de presentación. En consecuencia, la siguiente definición resultaría más apropiada:

“Categoría “P”: documento publicado antes de la fecha de presentación (en el caso del PCT, la fecha de presentación internacional), pero en la fecha de prioridad o en una fecha posterior a la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud. El código “P” siempre deberá ir acompañado de una de las categorías “X”, “Y” o “A”.”

11. Asimismo, la categoría “P” siempre deberá ir acompañada de una de las categorías “X”, “Y” o “A” (o, si se alcanza un acuerdo, de las nuevas categorías “I” o “N”), si bien no se señala que tenga que ser así en el caso de las categorías “O” y “E”.

12. A primera vista, debería brindarse siempre dicha información, por lo menos en el caso de la categoría “O”, dado que, según la mayoría de legislaciones nacionales, la divulgación oral y la exhibición son consideradas estado de la técnica potencialmente pertinente en cuanto a la novedad y la actividad inventiva, si se puede demostrar su contenido. Si bien ello no se consideraría estado de la técnica en sentido estricto según las definiciones que aparecen en el PCT, es obligatorio que dichas divulgaciones se incluyan en el informe de búsqueda internacional y resultaría apropiado indicar la naturaleza de la posible pertinencia en relación con la propia divulgación oral y no con cualquier documento posterior que no se pueda citar de forma aislada pero que brinde pruebas acerca de la divulgación anterior.

13. Cabe exigir asimismo que las categorías “X”, “Y” o “A” (incluso “I” o “N”, si se alcanza el acuerdo) se indiquen al lado de la categoría E. En virtud de la mayoría de legislaciones nacionales esto no resulta necesario para el uso exclusivamente interno, dado que las citas pertenecientes a la categoría “E” únicamente pueden ser pertinentes para objetivos que equivalgan al de la novedad de modo que la categoría “X” (o la “N”, si se acuerda) puede quedar implícita. Sin embargo, en algunos Estados, también es posible citar solicitudes de patente previas a los fines de demostrar la actividad inventiva, incluso de forma conjunta con otros documentos. Por consiguiente, en aras de un intercambio útil de los informes de búsqueda, convendría que constase explícitamente la pertinencia potencial de una cita de categoría “E”, aunque sólo fuese para poder descartar por falta de pertinencia los documentos de categorías “E”, “Y” o “E, I” en aquellos Estados donde no pueden ser citados.

14. Por último, en el párrafo 16.67 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT se contempla una práctica acordada según la cual la Administración Internacional debe citar los documentos de patente con la misma fecha de la solicitud internacional objeto de búsqueda e identificarla con la letra “E”, aunque ello no se recoja en la definición de la categoría “E”. Se trata de un procedimiento que, en la práctica, resulta muy acertado a la hora de ayudar a las oficinas a aplicar las leyes contra el doble patentamiento, pero que no se menciona en las Instrucciones Administrativas del PCT ni en los apartados sobre la clasificación por categorías de la Norma ST.14 de la OMPI. Sería conveniente ampliar la definición de la categoría “E” o crear una nueva categoría específica para este fin.

15. Se invita al Comité a que facilite orientación acerca de si hay que modificar las definiciones de los códigos de las categorías “E”, “O” y “P” en el marco de la propuesta de revisión de la Norma ST.14 de la OMPI.

NORMA INTERNACIONAL DE LA ISO 690:2010

16. Las Normas Internacionales ISO 690:1987 (Documentación-Referencias bibliográficas-Contenido, forma y estructura) e ISO 690-2:1997 (Información y documentación-Referencias bibliográficas-Parte 2: Documentos electrónicos o partes de los mismos”) quedan reflejadas en la versión actual de la Norma ST.14 de la OMPI, revisada por última vez en febrero de 2008 por el antiguo Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG). Ambas normas internacionales se han retirado y revisado para dar paso a la norma internacional más reciente ISO 690:2010 (Información y documentación – Directrices para las referencias bibliográficas y las citas de recursos de información).

17. El enfoque sobre las citas de literatura distinta de las patentes que se proporciona en la Norma Internacional ISO 690:2010 es más coherente que el de las versiones anteriores, en las que se basa un gran número de citas de literatura distinta de las patentes en la Norma ST.14 de la OMPI. Si bien las normas que incluye sobre citas de documentos de patente son claramente menos útiles que las actuales para los informes de búsqueda de patentes, convendría evaluar si cabe adoptar o incorporar parcialmente las recomendaciones sobre literatura distinta de las patentes para mejorar las recomendaciones de la Norma ST.14 de la OMPI.

PROPUESTA

18. Está previsto que se presente una propuesta de revisión de las categorías de citas para su adopción por el CWS en 2013, siempre y cuando el CWS apruebe la creación de la tarea y del equipo técnico. Si se decide incluir una revisión del formato recomendado para las citas de literatura distinta de las patentes con arreglo a la ISO 690:2010, es muy probable que se necesite más de un año para la labor del equipo técnico. En tal caso, quedaría a discreción del equipo técnico presentar propuestas sobre la cuestión de las categorías de citas para su adopción por el CWS en 2013 en una primera fase y presentar propuestas sobre la cuestión de las citas de la literatura distinta de las patentes en una sesión posterior.

19. De conformidad con lo expresado anteriormente, la Oficina Internacional propone las siguientes ideas para su consideración y aprobación por el CWS:

- a) la creación de una nueva tarea cuya descripción rezaría lo siguiente

“Revisión de la Norma ST.14 de la OMPI:

- i) preparar una propuesta de revisión de los códigos de categorías descritos en el párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI, teniendo en cuenta los comentarios y proyectos de propuesta recogidos en los párrafos 7 y 10 a 14 del documento CWS/2/6.
- ii) estudiar la pertinencia de revisar las recomendaciones para la búsqueda de citas de literatura distinta de las patentes a fin de poner en sintonía la Norma ST.14 de la OMPI con la Norma Internacional ISO 690:2010 (Información y documentación – Directrices para las referencias bibliográficas y las citas de recursos de información) y preparar la propuesta correspondiente, en caso de considerarse pertinente la revisión.”

- b) la creación de un equipo técnico que se encargue de llevar a cabo la nueva tarea;
- c) la prioridad del equipo técnico debe ser: en primer lugar, centrarse en concluir la revisión de la Norma ST.10/C de la OMPI en cuanto a las recomendaciones sobre códigos de categorías; y presentar después la propuesta al CWS para su consideración y aprobación en la sesión que se celebre en 2013. El equipo técnico debe presentar las conclusiones del estudio, y cualquier posible propuesta sobre la búsqueda de literatura distinta de las patentes que se haya citado y la ISO 690:2010, en una sesión posterior del CWS sobre la base de los avances registrados y los acuerdos alcanzados por el equipo técnico; y
- d) el nombramiento de los responsables del equipo técnico después de haber estudiado las ventajas de contar con un responsable distinto para cada una de las dos partes de la tarea.

20. La Oficina Internacional se ofrece como responsable de equipo técnico, si se le solicita, para un proceso de revisión limitado a cuestiones de las citas de las categorías. Sin embargo, considera que para dirigir los trabajos sobre el formato de las citas de literatura distinta de las patentes sería mejor contar con algún representante de una oficina con mayor experiencia práctica en el uso de las citas que aparecen en los informes de búsqueda.

21. *Se invita al CWS a:*

a) *tomar nota de la invitación de la Oficina Internacional a considerar la revisión de la Norma ST.14 de la OMPI y la información contenida en el presente documento;*

b) *examinar el alcance de la tarea propuesta, esto es, determinar si cabe revisar el formato revisado de las citas de literatura distinta de las patentes para ponerlo en sintonía con las recomendaciones contenidas en la ISO 690:2010, como se indica en el párrafo 17, o si dicha revisión debe limitarse sólo a las categorías de citas que figuran en los párrafos 7 y 10 a 14;*

c) *estudiar y aprobar la propuesta de creación de una tarea para la revisión de la Norma ST.14 de la OMPI, como se señala en el párrafo 19.a);*

d) *estudiar y aprobar la creación de un nuevo equipo técnico encargado de llevar a cabo la tarea, como se señala en el párrafo 19.b);*

e) *estudiar y aprobar un marco temporal para la nueva tarea, como se señala en el párrafo 19.b); y*

f) *nombrar a uno o varios responsables del equipo técnico, como se señala en los párrafos 19.d) y 20.*

[Fin del documento]