

Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)

Tercera sesión
Ginebra, 15 a 19 de abril de 2013

REVISIÓN DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

Documento preparado por la Secretaría

ANTECEDENTES

1. En su segunda sesión, celebrada del 30 de abril al 4 de mayo de 2012, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) examinó una propuesta de revisión de la Norma ST.14 de la OMPI, "Recomendación para la inclusión de las referencias citadas en los documentos de patente" (véase el documento CWS/2/6). En los párrafos 28 a 31 del informe de la sesión se exponen informaciones detalladas sobre los debates (documento CWS/2/14). A continuación figura la decisión del CWS de establecer un Equipo Técnico (véanse los párrafos 30 y 31 del informe):

"30. El CWS acordó:

a) crear la tarea 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 los 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 identificación de citas de documentos distintos de los documentos de patente a fin de armonizar 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) establecer un Equipo Técnico encargado de esa Tarea;

c) solicitar al Equipo Técnico que presente la propuesta de revisión de la Norma ST.14 de la OMPI en lo relativo a las recomendaciones sobre códigos de categorías para someterla al examen y la aprobación del CWS en su tercera sesión, que tendrá lugar en 2013;

d) solicitar al Equipo Técnico que presente, en la medida de lo posible, las conclusiones del estudio sobre identificación de documentos distintos de los documentos de patente citados y la norma ISO 690:2010, así como cualquier posible propuesta, en la sesión del CWS que tendrá lugar en 2013; si el Equipo Técnico no puede concluir a tiempo la propuesta, el responsable del Equipo Técnico debe presentar un informe sobre la marcha de los trabajos realizados por el Equipo Técnico sobre dicho elemento de la tarea.

31. El CWS acogió con satisfacción la oferta de la Oficina Internacional, que ha sido designada como responsable del Equipo Técnico.”

2. A raíz de la decisión del CWS mencionada anteriormente, representantes de 12 oficinas de propiedad industrial, una organización no gubernamental y la Oficina Internacional fueron designados para participar en el Equipo Técnico en respuesta a la invitación enviada por la Oficina Internacional en la Circular C.CWS 27, de 16 de abril de 2012. Se creó un foro wiki en la wiki de la OMPI para los debates del Equipo Técnico.

3. A continuación figura un informe de situación e información detallada sobre los debates del Equipo Técnico.

REVISIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CATEGORÍAS

4. En cuanto al primer componente de la tarea, es decir, la revisión de los códigos de categorías (párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI), el Equipo Técnico logró un acuerdo provisional con respecto a algunas cuestiones. Además, los participantes intercambiaron opiniones y avanzaron significativamente en lo que atañe a otras. Sin embargo, el Equipo Técnico todavía no ha logrado el consenso sobre una propuesta definitiva a fin de someterla a examen y aprobación del CWS.

CATEGORÍAS “I”, “N” Y “X”

5. El Equipo Técnico ha acordado provisionalmente incluir las nuevas categorías “N” e “I” para los documentos citados en los que se indique que la invención reivindicada no puede considerarse nueva cuando el documento se examina de forma aislada, y para los documentos citados en que se indique que no puede considerarse que la invención reivindicada implica actividad inventiva cuando el documento se examina de forma aislada, respectivamente.

6. El Equipo Técnico todavía tiene que llegar a un acuerdo sobre una nueva definición para la categoría “X” que actualmente abarca documentos que se citarán con arreglo a las categorías “N” o “I” en virtud de las nuevas propuestas relativas a la Norma ST.14. A ese respecto, algunos participantes son partidarios de una clara transición mediante la que las oficinas que comiencen a utilizar las nuevas categorías para citar documentos dejen de utilizar la categoría “X”, mientras que otros participantes preferirían una definición que permita utilizar la categoría “X” junto con las categorías “N” e “I”.

7. El Equipo Técnico está examinando actualmente las dos definiciones siguientes de categoría "X":

- a) la propuesta inicial (la categoría "X" queda excluida del uso futuro)

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 de 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".

- b) la definición actual y la nota explicativa (la categoría "X" se deja como alternativa a las categorías "N" e "I")

Categoría "X": La invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que implique actividad inventiva cuando el documento se examina de forma aislada.

Nota: Aunque la definición de categoría "X" es suficientemente general para que sea aplicable a los mismos documentos a los que se aplica una de las categorías "N" o "I", deberán utilizarse preferiblemente las categorías más específicas "N" e "I", en lugar de la categoría "X", salvo que recomienden lo contrario las características específicas de la invención reivindicada y el documento citado.

Previamente, antes de que se introdujeran las categorías "I" y "N", la categoría "X" incluía documentos que actualmente entran dentro de las categorías "I" y "N".

8. Los participantes en el Equipo Técnico partidarios de la definición del párrafo 7.b) consideran que las Oficinas que comiencen a utilizar las categorías "N" e "I" en las citas deberían poder seguir utilizando la categoría "X" en los informes de búsqueda. Es posible que haya situaciones en las que no sea práctico para el examinador que ejecuta la búsqueda evaluar íntegramente una cita detallada en relación con la novedad comparándola con cada reivindicación. Por ejemplo, en el caso de algunas solicitudes de reivindicaciones complejas desde el punto de vista de la técnica y con muchas citas, podría ser juicioso que el examinador, al evaluar cada reivindicación, adoptara la postura de que si no se divulga específicamente en esa cita el alcance exacto de la reivindicación, será evidente la inclusión de cualquier aspecto omitido. En ese caso, la propuesta de suprimir la categoría "X" impedirá al examinador adoptar el enfoque pragmático de declarar que el documento es pertinente para la novedad o la actividad inventiva si se examina de forma aislada. En cambio, el examinador probablemente citará el documento "N", lo que posiblemente dé lugar a la impresión engañosa de que una cita arroja dudas sobre la novedad de una reivindicación.

9. Por otra parte, los participantes en el Equipo Técnico partidarios de una transición clara mediante la que las Oficinas que comiencen a utilizar las categorías "N" e "I" dejarán de utilizar la categoría "X", propuesta inicialmente en el párrafo 7.a) *supra*, se han mostrado preocupados por que la definición que figura en el párrafo 7.b) permita el uso de las categorías "X", "N" e "I" en el mismo informe de búsqueda. En dicho caso, ello podría dar lugar a la pérdida de confianza en la calidad del análisis, puesto que daría la impresión de que el examinador sencillamente no es capaz de decidir sobre la manera de citar un documento. Además, se ha señalado que la redacción de la nota explicativa en la que se prevé la posibilidad de utilizar las categorías "N" e "I" preferiblemente, salvo que recomienden lo contrario las características específicas de la invención reivindicada y el documento citado, no crea, de hecho, una Norma que recomiende un único enfoque para citar un documento pertinente.

CATEGORÍA “P”

10. El Equipo Técnico ha acordado provisionalmente revisar la definición de categoría “P”, ampliando el alcance para abarcar documentos publicados antes de la fecha de presentación (internacional) pero en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud o con posterioridad a dicha fecha, que reza como sigue (se han resaltado los cambios):

Categoría “P”: Documento publicado antes de la fecha de presentación (en el caso del PCT, la fecha de presentación internacional) pero ~~en después de~~ la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud ~~o con posterioridad a dicha fecha~~. El código “P” siempre deberá ir acompañado de una de las categorías “N”, “I”, “X”, “Y” o “A”.

CATEGORÍAS “E” Y “O”

11. El Equipo Técnico todavía no ha llegado a un acuerdo sobre las definiciones revisadas de las categorías de citas “O” y “E” con respecto a su combinación con otras categorías de citas. El Equipo Técnico está examinando actualmente las siguientes definiciones revisadas (se han resaltado los cambios):

- a) el sistema obligatorio de acompañamiento de las categorías en cuestión mediante una de las categorías “N”, “I”, “X”, “Y” o “A”

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. El Código “E” siempre deberá ir acompañado de una de las categorías “N”, “I”, “X”, “Y” o “A”;

Categoría “O”: documento que se refiere a una divulgación oral, uso, exposición u otro medio. El Código “O” siempre deberá ir acompañado de una de las categorías “N”, “I”, “X”, “Y” o “A”;

- b) la posibilidad de añadir una de esas categorías al citar un documento de la categoría “E” u “O”

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. El Código “E” podrá ir acompañado de una de las categorías “N”, “I”, “X”, “Y” o “A”;

Categoría “O”: documento que se refiere a una divulgación oral, uso, exposición u otro medio. El Código “O” podrá ir acompañado de una de las categorías “N”, “I”, “X”, “Y” o “A”;

12. La redacción que figura en el párrafo 11 .a) *supra* contó con el apoyo de un grupo de miembros del Equipo Técnico durante las anteriores rondas de debate. Como se da a entender en los párrafos 11 a 13 del documento CWS/2/6, la inclusión de las categorías de citas “N”, “I”, “X”, “Y” o “A” acompañadas de las categorías “O” y “E” en los informes de búsqueda proporcionará más información en beneficio de los usuarios de la información sobre patentes. Por otra parte, la definición que figura en el párrafo 11.b), propuesta por un miembro del Equipo Técnico, no está redactada como disposición obligatoria sino facultativa y, de ese modo, no constituirá un requisito obligatorio, sino que ofrecerá solamente la posibilidad de añadir una de esas categorías al citar un documento de la categoría “E” u “O”. Una variante de este último enfoque que también está examinando el Equipo Técnico consiste en utilizar la expresión “deberá preferiblemente” en la segunda frase de la definición.

13. También se ha suprimido la palabra “pero” de la definición actual de la categoría “E”.

14. A raíz de la propuesta presentada en el párrafo 14 del documento CWS/2/6, el Equipo Técnico ha examinado asimismo la posibilidad de extender la definición de la categoría “E” a los documentos de patente que lleven la misma fecha que la de la solicitud objeto de examen a fin de sentar las bases en la Norma ST.14 para la práctica acordada en el párrafo 16.67 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT con el fin de ayudar a las Oficinas a que apliquen su legislación contra el doble patentamiento. Este enfoque no contó con el apoyo de los miembros del Equipo Técnico ya que podría dar lugar a confusión. El Equipo Técnico ha examinado en consecuencia dos alternativas a este enfoque: la creación de una nueva categoría (la categoría “R” propuesta) específicamente para codificar documentos con la misma fecha que la de la solicitud objeto de búsqueda o utilizar la categoría “L” existente con tal fin. Finalmente no se propuso una definición de nueva categoría “R” ni la revisión de las categorías existentes. Un grupo de miembros del Equipo Técnico opina que la definición actual de la categoría “L” es lo suficientemente amplia para abarcar documentos que podrían resultar pertinentes en el caso del doble patentamiento y considera que introducir una nueva categoría no conlleva ventajas evidentes. Sin embargo, otros miembros del Equipo Técnico opinan que una definición independiente para ese tipo de documentos haría posible distinguirlos más fácilmente de otros documentos que se citarían normalmente en la categoría “L”.

APLICACIÓN DE LA NORMA ST.14 REVISADA DE LA OMPI

15. El Equipo Técnico examinó asimismo la cuestión de la futura aplicación de la Norma revisada tras su adopción por el CWS. Algunos participantes comentaron que la aplicación podría llevar varios años debido al tiempo necesario para modificar los sistemas internos.

16. A fin de agilizar la aplicación de la Norma revisada por las distintas oficinas de propiedad industrial, el Equipo Técnico está examinando la posibilidad de incluir la siguiente Nota editorial.

“Nota editorial preparada por la Oficina Internacional

El Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) adoptó la revisión del párrafo 14 de la Norma ST.14 en su <número> sesión el <fecha>.

Se solicita a las oficinas de propiedad industrial que apliquen las recomendaciones expuestas en el párrafo 14 de la Norma ST.14, en su forma revisada, a todos los informes de búsqueda establecidos a partir del <fecha>.

En el caso de los informes de búsqueda establecidos antes de esa fecha, deberá seguir utilizándose la versión anterior de dicho párrafo 14 (véase el Anexo).”

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA LITERATURA DISTINTA DE LA DE PATENTES

17. Con respecto al segundo componente, es decir, las recomendaciones relativas a la identificación de citas de literatura distinta de la de patentes, el equipo técnico de la Norma ST.14 ha llevado a cabo dos rondas de debates, que cabe resumir de la manera siguiente: el Equipo Técnico se mostró partidario de la propuesta de revisión de la Norma ST.14 de la OMPI teniendo en cuenta las recomendaciones que figuran en la Norma Internacional ISO 690:2010. No obstante, los participantes declararon que era necesario un examen más detenido a fin de determinar qué recomendaciones concretas de la Norma ISO deberían transferirse a la Norma ST.14 de la OMPI y qué grado de granularidad debería existir al transferir las recomendaciones.

18. Se mencionó que, durante la revisión, deberían tenerse en cuenta los aspectos siguientes: la cobertura de todas las clases de referencias de literatura distinta de la de patentes (en profundidad y estructura), la aplicabilidad y pertinencia de las recomendaciones, ejemplos que demuestren una gama realista de tipos de documentos y fuentes de documentos, y el equilibrio entre la incidencia en las prácticas de la OPI, por ejemplo, la necesidad de modificar los sistemas informáticos, y las ventajas previstas de la revisión.

19. En lo que atañe a la medida en que ha de incorporarse la Norma Internacional ISO 690:2010 a la Norma ST.14 de la OMPI, la Oficina Europea de Patentes tiene previsto efectuar un análisis de la Norma ISO 690:2010 y compartir los resultados con el Equipo Técnico. En el momento de elaborar el presente documento de trabajo, estaba previsto que los resultados del análisis estuvieran listos en marzo de 2013.

20. Asimismo, se confirmó que la alineación de la Norma ST.14 de la OMPI con la Norma ISO 690:2010 debería limitarse a la literatura distinta de la de patentes, puesto que las recomendaciones relativas a documentos de patentes que figuran en la norma ISO parecen ser menos eficaces que las que figuran en la versión actual de la Norma ST.14.

21. Como asunto ajeno a la alineación con la Norma ISO 690:2010, la Oficina Internacional ha sugerido que se examinen las recomendaciones relativas a las citas de documentos de patentes (incluidos los resúmenes) además de la cuestión relativa a la literatura distinta de la de patentes. Actualmente, la Norma ST.14 no contiene recomendaciones sobre la manera de citar documentos en idiomas distintos del idioma del documento (informe de búsqueda) en el que se citan. Por lo tanto, sería útil disponer de orientación sobre cuándo utilizar las traducciones o transliteraciones de los datos, como los nombres de los autores o los títulos de los documentos, si se debería hacer eso en todos los casos, únicamente cuando existe una traducción oficial al otro idioma o si deberían proporcionarse el original y la traducción. Además, si se proporciona una traducción o transliteración de un nombre o título, se plantea la cuestión de la manera en que debería indicarse que se trata de una traducción/transliteración.

22. Si se acepta esta sugerencia, los ejemplos que figuran en la Norma deberán reflejar asimismo la cuestión de los documentos citados en relación con los idiomas de los documentos en que se citan.

23. *Se invita al CWS a:*

a) *tomar nota del informe de situación sobre la labor del Equipo Técnico ST.14 que figura en el presente documento;*

b) *tomar nota del acuerdo provisional alcanzado por el Equipo Técnico sobre la inclusión de las categorías "N" e "I" en el párrafo 14 de la Norma ST.14, según se menciona en el párrafo 5, supra;*

c) *proporcionar comentarios y orientación al Equipo Técnico sobre la cuestión de la categoría "X", según se describe en los párrafos 5 a 9, supra;*

d) *tomar nota del acuerdo preliminar alcanzado por el Equipo Técnico sobre la revisión de la categoría "P," según se indica en el párrafo 10, supra;*

e) *tomar nota de los resultados de los debates relativos a la definición de las categorías "E" y "O", según se informa en los párrafos 11 y 12 supra, y proporcionar comentarios y orientación al Equipo Técnico;*

f) *tomar nota de los resultados de los debates relativos a las citas de documentos con la misma fecha que la de la solicitud objeto de búsqueda, según se informa en el párrafo 14, supra, y proporcionar comentarios y orientación al Equipo Técnico;*

g) *formular comentarios sobre el enfoque que ha de adoptarse para aplicar las recomendaciones revisadas de las Norma ST.14, el texto de la Nota editorial y el período necesario para la aplicación de la Norma ST.14 una vez que haya sido revisada, según se propone en los párrafos 15 y 16, supra;*

h) *tomar nota de los resultados de los debates sobre las recomendaciones relativas a la literatura distinta de la de patentes, según se indica en los párrafos 17 a 20, supra;*

i) *tomar nota de la sugerencia de incluir recomendaciones sobre las citas de documentos en idiomas distintos del idioma del documento en que se citan, según se menciona en los párrafos 21 y 22, supra, y formular comentarios al respecto.*

[Fin del documento]