

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

Décima reunión
Ginebra, 8 a 12 de mayo de 2017

UTILIZACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LAS CLASIFICACIONES NACIONALES EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. La Oficina Internacional recomienda que se aliente a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que utilizan la Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC) como sistema de clasificación nacional a que clasifiquen las solicitudes internacionales con arreglo a dicho sistema, y que la Oficina Internacional haga un registro de las clasificaciones y las ponga a disposición para su búsqueda en PATENTSCOPE, así como para su descarga con fines de uso en otras bases de datos de patentes. Para ello no será necesario modificar el Reglamento del PCT. En los nuevos acuerdos entre las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y la Oficina Internacional podrán incorporarse disposiciones habilitantes que la Asamblea del PCT deberá aprobar este año.

ANTECEDENTES

2. En su novena reunión, celebrada en Ginebra del 17 al 20 de mayo de 2016, el Grupo de Trabajo del PCT 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. Se entendía que la propuesta se aplicaría principalmente a los sistemas de clasificación que

utilizan la CPC. En los párrafos 198 a 214 del informe de la reunión se ofrece información de los debates; en el párrafo 214 se mencionan las medidas complementarias convenidas por el Grupo de Trabajo:

“214. 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

3. La Regla 43.3.a) del Reglamento del PCT establece que “[e]l 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 se ofrece más información sobre clasificación. En lo que respecta a los símbolos de las clasificaciones nacionales, la Instrucción 504.b) permite que se incluyan en el informe de búsqueda internacional en caso de que la Administración encargada de la búsqueda internacional utilice 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) establece que “se harán figurar en el informe de búsqueda internacional, siempre que sea posible, los símbolos correspondientes a cada clasificación, uno frente al otro”.

4. En lo que respecta al examen preliminar internacional, la Regla 70.5.a) del Reglamento del PCT establece que en el informe del examen preliminar internacional se repetirá la clasificación indicada por la Administración encargada de la búsqueda internacional, a no ser que la Administración encargada del examen preliminar internacional no esté de acuerdo con esa clasificación. En ese caso, la Regla 70.5.b) establece que la Administración encargada del examen preliminar internacional indicará en el informe la clasificación que considere correcta, por lo menos según la CIP.

5. Así, en el marco del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas del PCT, el informe de búsqueda internacional y el informe del examen preliminar internacional pueden, ya desde ahora, contener símbolos de la CIP y de todo 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 está también regulada por el Artículo 6 del acuerdo correspondiente establecido entre la Oficina y la Oficina Internacional de conformidad con 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.

6. En la vigesimocuarta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, celebrada en Reykjavik del 8 al 10 de febrero de 2017, la Reunión aprobó un proyecto de acuerdo tipo que constituirá la base de los acuerdos entre las Administraciones Internacionales y la Oficina Internacional, de conformidad con los Artículos 16.3).b) y 32.3)b), a partir del 1 de enero de 2018 (véase el Anexo del documento PCT/MIA/24/2 y los párrafos 30 y 31 del Resumen de la Presidencia, documento PCT/MIA/24/15). El Artículo 6 de dicho proyecto de acuerdo tipo prevé que una Administración indique la clasificación de la materia de la invención, de conformidad con las Reglas 43.3.a) y 70.5, de acuerdo con otras clasificaciones

de patentes especificadas en el Anexo del acuerdo. Así, una Administración podrá indicar que incluirá símbolos de la CPC en sus informes de búsqueda internacional e informes de examen preliminar internacional mediante la notificación de una enmienda en ese Anexo.

7. Actualmente, los símbolos de clasificación nacional solo se incluyen en el informe de búsqueda internacional, y no en la portada de la solicitud internacional publicada. Así, en el párrafo 2.2 del Anexo D de las Instrucciones Administrativas, en el que figura la información extraída de la portada de la solicitud internacional publicada para su publicación en la Gaceta, solo se extraen los símbolos de la CIP. Además, actualmente no se extrae ningún símbolo de la clasificación nacional para su utilización en otra parte, como pueda ser su inclusión en bases de datos electrónicas.

CIRCULAR C. PCT 1488

8. En respuesta a la invitación del Grupo de Trabajo (véase el párrafo 2), la Oficina Internacional difundió la circular C. PCT 1488, de fecha 30 de noviembre de 2016, dirigida a las Oficinas en su capacidad de Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración encargada del examen internacional y/o Oficina designada o elegida, y a determinadas organizaciones no gubernamentales que representan a usuarios del Sistema del PCT.

9. En los párrafos 13 a 16 de la circular C. PCT 1488 se propone el siguiente enfoque en lo que respecta a la propuesta de la República de Corea:

“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 [de la circular C. PCT 1488]. 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 [de la circular C. PCT 1488], [este párrafo es idéntico al párrafo 5]).

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.”

EXAMEN DE LAS RESPUESTAS

10. Hasta la fecha, han respondido a la circular 18 Oficinas. Las respuestas de tales Oficinas se resumen y examinan en los siguientes párrafos.

11. Casi todas las Oficinas apoyaron el enfoque propuesto que se expone en los párrafos 13 a 16 de la circular.

12. Las Oficinas dieron también un amplio apoyo a los objetivos y los requisitos de las Administraciones internacionales para el intercambio de información sobre la clasificación nacional, como se indica en los párrafos 10 a 12 de la circular. No obstante, una Oficina señaló que no está claro el requisito según el cual las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional deben tener experiencia en el uso de la CPC para transmitir los símbolos de la CPC a la Oficina Internacional; dicha Oficina propuso que se establezcan parámetros para determinar si una Administración de búsqueda internacional tiene la experiencia necesaria.

13. Dos Oficinas plantearon la cuestión de que se disponga de un sistema de Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC) en diferentes idiomas. Una de dichas Oficinas, sin dejar de apoyar el enfoque presentado en la circular (reproducido en el párrafo 9), subrayó que la CPC debería estar fácilmente disponible al público en varios idiomas, y que podría incluir una condición similar al Artículo 3.1) del Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes: “La Clasificación se establece en los idiomas inglés y francés, haciendo igualmente fe ambos textos”. La otra Oficina no apoyó la propuesta de incluir símbolos de la CPC y clasificaciones nacionales en la portada de las solicitudes internacionales, ya que dicha información sería de escaso valor para los usuarios de países en que se utilizan idiomas distintos del inglés, y añadió que no está previsto que la CPC se traduzca al idioma nacional de esa Oficina.

14. Algunas Oficinas señalaron la necesidad de claridad con respecto a la versión de la CPC que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional utilizan para la clasificación y de que la Oficina Internacional tenga acceso a esa versión en formato XML. Una Oficina manifestó preocupación ante el posible aumento del volumen de trabajo de la Oficina Internacional en caso de que hubiera discrepancias con respecto a información de la CPC, y propuso que existiera la opción de suspender la inclusión de símbolos de la CPC en la información compartida entre distintas Oficinas y que se incluyera en PATENTSCOPE, en caso

de que la Oficina Internacional no dispusiera de la última versión de la CPC en un formato aceptable. Otra Oficina señaló que había una norma técnica de la CPC, basada en gran medida en la Norma ST.8 de la OMPI, que permitía a la Oficina indicar la versión de la CPC utilizada para la clasificación. Dicha Oficina se refirió asimismo al sitio web de la CPC (www.cpcinfo.org), en que podía descargarse información sobre símbolos válidos expresados en formato XML, con respecto a cada versión de la CPC.

15. Algunas Oficinas respaldaron que *no* se incluya información sobre la clasificación internacional, como la CPC, en la portada de la solicitud internacional, como se propone en el párrafo 9 de la circular, sino que, en su lugar, se posibilite el acceso a dicha información mediante bases de datos. Habida cuenta de la limitación de espacio de la portada de la solicitud internacional, dichas Oficinas señalaron, como motivos para no apoyar la inclusión de símbolos de clasificación nacional en la portada, el número potencialmente alto de símbolos adicionales de clasificación y la duplicación de datos de la CIP. Dichas Oficinas aludieron asimismo a la mayor frecuencia de modificaciones de la CPC con respecto a la CIP, y al hecho de que, en la práctica, las clasificaciones que figuran en la portada de los documentos no se utilizan nunca durante una búsqueda, puesto que hoy en día las búsquedas se efectúan mediante herramientas electrónicas.

16. Sin dejar de apoyar el enfoque propuesto en los párrafos 13 a 16 de la circular, otras Oficinas opinaron que la inclusión de la CPC o de los símbolos de la clasificación nacional en la portada de la solicitud internacional ofrecía ventajas adicionales a las Oficinas, los solicitantes y terceros. Una de dichas Oficinas dijo que esperaba que prosiguieran los debates sobre esa cuestión.

17. Una Oficina, si bien se manifestó conforme con que la propuesta tendría un efecto positivo en la mejora de la eficiencia de la búsqueda, pidió a las Oficinas que se examinara y estudiara más detenidamente la utilización de los símbolos de la CPC en las solicitudes internacionales. Dicha Oficina mencionó, en cuanto que cuestiones que debían examinarse más a fondo, los intercambios no recíprocos de información de símbolos de clasificación, la desigual calidad de la clasificación de la CPC y la carga de trabajo relativa a la reclasificación así como el volumen de recursos que suponía la revisión de la CPC.

EL DEBATE DE LA VIGESIMOCUARTA SESIÓN DE LA REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT

18. En su vigesimocuarta sesión, celebrada en Reykjavik del 8 al 10 de febrero de 2017, la Reunión de las Administraciones Internacionales examinó la utilización de los símbolos de la clasificación nacional en las solicitudes internacionales (véase el documento PCT/MIA/24/12). Los debates de la sesión se reseñan en los párrafos 52 a 57 del Resumen de la Presidencia (documento PCT/MIA/24/15):

“52. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/24/12.

53. Las Administraciones se manifestaron a favor de la propuesta de que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que tengan suficiente experiencia en el uso de los símbolos de la Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC) se los transmitan a la Oficina Internacional en formato XML para su inclusión en la base de datos PATENTSCOPE. Una Administración dijo que, a su entender, la expresión “suficiente experiencia”, significa que bastará que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional utilicen la CPC como parte de su proceso normal de clasificación nacional.

54. La Oficina Europea de Patentes señaló que, para mejorar la calidad de los datos, la validación de los símbolos de la CPC debería realizarse en origen antes de la transmisión a la Oficina Internacional. En este sentido, la Oficina Europea de Patentes brinda un servicio web para que otras Administraciones encargadas de la búsqueda internacional

validen los símbolos de la CPC. Otra Administración preguntó si la Oficina Internacional cuenta con los recursos para validar y corregir los símbolos de la CPC proporcionados por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

55. Una Administración observó que podría resultar beneficioso agregar símbolos de la clasificación nacional en la portada de las solicitudes internacionales publicadas. Esa Administración, en su calidad de Oficina designada, no recupera actualmente de PATENTSCOPE datos en formato XML. Asimismo, en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración no transmite a la Oficina Internacional informes de búsqueda internacional en el formato XML, aunque espera poder hacerlo en el futuro. Otra Administración señaló que únicamente los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) deberían incluirse en la portada de las solicitudes internacionales de patentes.

56. La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual agradeció a las Administraciones sus comentarios acerca del documento y dijo que continuará trabajando con la Oficina Internacional con miras a prepararse para los debates que tienen lugar en el seno del Grupo de Trabajo del PCT.

57. La Reunión tomó nota del contenido del documento PCT/MIA/24/12.”

ETAPAS SIGUIENTES

19. La Oficina Internacional tiene previsto hacer propuestas para posibilitar que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional transmitan a la Oficina Internacional símbolos de la CPC e información relativa a la clasificación nacional, siempre que la Administración encargada de la búsqueda internacional haya validado los datos y la transmisión se efectúe en un formato legible por máquina, como se explica en los párrafos 13 a 16 de la circular C. PCT 1488 que se reproduce en el párrafo 9, teniendo en cuenta las respuestas a dicha circular y las observaciones hechas en la vigesimocuarta sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales y en la reunión del Grupo de Trabajo.

20. La Oficina Internacional sigue recomendando que la CPC, así como otros datos sobre la clasificación internacional, se pongan a disposición por medios electrónicos para su utilización en bases de datos, pero que no se incluyan en la portada de la solicitud internacional publicada. Si bien hay algunas Oficinas que, en sus respuestas a la circular C PCT 1488, señalaron que les parecería útil incluir la CPC en la portada, globalmente, la Oficina Internacional estima que las desventajas y el costo que entrañaría el cambio serían mayores que las ventajas, y señaló concretamente los siguientes aspectos:

- a) Teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre la CIP y la CPC, la indicación de ambas en la portada resultaría excesivamente repetitivo, teniendo en cuenta la limitación de espacio de la portada de la solicitud internacional y el riesgo de que la inclusión de demasiados símbolos de lugar a confusiones, en lugar de suponer una información adicional importante que resulte útil en ese contexto.
- b) La CPC no se mantiene en versiones multilingües, lo que la hace menos accesible que la CIP.
- c) La CPC se modifica más frecuentemente, de suerte que la información en formatos fijos que figura en la portada tendrá más probabilidades de quedar obsoleta con mayor rapidez que la CIP, mientras que la información en formatos electrónicos puede actualizarse, ya que los documentos se reclasifican posteriormente.

21. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) tomar nota de las respuestas recibidas a la circular C. PCT 1488, según se examina en los párrafos 10 a 17, y de los debates mantenidos en la Reunión de las Administraciones Internacionales, según se examina en el párrafo 18; y

ii) formular observaciones sobre las etapas siguientes, propuestas en los párrafos 19 y 20.

[Fin del documento]