

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

Undécima reunión
Ginebra, 18 a 22 de junio de 2018

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN

Documento preparado por la Oficina Europea de Patentes

RESUMEN

1. En el presente documento se informa acerca de las actividades realizadas por el Equipo Técnico sobre documentación mínima del PCT (“el Equipo Técnico”) en 2017 y 2018, y sobre las tareas para 2018.

ANTECEDENTES

2. En enero de 2016, hubo consenso en la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT para reactivar el Equipo Técnico, y la Oficina Internacional invitó a una de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) a que la sustituyera. La Reunión invitó al Equipo Técnico a restablecer su labor con arreglo al documento PCT/MIA/23/5 (véase el párrafo 63 del documento PCT/MIA/23/14) y “reanudar sus debates sobre la adición de bases de datos, como las bases de datos de conocimientos tradicionales, como parte de la documentación mínima del PCT, según se prevé en el documento PCT/MIA/12/6” (véase el párrafo 85.a) del documento PCT/MIA/23/14). Asimismo, a raíz de la petición formulada por la India para que su Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (TKDL) se incluyera en la documentación mínima del PCT (véase el documento PCT/MIA/23/10), la Reunión invitó a la Oficina de Patentes de la India a “presentar un documento de trabajo pormenorizado, que incluya un proyecto revisado del acuerdo de acceso, con sus propuestas acerca de la inclusión de la TKDL de la India en la documentación mínima del PCT, teniendo en cuenta los debates previos mantenidos en el marco de la Reunión, del Equipo Técnico y del CIG, así como los celebrados en el transcurso de la presente sesión de la Reunión” (véase el párrafo 85.b) del documento PCT/MIA/23/14). Por último, la Reunión invitó a la Oficina Internacional a “cooperar estrechamente en los próximos meses con la Oficina de

Patentes de la India con miras a avanzar en este tema, ya sea mediante la celebración de consultas informales y, cuando proceda, a través de comunicaciones por escrito, como las circulares del PCT, a fin de garantizar una preparación adecuada de los debates que tendrán lugar en la próxima sesión de la Reunión a celebrar en 2017” (véase el párrafo 85.c) del documento PCT/MIA/23/14).

3. En febrero de 2016, la Oficina Europea de Patentes (OEP) respondió positivamente a la invitación de la Oficina Internacional y convino en dirigir el Equipo Técnico con arreglo al mandato establecido por la Reunión (documento PCT/MIA/23/14).

OBJETIVOS ACORDADOS

4. Desde 2005, el objetivo general del Equipo Técnico ha sido examinar todos los factores relativos al mantenimiento y la revisión de la lista de colecciones de literatura de patentes y literatura distinta de la de patentes que forman parte de la documentación mínima del PCT, así como recomendar los criterios objetivos que deben cumplir esas colecciones, tanto en papel como en formato electrónico, para poder considerar su inclusión en la documentación mínima del PCT.

5. 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 Información y Documentación de la OMPI 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 a terceros el acceso a la información contenida en las patentes.

- f) Formular recomendaciones y proponer mecanismos para la revisión y el mantenimiento de la literatura distinta de la de patentes que forma parte de la documentación mínima del PCT, 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 realizar 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 su TKDL en la documentación mínima del PCT.

METODOLOGÍA ACORDADA Y PLAN DE TRABAJO

6. El Equipo Técnico lleva a cabo sus debates en el foro wiki. Como responsable del Equipo Técnico, la OEP prepara y presenta documentos de debate para que los otros miembros del Equipo los examinen, y coordina los debates con arreglo a una serie de “rondas de debate”. La OEP también establece los plazos para la formulación de comentarios y configura las actividades de modo que las propuestas concretas del Equipo Técnico puedan ser presentadas en las futuras sesiones de la Reunión y del Grupo de Trabajo del PCT.

7. En diciembre de 2016, la OEP publicó en el wiki un documento de posición de alto nivel sobre las actividades del Equipo Técnico previstas en 2017-2018 (véase el Apéndice del documento PCT/MIA/24/4). En dicho documento, la OEP, debido a la interrelación existente entre los siete objetivos enumerados en el párrafo 5, propuso, en aras de la eficiencia, agrupar algunos de los objetivos como se indica a continuación para que el Equipo Técnico pudiera abordarlos:

- Objetivo A: Crear un inventario actualizado de la documentación mínima actual del PCT, en lo que atañe tanto a la literatura de patentes como a la literatura distinta de la de patentes.
- Objetivo B: Recomendar criterios y normas para incluir las colecciones nacionales de patentes en la documentación mínima del PCT.
- 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.
- 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.

8. En el documento de posición mencionado anteriormente, la OEP propuso moderar los debates sobre los objetivos A, B y C, e invitó a un miembro del Equipo Técnico a moderar los debates sobre el objetivo D.

9. El plan de trabajo propuesto por la OEP recibió el apoyo de los miembros del Equipo Técnico y de la Reunión (documento PCT/MIA/24/15). La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) se ofreció para dirigir el cuarto objetivo, lo cual fue encomiado por la Reunión (véanse los párrafos 71 y 72 del documento PCT/MIA/24/15).

SITUACIÓN ACTUAL

10. Los debates sobre el objetivo A comenzaron en abril de 2017. Se centraron en la revisión de las listas de publicaciones de literatura de patentes y distinta de la de patentes que pertenecen a la documentación mínima del PCT. Ambas listas se han revisado, modificado y ampliado de manera exhaustiva para actualizar sus contenidos y ajustarlos a la Regla 34.1.

11. Gracias a la activa participación y contribución de los miembros del Equipo Técnico, en el último trimestre de 2017 la OEP finalizó el inventario actualizado de la documentación mínima actual del PCT y este fue aceptado por los miembros del Equipo Técnico como referencia a partir de la cual se pueden realizar nuevas mejoras, cumpliéndose así el Objetivo A.

12. Durante la primera ronda de debates sobre el Objetivo A, se plantearon dos cuestiones que deben resolverse con carácter prioritario. En primer lugar, habida cuenta de la definición de la documentación mínima del PCT dedicada a la literatura de patentes que figura en la Regla 34.1, resulta difícil determinar el alcance exacto de las colecciones de patentes pertenecientes a la documentación mínima del PCT. Ello se debe a que, aunque en la Regla 34.1 se mencionan de forma expresa 16 colecciones de patentes como parte de la documentación mínima del PCT, también se permite la consideración de la primera presentación de solicitudes de otras colecciones nacionales de patentes como parte de la documentación mínima del PCT, siempre que se publiquen en español, alemán, francés o inglés, “a condición de que la Oficina nacional del país interesado seleccione esos documentos y los ponga a disposición de cada Administración encargada de la búsqueda internacional”. Sin embargo, esa condición no es muy precisa. Además, para cualquier Administración encargada de la búsqueda internacional cuyo idioma oficial, o uno de cuyos idiomas oficiales, no sea el chino, el coreano, el español, el japonés o el ruso, la Regla 34.1e) excluye expresamente de la documentación mínima del PCT “los documentos de patentes de la República Popular China, los documentos de patentes de la República de Corea, los documentos de patentes en español, los documentos de patentes del Japón, así como los documentos de patentes de la Federación de Rusia y la antigua Unión Soviética, respectivamente, cuyos resúmenes en inglés no hayan sido puestos a disposición del público”. Esto significa que la lista de colecciones de patentes que pertenecen a la documentación mínima del PCT varía en función del idioma o los idiomas oficiales de la Administración encargada de la búsqueda internacional. Esa variabilidad causada por la cuestión del idioma dificulta la tarea de establecer una lista completa de colecciones de patentes pertenecientes a la documentación mínima del PCT y ha dado lugar a varias recomendaciones por parte de miembros del Equipo Técnico de que se flexibilicen los requisitos previstos en la Regla 34.1 en materia de idioma.

13. La segunda cuestión que debe resolverse con carácter prioritario está relacionada con los modelos de utilidad. Actualmente, en la Regla 34.1 solo se mencionan expresamente los modelos de utilidad de Francia como parte de la documentación mínima del PCT, pero existen otras colecciones de modelos de utilidad que son fuentes importantes del estado de la técnica pertinente. Las opciones que se deben examinar son, por un lado, incluir otras colecciones de modelos de utilidad en la documentación mínima del PCT (lo que supone un aumento de la carga de trabajo para la Administración encargada de la búsqueda internacional, que tendría que adquirir, buscar y, en su caso, traducir más documentos que en la actualidad) o, por otro lado, excluir todas las colecciones de modelos de utilidad de la documentación mínima del PCT.

14. Ambas cuestiones se abordarán durante las rondas de debate sobre los Objetivos B y C, que comenzarán a lo largo de 2018. Puesto que los Objetivos B y C están íntimamente relacionados, se afrontarán al mismo tiempo. En cuanto al Objetivo C, el Equipo Técnico examinará si la Norma ST.37 sobre ficheros de referencia, publicada recientemente, puede utilizarse para facilitar la descripción del contenido de las colecciones de patentes que pertenecen a la documentación mínima del PCT.

15. En la vigesimoquinta sesión de la Reunión, que se celebró del 21 al 23 de febrero de 2018, las Administraciones tomaron nota con satisfacción de los “significativos progresos cosechados en el señalamiento de muchas de las consideraciones que intervienen en la mejora de lo que actualmente constituye una situación extremadamente complicada referida al modo en que los documentos de patente se adscriben a la documentación mínima del PCT” (véase el párrafo 63 del documento PCT/MIA/25/13, que se reproduce en el Anexo del documento PCT/WG/11/2).

16. Por último, respecto del Objetivo D, con arreglo al plan de trabajo (véase el Apéndice del documento PCT/MIA/24/4), está previsto que la USPTO inicie las rondas de debate a lo largo de 2018. En la vigesimoquinta sesión de la Reunión, la USPTO indicó que “próximamente presentará a las Administraciones un estudio sobre el uso de la literatura distinta de la de patentes con fines de búsqueda, en el que se abordarán temas tales como la fuente, la modalidad de búsqueda, las cuestiones lingüísticas, el uso de resúmenes, las condiciones para el intercambio de las citas y otros tipos de restricciones que puedan ser de aplicación” (véase el párrafo 66 del documento PCT/MIA/25/13, que se reproduce en el Anexo del documento PCT/WG/11/2). Además, la Oficina de Patentes de la India reiteró su petición de que la TKDL se incluya en la documentación mínima del PCT y sometió al examen del Equipo Técnico un acuerdo revisado de acceso a la TKDL, junto con un documento de trabajo pormenorizado (documento PCT/MIA/25/9). A ese respecto, “las Administraciones reiteraron su opinión de que la TKDL constituye una valiosa fuente de información para realizar búsquedas de solicitudes de patente de los distintos sectores de la tecnología. Así con todo, añadieron que, antes de que pueda ser incluida, el Equipo Técnico habrá de tener completada la labor ulterior relativa a los principios de la literatura distinta de la de patentes en la documentación mínima del PCT” (véase el párrafo 70 del documento PCT/MIA/25/13, que se reproduce en el Anexo del documento PCT/WG/11/2). Además, se recomendó a la Oficina de Patentes de la India que publique en el foro wiki cualquier documento que deba someterse a examen del Equipo Técnico.

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

[Fin del documento]