

GRUPO DE TRABAJO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Decimocuarta reunión
Ginebra, 14 a 17 de junio de 2021

EQUIPO TÉCNICO SOBRE DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN

Documento preparado por la Oficina Europea de Patentes

RESUMEN

1. Con el fin de llevar a cabo un examen exhaustivo de la documentación mínima del PCT, desde 2017, el Equipo Técnico sobre Documentación Mínima del PCT (“Equipo Técnico”) sigue el plan de trabajo aprobado por la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (MIA) a principios de 2017. En ese plan de trabajo, la labor del Equipo Técnico se ha dividido en cuatro objetivos, denominados A, B, C y D (véase el Apéndice del documento PCT/MIA/24/4). La Oficina Europea de Patentes (OEP) dirige la labor relativa a los objetivos A, B y C, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), la relativa al objetivo D. El objetivo A ya fue alcanzado en el último trimestre de 2017. Desde 2018, el Equipo Técnico trabaja en los objetivos B, C y D. Los debates celebrados han puesto de manifiesto desde el principio la necesidad de modificar las Reglas 34 y 36.

2. Por lo general, el Equipo Técnico desarrolla su labor por medio de un foro electrónico facilitado por la OMPI (“la wiki”). Además, cuando se considera oportuno para facilitar el avance del debate, el Equipo Técnico se reúne física o virtualmente. La primera reunión del Equipo Técnico tuvo lugar los días 21 y 22 de mayo de 2019 en la sede de la OEP en Múnich. Debido a la pandemia de COVID-19, la segunda reunión del Equipo Técnico se celebró por videoconferencia del 7 al 11 de diciembre de 2020 (dos horas cada día). Por la misma razón, la tercera reunión tendrá lugar por videoconferencia del 17 al 21 de mayo de 2021 (dos horas cada día).

ANTECEDENTES

3. En 2005, la MIA decidió crear un Equipo Técnico para llevar a cabo un examen exhaustivo de la documentación mínima del PCT. Este Equipo Técnico tenía por mandato examinar las cuestiones relativas a la documentación de patentes y a la literatura distinta de la de patentes, incluidas las bases de datos de conocimientos tradicionales (véase el documento PCT/MIA/11/14). Sin embargo, el proceso se estancó durante varios años por diversos motivos. En enero de 2016, hubo consenso en la MIA para reactivar el Equipo Técnico y la Oficina Internacional invitó a una de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) a asumir la función de responsable del Equipo Técnico. En febrero de 2016, la OEP respondió positivamente a la invitación de la Oficina Internacional y, a partir de entonces, se reactivó el Equipo Técnico bajo la dirección de la OEP.

4. Desde 2017, el Equipo Técnico sigue el plan de trabajo aprobado por la MIA a principios de ese año con miras a lograr los cuatro objetivos siguientes (véase el Apéndice del documento PCT/MIA/24/4):

- 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 Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales.

5. Por lo general, el Equipo Técnico lleva a cabo su labor mediante la wiki. Además, cuando se considera oportuno para facilitar el avance del debate, el Equipo Técnico se reúne física o virtualmente. La OEP dirige los debates sobre los objetivos A, B y C, y la USPTO, los relativos al objetivo D.

SITUACIÓN ACTUAL

6. Las deliberaciones sobre el objetivo A concluyeron satisfactoriamente a finales de 2017, es decir, cuando el inventario actualizado de la documentación mínima actual del PCT fue aceptado por los miembros del Equipo Técnico. El inventario actualizado de la parte de la documentación mínima del PCT relativa a la literatura distinta de la de patentes fue publicado el 30 de octubre de 2020 por la Oficina Internacional en el sitio web de la OMPI, y el inventario actualizado de la parte relativa a literatura de patentes debería publicarse en breve. Desde 2018, el Equipo Técnico viene trabajando en los objetivos B, C y D mediante una serie de rondas de debates en la wiki.

7. En cuanto al objetivo B, la primera ronda de debate se centró en dos cuestiones principales, a saber:

a) La primera cuestión se refiere a los criterios basados en el idioma contenidos actualmente en la Regla 34.1, que dan lugar a la siguiente situación:

- Las colecciones nacionales de patentes de algunas ISA no pertenecen a la documentación mínima del PCT;

- El contenido de la documentación mínima del PCT varía en función de los idiomas oficiales de la ISA y de la disponibilidad de resúmenes en inglés; y
- La parte dedicada a la literatura de patentes de la documentación mínima del PCT se limita a los documentos de patente publicados en un número limitado de idiomas.

b) La segunda cuestión se refiere a los modelos de utilidad. Actualmente, en la Regla 34.1 se mencionan expresamente los certificados de utilidad de Francia como parte de la documentación mínima del PCT, pero se omiten importantes colecciones de modelos de utilidad que son fuentes pertinentes del estado de la técnica.

8. Con respecto al objetivo C, la primera ronda de debates se centró en examinar si la Norma ST.37 sobre ficheros de referencia se podría utilizar para facilitar la descripción del contenido de las colecciones de patentes y los modelos de utilidad que pertenecen a la documentación mínima del PCT.

9. Con respecto al objetivo D, la primera medida consistió en la elaboración de un cuestionario por parte de la UPSTO dirigido a las Administraciones internacionales del PCT en relación con el uso que hacen dichas Administraciones de las fuentes y bases de datos de literatura distinta de la de patentes y de conocimientos tradicionales en sus búsquedas del estado de la técnica. En el cuestionario se tienen también en cuenta las actualizaciones y adiciones de información y bases de datos de literatura distinta de la de patentes y de conocimientos tradicionales a la lista de documentación mínima del PCT; los requisitos para que las Administraciones internacionales puedan utilizar esas bases de datos; los posibles problemas que plantea la utilización de esas bases de datos y las cuestiones relativas a la eventual confidencialidad y otras necesidades relacionadas con el uso de esas bases de datos. La Oficina Internacional envió el cuestionario a las Administraciones internacionales el 9 de julio de 2018 en la Circular C. PCT 1544.

10. En la vigesimosexta sesión de la MIA, celebrada los días 13 y 14 de febrero de 2019, la OEP presentó en el informe de situación del Equipo Técnico (documento PCT/MIA/26/8) las conclusiones que podían extraerse de las primeras rondas de debate sobre los objetivos B y C. La UPSTO presentó en un Anexo a ese informe algunas observaciones preliminares sobre las respuestas al cuestionario contenido en la Circular C. PCT 1544 (véase el Anexo IV del documento PCT/MIA/26/8). Las Administraciones acogieron con satisfacción los progresos realizados en todos los ámbitos, examinaron el informe de situación del Equipo Técnico (documento PCT/MIA/26/8) y formularon diversos comentarios sobre cuestiones relativas a los objetivos B, C y D (véanse los párrafos 74 a 83 del documento PCT/MIA/26/13). La OEP señaló que los detalles pendientes en los objetivos B y C son complejos y concluirlos en el foro electrónico podría resultar lento y difícil; por ello, sugirió que se convocara una reunión de carácter presencial del Equipo Técnico en la que los expertos puedan reunirse directamente (párrafo 75 del documento PCT/MIA/26/13).

11. A raíz de la sugerencia de la OEP arriba mencionada, la primera reunión del Equipo Técnico se celebró los días 21 y 22 de mayo de 2019 en la sede de la OEP en Múnich. En esa reunión, la OEP presentó propuestas destinadas a actualizar y racionalizar la definición de documentación mínima del PCT dedicada a la literatura de patentes (véanse documentos PCT/MD/1/2 y PCT/MD/1/3). Más concretamente, el documento PCT/MD/1/2 contenía propuestas de modificación de las Reglas 34 y 36, y el documento PCT/MD/1/3, propuestas relativas a los requisitos técnicos y de accesibilidad respecto de los cuales las Reglas revisadas propuestas se remiten a las Instrucciones Administrativas del PCT. La USPTO informó acerca de las respuestas al cuestionario contenido en la Circular C. PCT 1544, resumió algunos de los temas recurrentes señalados en las respuestas y propuso varias cuestiones para un examen adicional (documento PCT/MD/1/4). Esa reunión de dos días

permitió a los miembros del Equipo Técnico entablar un debate constructivo y aportó información importante para seguir avanzando. Todas las delegaciones coincidieron en la necesidad de revisar la documentación mínima del PCT y, en general, estuvieron de acuerdo con los objetivos de la reforma. Sin embargo, las cuestiones abordadas ponen de manifiesto lo mucho que queda por hacer para alcanzar un acuerdo sobre la manera en que esa reforma debe ser llevada a cabo. En el resumen del debate de esa primera reunión (documento PCT/MD/1/5, reproducido en el Apéndice del documento PCT/MIA/27/11) figuran más detalles.

12. En la duodécima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada del 11 al 14 de junio de 2019, la OEP presentó un informe de situación (véase documento PCT/WG/12/16) e informó oralmente sobre la primera reunión del Equipo Técnico. El Grupo de Trabajo del PCT tomó nota del contenido del documento PCT/WG/12/16 y todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra subrayaron la importancia de la labor del Equipo Técnico (véanse los párrafos 144 y 145 del documento PCT/WG/12/24).

13. La labor de seguimiento de la primera reunión del Equipo Técnico comenzó en la wiki en el verano de 2019. Con respecto a los objetivos B y C, a principios de agosto, la OEP inició la segunda ronda de debates sobre dichos objetivos. Más concretamente, la OEP publicó en la wiki un documento destinado a dar seguimiento a las conclusiones a las que se había llegado en esa reunión con respecto a las propuestas de modificación del Reglamento del PCT (documento PCT/MD/1/2 REV.). En ese documento, la OEP presentó, en particular, propuestas revisadas de modificaciones de las Reglas 34 y 36. Junto con el documento PCT/MD/1/2 REV., la OEP publicó en la wiki una plantilla para la evaluación por parte de las ISA de la situación actual de sus colecciones de documentos de patente, además de un resumen en el que se presentaba la situación de la colección de la OEP. La OEP invitó a los demás miembros del Equipo Técnico a que enviaran, a más tardar el 27 de septiembre de 2019, sus observaciones sobre el documento PCT/MD/1/2 REV., así como un resumen en el que se presentara la situación de sus colecciones.

14. La OEP recibió observaciones sobre el documento PCT/MD/1/2 REV. únicamente por parte de la Oficina de Patentes y Registro de Finlandia, la Oficina Japonesa de Patentes, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, la Oficina de Patentes de la India, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual y la USPTO, así como de la Oficina Internacional. La OEP también recibió resúmenes de la situación de las colecciones de documentos de patente por parte de la Oficina de Patentes y Registro de Finlandia, la Oficina Japonesa de Patentes, la Oficina de Patentes de la India, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual y la USPTO. Además, la Oficina Internacional ha publicado en el sitio web de la OMPI una lista en la que se indica la cobertura de datos de las colecciones de patentes en PATENTSCOPE y el grado de cobertura de los documentos de texto completo en formato electrónico susceptible de búsqueda.

15. En lo que respecta al objetivo D, en junio de 2019, la USPTO publicó en la wiki una hoja de cálculo en la que se recopilaban todas las respuestas al cuestionario contenido en la Circular C. PCT 1544. Asimismo, a finales de julio, la USPTO publicó un cuestionario adicional sobre la literatura distinta de la de patentes que debería contribuir a la elaboración de criterios y normas para el examen, la adición y el mantenimiento de literatura distinta de la de patentes y del estado de la técnica basado en los conocimientos tradicionales en la documentación mínima del PCT. Se invitó a los miembros del Equipo Técnico a responder a ese cuestionario antes de finales de noviembre de 2019. Tan solo cinco oficinas (el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, la OEP, la Oficina Japonesa de Patentes y la USPTO) habían respondido a ese cuestionario a finales de diciembre de 2019, cuando la USPTO publicó en la wiki una hoja de cálculo en la que se recopilaban todas las respuestas. La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual respondió al cuestionario en enero de 2020.

16. En la vigesimoséptima sesión de la MIA (6 y 7 de febrero de 2020), la OEP informó sobre los avances realizados hasta la fecha en relación con los objetivos A, B y C (documento PCT/MIA/27/11) y la USPTO, sobre el objetivo D (documento PCT/MIA/27/12). La OEP anunció que estaba considerando la posibilidad de organizar una segunda reunión presencial del Equipo Técnico en Múnich los días 28 y 29 de abril de 2020, pero que todavía estaba pendiente de confirmación. Se indicó que “el Equipo Técnico intentará formular propuestas y presentarlas a la MIA y el Grupo de Trabajo del PCT, con el fin de recomendar a la Asamblea del PCT que apruebe las modificaciones del Reglamento del PCT en 2022, para su entrada en vigor antes de que comience la labor sobre la siguiente ronda de renovación de las designaciones de las Administraciones internacionales en 2026” (véase el párrafo 70 del documento PCT/MIA/27/16). Las Administraciones agradecieron a la Oficina Europea de Patentes y al Equipo Técnico la labor realizada y examinaron los informes de situación presentados por la OEP y la USPTO (véanse los párrafos 70 a 74 y 77 a 80 del documento PCT/MIA/27/16). La MIA tomó nota del informe sobre los avances del Equipo Técnico y recomendó proseguir la labor conforme a la propuesta, incluida la convocación de una reunión presencial del Equipo Técnico (véanse los párrafos 75 y 81 del documento PCT/MIA/27/16).

17. Debido a la pandemia de COVID-19, la segunda reunión del Equipo Técnico tuvo que ser aplazada. Con el fin de avanzar pese a tales circunstancias, la OEP y la USPTO prepararon documentos para su examen en la wiki.

18. Con respecto a los objetivos B y C, el 16 de julio de 2020, la OEP publicó en la wiki dos documentos, a saber, el documento PCT/MD/1/2 REV.2, que contiene propuestas revisadas de modificaciones de las reglas, y el documento PCT/MD/1/3 REV., que contiene propuestas revisadas de los requisitos técnicos y de accesibilidad de los objetivos B y C, e invitó a los demás miembros del Equipo Técnico a formular observaciones sobre esos documentos. La OEP recibió comentarios únicamente de la Oficina Japonesa de Patentes, la USPTO y la Oficina Internacional. Paralelamente, la OEP consultó de manera informal a las Oficinas del Reino Unido, Alemania y Francia sobre las propuestas contenidas en esos documentos. Las propuestas presentadas en los documentos PCT/MD/1/2 REV.2 y PCT/MD/1/3 REV. se resumen en los Anexos I y II del documento PCT/WG/13/12, relativo a la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo del PCT, que tuvo lugar del 5 al 8 de octubre de 2020.

19. Con respecto al objetivo D, el 3 de abril de 2020, la USPTO publicó en la wiki un documento titulado *Criteria for the Evaluation of Non-Patent Literature (NPL) including Traditional Knowledge-based (TK) Prior Art for Inclusion in the NPL Patent Cooperation Treaty (PCT) Minimum Documentation List*. En ese documento se propuso un proceso y unos criterios para incorporar en la lista literatura distinta de la de patentes, con inclusión de la que se refiere al estado de la técnica basado en los conocimientos tradicionales, y la forma en que esa lista podría mantenerse a lo largo del tiempo. Asimismo, ese documento contenía una serie de preguntas para su debate. La USPTO invitó a los demás miembros del Equipo Técnico a publicar sus comentarios y respuestas en la wiki antes del 30 de junio de 2020. Solo cuatro Oficinas (la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, la OEP, la Oficina Japonesa de Patentes y la Oficina de Patentes de la India) y la Oficina Internacional respondieron al documento de la USPTO.

20. Con motivo de la pandemia de COVID-19, la segunda reunión del Equipo Técnico tuvo lugar por videoconferencia en la plataforma WebEx del 7 al 11 de diciembre de 2020 (dos horas cada día). En esa reunión, la OEP presentó versiones revisadas de las propuestas contenidas en los documentos PCT/MD/1/2 REV.2 y PCT/MD/1/3 REV. (documentos PCT/MD/2/2 y PCT/MD/2/3), la USPTO presentó una versión revisada de su documento de abril (documento PCT/MD/2/4) y la Oficina de Patentes de la India hizo una presentación sobre la Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales de la India (documento PCT/MD/2/5). Esta reunión virtual permitió al Equipo Técnico avanzar considerablemente en todos los objetivos pendientes. En lo que respecta al objetivo B, el Equipo Técnico aceptó provisionalmente las

propuestas de modificación de las reglas presentadas por la OEP, a condición de que se reciban más comentarios de las Oficinas en el foro electrónico y se llegue a un acuerdo general sobre los objetivos B y C. En lo que respecta al objetivo C, el Equipo Técnico está a punto de llegar a un consenso sobre la forma de utilizar los ficheros de referencia de la Norma ST.37 de la OMPI a tal efecto (incluidas las ampliaciones necesarias de esos ficheros), así como sobre la fecha límite para la aplicar los nuevos requisitos técnicos y de accesibilidad. En cuanto al objetivo D, el Equipo Técnico casi ha llegado a un acuerdo sobre los criterios relativos a la literatura distinta de la de patentes. En el resumen del debate de esa reunión (documento PCT/MD/2/6, reproducido en el Apéndice del documento PCT/MIA/28/4) figuran más detalles.

21. El 11 de diciembre de 2020, la USPTO publicó una versión actualizada de su documento PCT/MD/2/4 que reflejaba las aportaciones recibidas durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo e invitó a los miembros del Grupo a formular comentarios. Solo cinco Oficinas (Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, OEP, Oficina Japonesa de Patentes, Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual y USPTO) y la Oficina Internacional respondieron.

22. En la vigesimosexta sesión de la MIA (24 a 26 de marzo de 2021), a partir del informe de situación presentado por el Equipo Técnico (documento PCT/MIA/28/4), la OEP y la USPTO “expusieron los importantes avances realizados en el examen de las partes de la documentación mínima del PCT relativas a la literatura de patentes y la literatura distinta de la de patentes, respectivamente”. Se anunció que “se convocará una reunión del Equipo Técnico del 17 al 21 de mayo de 2021, en la que se intentará seguir avanzando para presentar recomendaciones de modificación del Reglamento del PCT y de los acuerdos relativos a la literatura distinta de la de patentes en los organismos pertinentes en el transcurso de 2022” (párrafo 40 del documento PCT/MIA/28/9).

23. Como se anunció en la MIA, la tercera reunión del Equipo Técnico tendrá lugar por videoconferencia en la plataforma WebEx del 17 al 21 de mayo de 2021 (dos horas cada día). La OEP informará oralmente en la presente reunión sobre el avance realizado en esa sesión.

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

[Fin del documento]