

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

Octava reunión
Ginebra, 26 a 29 de mayo de 2015

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL Y LAS TRADUCCIONES

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. Se propone exigir a las Oficinas designadas¹ que notifiquen a la Oficina Internacional acerca de las solicitudes internacionales que entran en la fase nacional.
2. La propuesta pretende mejorar la calidad de la información de patentes de dos maneras:
 - a) a través de un mejor acceso a la información sobre si se solicita protección o no; y
 - b) a través de acceso a la información técnica que figura en las publicaciones internacionales en un mayor número de idiomas, mediante el refuerzo de la capacidad de la Oficina Internacional y de otras fuentes de información sobre patentes para alinear la publicación internacional con las traducciones publicadas por las Oficinas designadas durante la fase nacional.
3. Esto contribuirá a realizar una labor eficaz en la aplicación de las recomendaciones formuladas en el marco de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI relativas al acceso real a información técnica y la identificación de tecnologías de uso gratuito en un Estado en particular.
4. Se proporciona un resumen de las herramientas que brinda la Oficina Internacional para ayudar a las oficinas en el desempeño de su función de Oficinas designadas, que pueden contribuir en la preparación y la transmisión de datos pertinentes para la Oficina Internacional.

¹ En el presente documento, las referencias a las Oficinas designadas hacen referencia también a las Oficinas elegidas; las referencias a las Oficinas nacionales y la fase nacional hacen referencia también a las Oficinas regionales y a la fase regional.

ANTECEDENTES

5. La información sobre la entrada en la fase nacional -incluso si es para señalar que una solicitud internacional no ha entrado en esta fase- y los posteriores cambios en el estado de la tramitación son importantes para los usuarios de la información contenida en las patentes como ayuda para decidir si la información divulgada en una solicitud de patente se puede utilizar sin necesidad de solicitar una licencia. En la actualidad, la disponibilidad de este tipo de información es muy limitada. La Regla 86.1.iv) prevé que se ponga a disposición la información sobre la entrada en fase nacional en la medida en que se suministre, pero hasta ahora no ha sido obligatorio que las oficinas designadas transmitan esta información a la Oficina Internacional, y solo algunas lo han hecho de manera fiable. En el momento de redactar el presente documento, 50 oficinas nacionales y regionales en su calidad de Oficinas designadas habían proporcionado algunos datos a la Oficina Internacional sobre la entrada en la fase nacional. Sin embargo, solo 16 de estos países continuaron proporcionando datos con la frecuencia suficiente como para que la información no tuviera más de un año desde su última actualización.

6. En la Instrucción 112 de las Instrucciones Administrativas se exige que las Oficinas designadas notifiquen el *número* de solicitudes internacionales que *no* han entrado en la fase nacional antes del plazo fijado, pero esta obligación ha sido cumplida a medias y esto no ayuda a que terceros puedan identificar solicitudes de patente que han sido abandonadas respecto de algunos o todos los mercados.

7. En las Recomendaciones 10, 19, 20, 25 y 31 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo se pide un mejor acceso a la información técnica y la posibilidad de que los usuarios en los países en desarrollo puedan identificar información de dominio público. Con este fin, en 2010, el Grupo de Trabajo del PCT respaldó la siguiente recomendación (véase el párrafo 129 del documento PCT/WG/3/14 Rev.):

“207. Se recomienda que la Oficina Internacional colabore con las Oficinas nacionales para proporcionar información fiable sobre la situación de las patentes que abarque no solamente las solicitudes PCT y las patentes concedidas posteriormente, sino asimismo las solicitudes nacionales normales, como la información relativa a los procedimientos de oposición de patentes (anteriores y posteriores a la concesión), la revocación y la caducidad de las patentes, la emisión de licencias obligatorias, entre otras cosas. Esta información quedará integrada en un sistema de búsqueda que permita identificar más fácilmente la tecnología que ha pasado a formar parte del dominio público. La Oficina Internacional emprenderá un proyecto piloto para elaborar un sistema integrado que actualice automáticamente la situación de la solicitud por medio de un enlace con las oficinas/organizaciones nacionales.”

PROPUESTA

Facilitación de información sobre el estado de la tramitación en la fase nacional

8. Se propone introducir una nueva Regla 95.1 por medio de la cual se obligue a las Oficinas designadas a suministrar información oportunamente sobre los siguientes trámites relativos a la fase nacional:

- a) entrada en la fase nacional (fecha de la realización de las actividades estipuladas en el artículo 22.1 o 39.1a));
- b) cualquier publicación de la solicitud internacional por la Oficina designada; y
- c) la fecha de concesión de una patente y el número y la fecha de cualquier publicación conexas.

9. Se propone establecer un plazo de un mes para facilitar la información a partir de la fecha en que se realizaron los trámites pertinentes. La cifra específica se escoge de manera arbitraria, pero la cuestión fundamental es que la información se facilite de manera periódica para que la Oficina Internacional pueda suministrar información fiable y actualizada.

10. Si bien sería conveniente recibir información acerca de los siguientes trámites:
- a) una declaración definitiva en la que se indique que la solicitud internacional no ha entrado en la fase nacional;
 - b) la denegación de la solicitud internacional;
 - c) la caducidad de la solicitud internacional o de cualquier patente concedida; y
 - d) el restablecimiento de cualquier solicitud o patente caducada;

no se propone que se haga obligatoria la presentación de este tipo de información a la Oficina Internacional. Sencillamente, sería una sobrecarga para las oficinas más pequeñas con pocas entradas en la fase nacional si tuvieran que notificar a la Oficina Internacional acerca de más de 200.000 solicitudes internacionales por año que no han entrado en la fase nacional.

11. En cambio, se propone que la Oficina Internacional pida a las Oficinas designadas que soliciten información más detallada que la disponible actualmente (al menos de algunas Oficinas) sobre los plazos en los que *normalmente* debería ocurrir la entrada en la fase nacional y la prórroga de los plazos en los que existe la posibilidad de restaurar los derechos, a fin de que la Oficina Internacional pueda calcular los casos en que no se ha entrado en la fase nacional en nombre de las Oficinas que no pueden proporcionar esta información directamente.

12. Por otro lado, existen normas para el intercambio de información sobre las actividades que figuran en el párrafo 9, *supra*, y se recomienda encarecidamente que las Oficinas capaces de compartir dicha información la pongan a disposición de la Oficina Internacional.

Disponibilidad de traducciones de solicitudes internacionales

13. La Regla 95.1 vigente (que se propone volver a numerar como Regla 95.2, según lo expuesto en el Anexo) se aplica desde que el Tratado fue adoptado y exige que las Oficinas designadas, a petición de la Oficina Internacional, proporcionen una copia de la traducción de la solicitud internacional entregada por el solicitante a los fines de la fase nacional. Sin embargo, hasta la fecha este tipo de peticiones se han llevado a cabo pocas veces, por no decir nunca.

14. Se ha contemplado la posibilidad de que la entrega de las copias de las traducciones se convierta en un requisito obligatorio en todos los casos. Sin embargo, la mayoría de las traducciones se encuentran disponibles al público por medio de las publicaciones nacionales. Un análisis de las tendencias existentes en relación con la entrada en la fase nacional de las Oficinas que ponen a disposición sus colecciones nacionales por medio de PATENTSCOPE o mediante otras fuentes importantes de información sobre patentes, demostró que un requisito que exija que las traducciones se encuentren disponibles en todos los casos solamente facilitaría la disponibilidad de un número reducido de nuevas versiones lingüísticas de las divulgaciones técnicas.

15. En este sentido, parecería ser que el objetivo de aumentar la disponibilidad de la información técnica en un mayor número de idiomas se podría cumplir mediante la facilitación de información sobre la entrada en la fase nacional a fin de alinear de manera más fiable las publicaciones nacionales con sus correspondientes publicaciones internacionales, y mediante el apoyo continuo a las Oficinas para que faciliten sus colecciones de patentes nacionales por medios electrónicos. La Oficina Internacional examinará la posibilidad de formular peticiones en virtud de la Regla 95.1 vigente (que se propone reenumerar como Regla 95.2) a las Oficinas en aquellos casos en los que mejoraría la disponibilidad de las versiones lingüísticas, si esto fuera una opción más fácil para alguna Oficina designada que poner a disposición su colección nacional, por razones técnicas o jurídicas.

16. Para mejorar el acceso a la información contenida en las patentes en una amplia variedad de idiomas, PATENTSCOPE integra varias herramientas de ayuda a la búsqueda de documentos en múltiples idiomas, y propone traducciones automáticas cuando no existen traducciones oficiales en un idioma en particular. Gracias a una mejor alineación de las

traducciones existentes se perfeccionan estas herramientas y, por consiguiente, se ofrecen mejores resultados para otras solicitudes internacionales que no entran en la fase nacional correspondiente a fin de poder facilitar la traducción a cualquier idioma en particular.

Disponibilidad de traducciones relativas a la información sobre el estado de tramitación o a la fase nacional

17. La información que se proporciona en virtud de la nueva regla 95.1 en relación con las solicitudes internacionales publicadas se divulgaría en PATENTSCOPE en el marco de su función de facilitar la parte de la Gaceta del PCT relativa a las novedades que se producen en relación con cada una de las solicitudes internacionales. Se propone modificar la Regla 86.1.iv) para dejar claro que la información publicada no se limitará a la información relativa a la entrada en la fase nacional, sino que también incluirá otros datos sobre el estado de la tramitación enviados en virtud de la nueva Regla 95.1 propuesta. Además de encontrarse disponible en PATENTSCOPE, la información estará disponible en forma masiva para los suscriptores a los servicios de datos de la OMPI, lo cual permitirá integrar la información en otros servicios.

LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA TRAMITACIÓN Y LAS FAMILIAS DE PATENTES NO VINCULADAS CON EL PCT

18. Evidentemente, para que los usuarios puedan obtener un panorama general de la información contenida en las patentes, es necesario contar con información sobre el estado de la tramitación de las solicitudes nacionales directas. La Oficina Internacional insta a las oficinas nacionales de patentes a poner a disposición información sobre solicitudes que no pertenezcan al PCT. Sin embargo, esta cuestión va más allá del alcance del Grupo de Trabajo del PCT, excepto para destacar que:

- a) una Oficina designada no debería suministrar información a la Oficina Internacional explícitamente para cumplir con la nueva Regla 95.1 propuesta si la información puede ser extraída de un suministro de información más general que se ponga a disposición de la Oficina Internacional con otros fines (como la publicación de las colecciones nacionales en PATENTSCOPE) dentro del plazo fijado;
- b) la cuestión de la disponibilidad de la documentación nacional sobre patentes es pertinente para el análisis del alcance de la documentación mínima del PCT (véase el documento PCT/WG/8/9);
- c) la Oficina Internacional ofrece varios servicios de asistencia para las Oficinas en la preparación y la publicación de su información sobre patentes en PATENTSCOPE o en cualquier otro lado (véanse los párrafos 19 a 22, *infra*); y
- d) la Oficina Internacional estaría dispuesta a registrar información pertinente en PATENTSCOPE en la medida en que las Oficinas nacionales tengan conocimiento de las solicitudes nacionales directas que comparten las mismas prioridades que la solicitud PCT (como las solicitudes "por vía alternativa" de los Estados Unidos de América o las solicitudes divisionales de solicitudes internacionales).

HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA AYUDAR A LAS OFICINAS DESIGNADAS

19. Actualmente, la Oficina Internacional facilita información sobre el procedimiento² para presentar datos relativos a la entrada en la fase nacional en formato CSV o XML que pueden ser transmitidos por correo electrónico o por medio del PCT-EDI, que contiene los siguientes puntos:

- a) entrada en fase nacional;
- b) publicación nacional

² Disponible en el sitio web de la OMPI, en:
http://www.wipo.int/patentscope/es/data/national_phase/procedures.html

- c) rechazo;
- d) atribución;
- e) retiro;
- f) expirado/sin mantenimiento;
- g) no entrada;

20. Además, en 2013, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) creó el Equipo Técnico de la Situación Jurídica³ con el mandato de "establecer una nueva norma técnica de la OMPI para el intercambio de datos sobre la situación jurídica de las patentes por las oficinas de propiedad industrial". La Oficina Internacional se esforzará por aceptar la información relevante de conformidad con la nueva norma lo antes posible tras su adopción.

21. El portal ePCT para Oficinas designadas brinda la posibilidad de ofrecer información acerca de las entradas en la fase nacional. Actualmente, el objetivo principal es permitir el acceso a los archivos de solicitudes internacionales que entraron en la fase nacional antes de su publicación, pero se podría extender fácilmente para ofrecer un sistema de información sobre todos los datos relativos al estado de la tramitación de las Oficinas que no requieren una solución más automatizada.

22. El sistema informático para la automatización de la propiedad industrial (IPAS) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un sistema modular y flexible utilizado en más de 60 Oficinas nacionales. Se puede adaptar a cada una de las oficinas de propiedad industrial (P.I.) para automatizar sus actividades de P.I., y sus procesos administrativos desde la recepción de solicitudes hasta el registro, incluidas actividades posteriores al registro, como las modificaciones, las cesiones, las renovaciones, las tasas anuales, etc. El módulo principal sobre patentes permite, de manera predeterminada, recabar toda la información necesaria. Un módulo de exportación de datos permite exportar y transmitir la información adecuada a la Oficina Internacional.

23. Se invita al Grupo de Trabajo a considerar la propuesta de modificaciones del Reglamento que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

³ Véase el documento CWS/7/3 y los párrafos 50 a 54 del documento CWS/3/14.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT⁴

ÍNDICE

Regla 86 Gaceta	2
86.1 Contenido	2
86.2 a 86.6 [Sin cambios]	2
Regla 95 Disponibilidad de las traducciones Información y traducciones de las Oficinas designadas y elegidas	3
95.1 Información relativa a los trámites de las Oficinas designadas y elegidas.....	3
95.1 95.2 Suministro de copias de traducciones	3

⁴ El texto que se propone añadir aparece subrayado mientras que el que se propone suprimir aparece tachado. Para facilitar la consulta, puede que se incluyan ciertas disposiciones que no se propone modificar.

Regla 86

Gaceta

86.1 *Contenido*

La Gaceta mencionada en el Artículo 55.4) contendrá:

i) a iii) [sin cambios]

iv) las informaciones ~~proporcionadas a la Oficina Internacional por las Oficinas designadas o elegidas, relativas a la cuestión de determinar si se han cumplido los requisitos previstos en los Artículos 22 o 39 en relación con las solicitudes internacionales que designen o elijan a la Oficina interesada;~~ relativas a los trámites de las Oficinas designadas y elegidas notificadas a la Oficina Internacional de conformidad con la Regla 95.1 en relación con las solicitudes internacionales publicadas;

v) [Sin cambios]

86.2 a 86.6 [*Sin cambios*]

Regla 95

~~Disponibilidad de las traducciones~~

Información y traducciones de las Oficinas designadas y elegidas

95.1 Información relativa a los trámites de las Oficinas designadas y elegidas

Toda Oficina designada o elegida notificará a la Oficina Internacional la siguiente información relativa a una solicitud inter

nacional dentro del plazo de un mes a partir del trámite pertinente:

i) la fecha en que el solicitante ejecutó los actos que figuran en el artículo 22 o 39;

ii) el número y la fecha de cualquier publicación de la solicitud internacional por parte de la Oficina designada o elegida;

iii) la fecha de la concesión de una patente y el número y la fecha de cualquier publicación conexas.

~~95.1~~ 95.2 *Suministro de copias de traducciones*

a) A petición de la Oficina Internacional, toda Oficina designada o elegida proporcionará a dicha Oficina Internacional una copia de la traducción de la solicitud internacional entregada por el solicitante a esa Oficina.

b) Previa petición y contra reembolso de su costo, la Oficina Internacional podrá proporcionar a cualquier persona copias de las traducciones recibidas de conformidad con el párrafo a).

[Fin del Anexo y del documento]