

ANEXO IV

NORMA ST.14

RECOMENDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE
LAS REFERENCIAS CITADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PATENTE

Nota editorial preparada por la Oficina Internacional

Los artículos publicados en las revistas científicas y técnicas contienen frecuentemente referencias a publicaciones anteriores. También las solicitudes de patente se refieren frecuentemente (por ejemplo, en la descripción de la invención) a patentes o a solicitudes anteriores. Durante el procedimiento de concesión, los examinadores suelen citar uno o varios documentos de patente u otros documentos que describen soluciones técnicas similares o estrechamente relacionadas con la descrita en la solicitud de patente en examen, con el fin de ilustrar el estado de la técnica.

Algunas oficinas de propiedad industrial, pero no todas, llaman la atención del público sobre esas referencias citadas, incluyéndolas en el documento de patente publicado. Esta recomendación trata de generalizar la impresión en los documentos de patente de las "referencias citadas" durante el procedimiento de examen de la patente, para normalizar la presentación de esas referencias en los documentos de patente y recomendar el lugar donde deben figurar preferentemente las "referencias citadas" en un documento de patente.

NORMA ST.14

RECOMENDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS REFERENCIAS CITADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PATENTE

*Revisión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación
con la recomendación al Plenario del SCIT para que entre en vigor el 1 de abril de 1999*

DEFINICIONES

1. A los efectos de la presente recomendación, la expresión "patentes" abarca los derechos de propiedad industrial como son las patentes de invención, las patentes de planta, las patentes de dibujo o modelo, los certificados de inventor, los certificados de utilidad, los modelos de utilidad, las patentes de adición, los certificados de inventor de adición y los certificados de utilidad de adición.
2. A los efectos de la presente recomendación, la expresión "solicitudes de patente" abarca las solicitudes de patente de invención, de patentes de planta, de patentes de dibujo o modelo, de certificados de inventor, de certificados de utilidad, de modelos de utilidad, de patentes de adición, de certificados de inventor de adición y de certificados de utilidad de adición.
3. A los efectos de esta recomendación, la expresión "documentos de patente" abarca las patentes de invención, las patentes de planta, las patentes de dibujo o modelo, los certificados de inventor, los certificados de utilidad, los modelos de utilidad, las patentes de adición, los certificados de inventor de adición, los certificados de utilidad de adición y las solicitudes publicadas de los mismos.

INTRODUCCIÓN

4. Las solicitudes de patentes son examinadas por una autoridad gubernamental o intergubernamental que, generalmente, es una oficina de propiedad industrial. Se concederá una patente de invención si la solicitud responde a las condiciones de forma y, en la medida en que sea sometida a un "examen de fondo", si la invención responde a las condiciones substantivas definidas por la correspondiente legislación en materia de patentes.
5. Cuando se examinan las solicitudes de patente o se establecen informes de búsqueda, la oficina de propiedad industrial (incluidas las oficinas regionales y las administraciones encargadas de la búsqueda internacional en virtud del PCT) puede citar un cierto número de documentos de patentes y otros documentos como referencias para ilustrar el estado de la técnica anterior.

REFERENCIAS

6. A los fines de la presente Recomendación, remítanse a las Normas siguientes:

Norma ST.2 de la OMPI	Forma normalizada de designar las fechas según el calendario gregoriano;
Norma ST.3 de la OMPI	Códigos normalizados de dos letras, recomendados para la representación de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales;
Norma ST.9 de la OMPI	Recomendación relativa a los datos bibliográficos contenidos en los documentos de patente y en los CPS o en documentos relacionados con ellos;
Norma ST.16 de la OMPI	Código normalizado para la identificación de los diferentes tipos de documentos de patente;
Norma Internacional ISO 4:1997	"Información y Documentación. Reglas para la abreviación de los títulos y de las palabras contenidas en los títulos de las publicaciones"
Norma Internacional ISO 690:1987	"Documentación – Referencias bibliográficas – Contenido, forma y estructura"
Norma Internacional ISO 690-2:1997	"Información y documentación – Referencias bibliográficas – Parte 2: Documentos electrónicos o partes de los mismos".

SCIT/WG/1/12
Anexo IV, página 3

RECOMENDACIÓN

7. Se recomienda que las oficinas de propiedad industrial hagan figurar en las patentes que concedan y en las solicitudes de patente publicadas todas las referencias pertinentes citadas durante el procedimiento de búsqueda o de examen.
8. Se recomienda que la "Lista de referencias citadas" se identifique mediante el código INID (56).
9. Se recomienda que la "Lista de referencias citadas" aparezca
- a) en la primera página del documento de patente o
 - b) en un informe de búsqueda adjunto al documento de patente.
10. Se recomienda que si la "Lista de referencias citadas" aparece en un informe de búsqueda adjunto al documento de patente (por ejemplo, según el procedimiento PCT), se indique este hecho en la primera página del documento de patente.
11. Se recomienda que los documentos enumerados en la "Lista de referencias citadas" estén clasificados en un orden que se adapte a las necesidades de los usuarios, orden que deberá estar claramente expuesto en la presentación de la lista. Por ejemplo, se puede adoptar el orden siguiente:
- a) documentos de patentes nacionales
 - b) documentos de patentes extranjeras
 - c) literatura conexa

Sin embargo, en los informes de búsqueda pueden citarse los documentos por orden de importancia.

12. La identificación de cualquier documento que se cite, y que esté disponible en papel o en una modalidad de presentación tipo "página" (por ejemplo, facsímil, microformato, etc.), se efectuará indicando los siguientes elementos en el orden en que están enumerados:

- a) *Si se trata de un documento de patente:*
 - i) la oficina de propiedad industrial que publicó el documento, por el código de dos letras (Norma ST.3 de la OMPI);
 - ii) el número del documento tal como le haya sido atribuido por la oficina de propiedad industrial que lo publicó (para los documentos de patente japoneses, debe indicarse el año del reinado del Emperador precediendo al número de serie del documento de patente);
 - iii) el tipo de documento, por los símbolos adecuados como se indique en el documento según la Norma ST.16 de la OMPI o, si no se indica en ese documento, tal como se dispone en dicha norma, a ser posible;
 - iv) ¹el nombre del titular de la patente o del solicitante (en letras mayúsculas y, cuando proceda, abreviado)³;
 - v) ²la fecha de publicación del documento de patente citado (utilizando cuatro dígitos para la designación del año, con arreglo al calendario gregoriano) o, de tratarse de documentos de patente corregidos, la fecha de emisión del documento de patente corregido, de conformidad con el código INID (48) de la Norma ST.9 de la OMPI y, si consta en el documento, el código de corrección adicional, de conformidad con el código INID (15);
 - vi) ¹cuando proceda, las páginas, las columnas, las líneas o los números de los párrafos en los que se encuentren los pasajes pertinentes o las figuras pertinentes de los dibujos.

Los siguientes ejemplos ilustran la forma de citar un documento de patente con arreglo al apartado a), *supra*:

Ejemplo 1: JP 10-105775 A (NCR INTERNATIONAL INC.) 24 de abril de 1998, párrafos [0026] a [0030].

Ejemplo 2: DE 3744403 A1 (JOSEK, A) 1991.08.29, página 1, resumen.

Ejemplo 3: SE 504901 C2 (SWEP INTERNATIONAL AB) 1997-05-26, reivindicación 1.

Ejemplo 4: US 5635683 A (MCDERMOTT, R.M. et al.) 3 de junio de 1997, columna 7, líneas 21 a 40.

SCIT/WG/1/12
Anexo IV, página 4

b) *En el caso de una monografía o de partes de la misma, por ejemplo, las contribuciones a las actas de una conferencia, etc.:*

- i) el nombre del autor (en mayúsculas)³; en el caso de una contribución, el nombre del autor de la contribución;
- ii) en el caso de una contribución, el título de la contribución seguida de "En:";
- iii) el título de la monografía; en el caso de una contribución, la designación del redactor o redactores;
- iv) el número de la edición;
- v) ¹el lugar de publicación y el nombre de la editorial (cuando sólo aparezca en la monografía la localización de la editorial, se indicará esa localidad como lugar de publicación; en el caso de publicaciones de empresas, el nombre y la dirección postal de la empresa);
- vi) el año de publicación con cuatro dígitos⁴;
- vii) cuando proceda, el identificador normalizado y el número atribuido al documento, p.ej. ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064. Cabe señalar que esos números pueden ser diferentes para un mismo título, según se trate de la versión impresa o de la versión electrónica;
- viii) ¹la ubicación dentro de la monografía mediante indicación de las páginas, columnas, líneas o los números de los párrafos en los que aparezcan los extractos pertinentes, o las figuras pertinentes de los dibujos (cuando proceda).

Los siguientes ejemplos ilustran la forma de citar una monografía (Ejemplo 1), así como las actas publicadas de una conferencia (Ejemplo 2), con arreglo al apartado b), *supra*:

Ejemplo 1: WALTON, Herrmann. Microwave Quantum Theory. Londres: Sweet and Maxwell, 1973, Vol.2, ISBN 5-1234-5678-9, páginas 138 a 192, en particular las páginas 146 a 148.

Ejemplo 2: SMITH et al. "Digital demodulator for electrical impedance imaging". En: IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, undécima Conferencia anual. Editado por Y. Kim et al. Nueva York: IEEE, 1989, Vol.6, páginas 1744-5.)

c) *En el caso de un artículo publicado en una publicación periódica u otra publicación en serie:*

- i) el nombre del autor (en letras mayúsculas)³;
- ii) el título del artículo (en forma abreviada o truncada, cuando proceda) en la publicación periódica u otra publicación en serie;
- iii) el título de la publicación periódica u otra publicación en serie (se podrán utilizar abreviaturas que sean conformes con la práctica internacional generalmente reconocida, véase el Apéndice 1 de esta Norma);
- iv) su ubicación dentro de la publicación periódica u otra publicación en serie mediante indicación de la fecha de emisión con cuatro dígitos para la designación del año, su designación y la paginación del artículo (cuando se disponga del día, mes y año, deberán aplicarse las disposiciones de la Norma ST.2 de la OMPI);
- v) cuando proceda, el identificador normalizado y el número atribuido al documento, p.ej. ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064. Cabe señalar que esos números pueden ser diferentes para un mismo título, según se trate de la versión impresa o de la versión electrónica;
- vi) ¹cuando proceda, los pasajes pertinentes del artículo y/o las figuras pertinentes de los dibujos.

El siguiente ejemplo ilustra la forma de citar un artículo publicado en una publicación periódica u otra publicación en serie con arreglo al apartado c), *supra*:

Ejemplo: DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM tech. dis. bull. Octubre de 1974, Vol.17, Nº 5, páginas 1344 y 1345, ISSN 2345-6789.

d) *En el caso de un resumen que no ha sido publicado junto con el texto íntegro del documento que sirve de base:*

la identificación del documento que contiene el resumen, el resumen y el texto íntegro del documento se realizará sobre la base de cualesquiera datos bibliográficos disponibles respecto de los mismos.

SCIT/WG/1/12
Anexo IV, página 5

Los ejemplos siguientes ilustran la forma de citar un resumen con arreglo al apartado d), *supra*:

- Ejemplo 1: Shetulov, D.I. Surface Effects During Metal Fatigue. Fiz.-Him. Meh. Mater. 1971, 7(29), 7-11 (Ruso). Columbus, OH (EE.UU.): Chemical abstracts, Vol. 75, Nº 20, 15 de noviembre de 1971, página 163, columna 1, resumen Nº 120718k.
- Ejemplo 2: JP 3-002404 A (FUDO). Patent Abstracts of Japan, Vol. 15, Nº 105 (M-1092), 1991.03.13 (resumen).
- Ejemplo 3: SU 1374109 A (KARELIN, V.I.) 1988.02.15. (resumen), Soviet Patent Abstracts, Section E1, Week 8836, Londres: Derwent Publications Ltd., Class S, AN 88-255351.

13. La identificación de un documento electrónico, p.ej. recuperado de un CD-ROM, de Internet o de una base de datos en línea accesible fuera de Internet, se llevará a cabo, en la medida de lo posible, como se indica en los subpárrafos 12.a), b), c) y d), *supra*, y se completará como se sugiere en los puntos *infra*.

Cabe destacar que los siguientes puntos han sido redactados sobre la base de las directrices que se estipulan en la Norma ISO 690-2 "Información y documentación -referencias bibliográficas- Parte 2: documentos electrónicos o partes de los mismos", establecida por la Organización Internacional de Normalización. Estos elementos deberían incluirse en los lugares indicados:

- i) tipo de soporte entre corchetes [] tras el título de la publicación o de la designación del documento principal, p.ej., [en línea] [CD-ROM] [disco]. Si se desea, también se puede especificar el tipo de publicación (p.ej., monografía, publicación en serie, base de datos, correo electrónico) en el indicador de tipo de soporte;
- ii) fecha en la que se recuperó el documento del soporte electrónico, entre corchetes, después de la fecha de publicación [recuperado el 1998-03-04];
- iii) identificación de la fuente del documento mediante las palabras "recuperado de", así como su dirección, cuando proceda; este elemento precederá a la cita de los pasajes pertinentes;
- iv) se podrán indicar pasajes específicos del texto si la presentación del documento incluye paginación o un sistema equivalente de referencia interna, o mediante la primera y la última palabra de los mismos.

Deberían conservarse las copias de oficina de un documento electrónico, en caso de que, en el futuro, no sea posible recuperar ese mismo documento. Esto es de especial importancia por lo que atañe a las fuentes como son Internet y las bases de datos en línea.

Si un documento electrónico está disponible, asimismo, en papel o en una modalidad de presentación de tipo "página" (véase párrafo 12, *supra*), no será preciso identificarlo como un documento electrónico, salvo si se considera útil o necesario hacerlo.

Los siguientes ejemplos sirven para ilustrar las citas de documentos electrónicos:

Ejemplos 1-4: Documentos recuperados de bases de datos en línea fuera de Internet

- Ejemplo 1: SU 1511467 A (BRYAN MECH) 1989-09-30 (resumen) World Patents Index [en línea]. Londres (Reino Unido): Derwent Publications, Ltd. [recuperado el 1998-02-24]. Recuperado de: Questel/Orbit, París (Francia). DW9016, Nº de acceso 90-121923.
- Ejemplo 2: Dong, X.R. "Analysis of patients of multiple injuries with ASI-ISS and its clinical significance in the evaluation of the emergency managements", Chung Hua Wai Ko Tsa Chih, mayo de 1993, Volumen 31, Nº 5, páginas 301-302. (resumen) Medline (en línea). Bethesda, MD (EE.UU.): United States National Library of Medicine [recuperado el 24 de febrero de 1998]. Recuperado de: Dialog Information Services, Palo Alto, CA (EE.UU.). Nº de acceso de Medline 94155687, Nº de acceso de Dialog 07736604.
- Ejemplo 3: Jensen, B.P. "Multiplayer printed circuits: production and application II". Electronic, junio-julio de 1976, Nº 6-7, páginas 8, 10, 12, 14, 16. (resumen) INSPEC [en línea]. Londres (Reino Unido): Institute of Electrical Engineers [recuperado el 1998-02-24]. Recuperado de: STN International, Columbus, Ohio (EE.UU.). Nº de acceso 76:956632.
- Ejemplo 4: JP 3002404 (TAMURA TORU) 1991-03-13 (resumen). [en línea] [recuperado el 1998-09-02]. Recuperado de: EPO PAJ Database.

Ejemplos 5-11: Documentos recuperados de Internet

- Ejemplo 5: (Obra completa – libro o informe)

SCIT/WG/1/12
Anexo IV, página 6

WALLACE, S., y BAGHERZADEH, N.: Multiple Branch and Block Prediction: Third International Symposium on High-Performance Computer Architecture [en línea], febrero de 1997 [recuperado el 1998-05-20]. Recuperado de Internet: <URL: <http://www.eng.uci.edu/comp.arch/papers-wallace/hpca3-block.ps>>.

Ejemplo 6: (Parte de una obra – capítulo o designación equivalente)

National Research Council, Board on Agriculture, Committee on Animal Nutrition, Subcommittee on Beef Cattle Nutrition. Nutrient Requirements of Beef Cattle [en línea]. 7ª edición revisada, Washington, D.C.: National Academy Press, 1996 [recuperado el 1998-06-10]. Recuperado de Internet: <URL:<http://www2.nap.edu/htbin/docpage/title=Nutrient+Requirements+of+Beef+Cattle%3A+Seventh+Revised+Edition%2C+1996&dload=0&path=/ext5/extra&name=054265%2Erdo&docid=0805F50FE7b%3A840052612&colid=4%7C6%7C41&start=38>>Capítulo 3, página 24, cuadro 3-1.

Ejemplo 7: (Publicación electrónica en serie – artículos u otras contribuciones)

Ajtai. Generating Hard Instances of Lattice Problems. Electronic Colloquium on Computational Complexity, Report TR96-007 [en línea], [recuperado el 1996-01-30]. Recuperado de Internet <URL: <ftp://ftp.eccc.uni-trier.de/pub/eccc/reports/1996/TR96-007/index.html>>.

Ejemplo 8: (Tablones de anuncios, sistemas de mensajes y foros de debate electrónicos – Sistema completo)

BIOMET-L (A forum for the Bureau of Biometrics of New York) [en línea]. Albany (N.Y.): Bureau of Biometrics, New York State Health Department, julio de 1990 [recuperado el 1998-02-24]. Recuperado de Internet: <listserv@health.state.ny.us>, message: subscribe BIOMET-L *your real name*.

Ejemplo 9: (Tablones de anuncios, sistemas de mensajes y foros de debates electrónicos – contribuciones)

PARKER, Elliot. "Re: citing electronic journal". En PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [en línea]. Houston (TX): University of Houston Libraries, 24 de noviembre de 1989: 13:29:35 CST [recuperado el 1998-02-24]. Recuperado de Internet: <URL:<telnet://bruser@a.cni.org>>.

Ejemplo 10: (Correo electrónico)

"Plumb design of a visual thesaurus". The Scout Report [en línea]. 1998, Vol. 5, N° 3 [recuperado el 1998-05-18]. Recuperado de un correo electrónico de Internet: <listserv@cs.wisc.edu>, subscribe message: info scout-report. ISSN: 1092-3861.

Ejemplo 11: (Manual/Catálogo de productos o de otras informaciones obtenidas en un sitio Web)

Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet [en línea]. 3Com Corporation, 1997 [recuperado el 1998-02-24]. Recuperado de Internet: <URL:www.3com.com/products/dsheets/400347.html>.

Ejemplos 12 y 13: Documentos recuperados de productos CD-ROM.

Ejemplo 12: JP 0800085 A (TORAY IND INC), (resumen), 1996-05-31. En: Patent Abstracts of Japan [CD-ROM].

Ejemplo 13: Hayashida, O. et. al.: Specific molecular recognition by chiral cage-type cyclophanes having leucine, valines, and alanine residues. En: Tetrahedron 1995, Vol. 51 (31), páginas 8423-36. En: CA en CD [CD-ROM]. Columbus, OH: CAS. Resumen 124:9350.

14. Se recomienda que cualquier documento (referencia) mencionado en el párrafo 7, y citado en el informe de búsqueda se indique por las letras siguientes o por un signo que deberá situarse al lado de la cita de dicho documento (referencia):

a) *Categorías indicativas de documentos citados (referencias) de particular importancia:*

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

Categoría "Y": No puede considerarse que la invención reivindicada implica actividad inventiva cuando el documento está combinado con uno o varios documentos, siendo tal combinación evidente para una persona del oficio.

b) *Categorías indicativas de documentos citados (referencias) de otro estado de la técnica pertinente:*

Categoría "A": Documento que define el estado general de la técnica que no se considera de particular importancia;

SCIT/WG/1/12
Anexo IV, página 7

Categoría "D":	Documento citado por el solicitante en la solicitud y cuyo documento (referencia) fue mencionado durante el procedimiento de búsqueda. El código "D" siempre deberá ir acompañado de una de las categorías indicativas de la pertinencia del documento citado;
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;
Categoría "L":	Documento que puede plantear dudas sobre la reivindicación o reivindicaciones de prioridad o que se cita para establecer la fecha de publicación de otra cita por otra razón especial (deberá darse la razón para citar el documento);
Categoría "O":	Documento que se refiere a una divulgación oral, uso, exposición u otro medio;
Categoría "P":	Documento publicado antes de la fecha de presentación (en el caso del PCT, la fecha de presentación internacional), pero después de la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud. El código "P" siempre deberá ir acompañado de una de las categorías "X", "Y" o "A";
Categoría "T":	Documento publicado después de la fecha de presentación (en el caso del PCT, la fecha de presentación internacional), o de la fecha de prioridad y que no esté en conflicto con la solicitud, pero que se cita para comprender el principio o teoría que caracteriza la invención;
Categoría "&":	Documento que es miembro de la misma familia de patentes o documento cuyo contenido no ha sido verificado por el examinador pero que se supone que es substancialmente idéntico al de otro documento que haya inspeccionado el examinador.

15. La lista de documentos citados (referencias) que figure en el informe de búsqueda deberá indicar, de conformidad con la práctica generalmente reconocida de las Autoridades encargadas de la búsqueda internacional en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la reivindicación o reivindicaciones respectivas de la solicitud de patente para las que se considere que la cita es pertinente.

16. Los códigos de categoría mencionados en el párrafo 14, están destinados principalmente a ser utilizados en el contexto de los informes de búsqueda que acompañen solicitudes de patente publicadas. No obstante, si las Oficinas desean indicar la pertinencia de los documentos citados (referencias) relacionados en la página de portada de una solicitud de patente publicada, deberán imprimir los códigos de categoría entre paréntesis, inmediatamente después de cada cita.

Nota: Se encontrará información más detallada sobre las definiciones de los términos utilizados en esta Norma o sobre la inclusión de referencias citadas en la Norma Internacional ISO 690:1987 titulada "Documentación-Referencias bibliográficas-Contenido, forma y estructura". Se puede obtener información acerca de la forma de abreviar los títulos de los artículos en la Norma Internacional ISO 4:1997 titulada "Información y Documentación - Reglas para la abreviación de los títulos y de las palabras contenidas en los títulos de las publicaciones".

-
- ¹ Esos elementos deben figurar sólo en los informes de búsqueda.
 - ² Dado que los elementos del punto v) guardan relación con un documento de patente corregido, deberían indicarse junto con los demás datos mencionados en el subpárrafo 12.a)i) a iii).
 - ³ Cuando se pueda identificar un apellido, los nombres o iniciales deberán situarse después del apellido. Los apellidos y las iniciales figurarán en letras mayúsculas.
 - ⁴ Cuando el año de publicación coincida con el año de la solicitud o de la reivindicación de prioridad, se deberán indicar el mes y, de ser necesario, el día de publicación de una monografía o partes de la misma, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Norma ST.2 de la OMPI.

[Fin del Anexo IV y del documento]