

C. PCT 1536

13 de abril de 2018

De mi consideración:

Utilización de los símbolos de clasificaciones nacionales en las solicitudes internacionales

1. Le remitimos la presente circular en su calidad de Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional, Administración encargada del examen preliminar internacional u oficina designada o elegida con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La circular se remite también a varias organizaciones no gubernamentales que representan a usuarios del Sistema del PCT.

Resumen

2. En la presente circular se proponen dos opciones para que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional transmitan símbolos de la Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC) y otros símbolos de clasificaciones nacionales de patentes a la Oficina Internacional a los fines de la publicación internacional en PATENTSCOPE. La transmisión podría realizarse mediante la inclusión de los símbolos de clasificación en el informe de búsqueda internacional transmitido a la Oficina Internacional en XML, o bien mediante la transmisión de los símbolos en formato legible por máquina en un fichero separado al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional. Esa transmisión sería facultativa y solo debería efectuarse cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional tenga experiencia en el uso de la CPC o de la clasificación nacional.

Antecedentes

3. El Grupo de Trabajo del PCT, en su novena reunión, celebrada en Ginebra del 17 al 20 de mayo de 2016, 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 clasificaciones nacionales asignados por la Administración encargada de la búsqueda internacional e indicados en el informe de búsqueda internacional. Se entiende que eso se aplica principalmente a la clasificación al utilizar la CPC. En los párrafos 198 a 214 del informe de esa reunión (documento PCT/WG/9/28) figuran los pormenores del debate a ese respecto.

/...

4. Tras un examen inicial, la Oficina Internacional publicó la circular C. PCT 1488, con fecha de 30 de noviembre de 2016. En los párrafos 13 a 16 de esa circular se proponía proceder de la manera siguiente en relación con la propuesta:

“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 CIP 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]).

/...

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 puedan 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.”

5. La Oficina Internacional preparó un documento a los fines de que fuera examinado por el Grupo de Trabajo en su décima reunión, en el que se examinaban las respuestas a la circular C. PCT 1488 (documento PCT/WG/10/4). En ese documento se indicaba que la Oficina Internacional formularía una propuesta en el sentido de que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional pudieran transmitir a la Oficina Internacional símbolos de la CPC y símbolos de la clasificación nacional a condición de que los datos hubieran sido validados por la Administración encargada de la búsqueda internacional y se transmitieran en un formato legible por máquina, como se explica en los párrafos 13 a 16 de la circular C. PCT 1488 (que se reproducen en el párrafo 4 *supra*), teniendo en cuenta las respuestas a la presente circular y los comentarios formulados en la Reunión de 2017 de las Administraciones Internacionales y del Grupo de Trabajo del PCT.

6. En los párrafos 183 a 198 del Informe de la reunión (documento PCT/WG/10/25) se ofrecen los pormenores del debate; en los párrafos 196 a 198 se resume el debate y se esboza el seguimiento acordado por el Grupo de Trabajo del PCT:

“196. A modo de resumen, el presidente dijo que existe un consenso general en torno a las propuestas que figuran en el documento, con la salvedad de que algunas delegaciones desean que se deje la opción de incluir símbolos de las clasificaciones nacionales de patentes en la primera página de la publicación internacional. Observó que la delegación de la India había pedido también a la Oficina Internacional que proporcione más información acerca de las ventajas de publicar la CPC en la primera página, en particular para las oficinas que no utilizan la CPC.

197. La Secretaría dijo que la Oficina Internacional está dispuesta a presentar información ampliada a propósito de las ventajas de publicar la CPC en la primera página, en particular para las oficinas que no utilizan la CPC. La Oficina Internacional indicó que consultará con las oficinas por medio de una Circular para determinar cuáles son las normas técnicas apropiadas que se necesitarían para el intercambio eficaz de símbolos de las clasificaciones nacionales, ya sea entre las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y la Oficina Internacional o entre la Oficina Internacional y los usuarios de la información contenida en las patentes. Será necesario advertir de manera oportuna de los cambios que se produzcan en el formato para el intercambio de los datos existentes a los que se vaya a añadir nueva información. La Oficina Internacional manifestó su disposición a colaborar con la delegación de la República de Corea y con otras oficinas interesadas en el desarrollo de la propuesta. Además, la Secretaría reconoció que la propuesta no se limita a la CPC y puede incluir sistemas de clasificaciones nacionales de patentes, tales como los términos del sistema de clasificación FI japonés.

198. El Grupo de Trabajo acordó que la Oficina Internacional distribuya una Circular a las oficinas y a los grupos de usuarios a fin de efectuar consultas sobre las etapas siguientes, según se expone en el párrafo 197.”

/...

Inclusión de la Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC) en la página de portada de las solicitudes internacionales publicadas

Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC)

7. La CPC es el resultado de una colaboración iniciada entre la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) para proporcionar un sistema armonizado entre la OEP y la USPTO. Puede obtenerse más información en el sitio web de la CPC:

<https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html>.

8. La CPC es una actividad conjunta de la OEP y la USPTO y se basa en la CIP, administrada por la OMPI. En mayo de 2017, 19 oficinas utilizaban la CPC para clasificar las solicitudes de patente y más de 45 oficinas la utilizaban a efectos de búsqueda (véase el párrafo 191 del documento PCT/WG/10/25). La CIP sigue siendo el único sistema internacional de clasificación de patentes utilizado en todo el mundo por más de 100 oficinas nacionales o regionales de propiedad industrial.

9. En comparación con la CIP, la CPC es más detallada y su objetivo es mejorar la búsqueda de patentes. La OEP y la USPTO publican en el sitio web de la CPC una tabla dinámica de concordancia entre la CPC y la CIP, y algunas subdivisiones de la CPC sirven de fuente para futuras revisiones de la CIP. Otra diferencia es que la CPC se actualiza con mayor frecuencia. El 1 de enero de cada año entra en vigor una nueva versión de la CIP, y los nuevos archivos de recopilación y revisión de la concordancia de los sistemas se ponen a disposición para su descarga o consulta con seis meses de antelación. A diferencia de ello, en 2017 entraron en vigor versiones actualizadas de la CPC en enero, febrero, mayo y agosto. La OEP y la USPTO han acordado que las actualizaciones entrarán en vigor el primer día de esos meses de 2018, y que las actualizaciones de cada nueva versión se publicarán el primer martes del mes anterior a la fecha de entrada en vigor. Además, si bien las versiones auténticas de la CIP son las versiones en francés e inglés, hay traducciones disponibles en muchos otros idiomas, incluidos 12 idiomas a través de la función "pasarela" de la publicación de la CIP en Internet, y la CPC se ofrece en el sitio web solo en inglés, aunque es posible que algunas oficinas que utilizan la CPC la hayan traducido para uso interno.

Ventajas y desventajas de incluir la CPC en la página de portada de las solicitudes internacionales publicadas

10. La inclusión de los símbolos de la CPC en la página de portada de la solicitud internacional tendría las siguientes ventajas:

- La página de portada de la publicación internacional incluiría los símbolos de la CPC, con lo que la CPC sería más visible para el público.
- Los símbolos de la CPC pasarían a formar parte de la información que debe figurar en el párrafo 2.2 del Anexo D de las Instrucciones Administrativas y, por consiguiente, de conformidad con la regla 86.1.i) del PCT, se incluirían en la Gaceta y, por lo tanto, se publicarían en los datos bibliográficos del PCT relativos a la solicitud internacional en PATENTSCOPE. Por lo tanto, los símbolos CPC podrían buscarse en la opción de búsqueda de la "página de portada", que abarca múltiples campos, además de mediante una búsqueda específica de la clasificación.

/...

- Las oficinas que no reciben datos en XML podrían obtener los símbolos de la CPC con mayor facilidad que si solo se transmiten como un conjunto separado de datos en XML. Esto facilitaría el trabajo de las oficinas designadas que clasifican la solicitud utilizando la CPC en la fase nacional.

11. Por otra parte, la inclusión de los símbolos de la CPC en la página de portada de la solicitud internacional publicada acarrearía los siguientes inconvenientes:

- Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que apliquen la CPC podrán incluir estos símbolos en el informe de búsqueda internacional en virtud de la regla 43.3.a) del PCT. Cuando esta información se incluya en el informe de búsqueda internacional en un formato legible por máquina, podrá extraerse automáticamente y utilizarse como campo de búsqueda sin necesidad de incluir los símbolos en la página de portada de la solicitud internacional. En esos casos, de poco serviría duplicar la clasificación del informe de búsqueda en la página de portada de la solicitud internacional publicada.
- Las oficinas designadas que utilizan la CPC para clasificar las solicitudes de patente en la fase nacional podrían obtener los símbolos de la CPC del informe de búsqueda internacional, del informe preliminar internacional sobre patentabilidad o como parte de un conjunto separado de datos. Por lo tanto, no es esencial incluir la CPC en la página de portada de la solicitud internacional para realizar la clasificación de la fase nacional sobre la base de los códigos de la CPC.
- La CIP y la CPC son similares y se duplican en gran medida. La CIP contiene 72.137 entradas, de las cuales solo 17.916 (alrededor de una cuarta parte) tienen subdivisiones dentro de la CPC y solo 111 símbolos dentro de la CPC que no tienen equivalente en la CIP. Por lo tanto, la inclusión de ambas clasificaciones podría crear confusión. En algunos casos, los símbolos adicionales aportarían un valor añadido limitado a la información de clasificación disponible.
- La CPC se actualiza cuatro veces al año. Si bien los detalles de las diferentes versiones están disponibles en el sitio web de la CPC, un código de clasificación puede quedar rápidamente obsoleto.
- Dado que la CPC se actualiza periódicamente y no es administrada por la Oficina Internacional, cualquier factor externo que no esté bajo el control de la Oficina Internacional puede influir en el proceso de publicación.
- El espacio en la página de portada de una solicitud internacional es limitado, y es conveniente que la información, incluidos el resumen y el dibujo, figuren en una sola página. En la mayoría de las solicitudes internacionales solo se aplica un pequeño número de códigos de la CIP, pero alrededor del 15% tiene cinco o más y unas pocas incluyen 50 o más. Permitir la inclusión de los símbolos CPC daría lugar a un mayor número de solicitudes internacionales que requieren una segunda página de portada.
- No todas las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional aplican la CPC. Por lo tanto, esto llevaría a incoherencias en la información de clasificación en la página de portada entre las Administraciones que utilizan la CPC y las que aplican únicamente la CIP.

/...

- Dado que la CPC es utilizada por un subgrupo de oficinas, su inclusión no sería pertinente para todas las oficinas o usuarios.

Propuesta

12. Si bien la inclusión de símbolos de la CPC en la página de portada de solicitudes internacionales publicadas presenta algunas ventajas, permitir que una Administración encargada de la búsqueda internacional proporcione símbolos de la CPC y de otras clasificaciones nacionales para su inclusión en PATENTSCOPE y en otras bases de datos cumpliría la finalidad de facilitar la búsqueda de publicaciones utilizando los símbolos de la CPC y de permitir que las oficinas designadas y elegidas utilicen los símbolos de la CPC para la clasificación en la fase nacional, independientemente del contenido de la página de portada. Al exigir que todos los símbolos de las clasificaciones nacionales se transmitan en formato legible por máquina, se automatizarían los trámites en la Oficina Internacional con el fin de poner la información de clasificación a disposición de las oficinas y de los proveedores de información sobre patentes.

13. Por consiguiente, la Oficina Internacional propone que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional tengan la posibilidad de transmitir los símbolos de clasificaciones nacionales a la Oficina Internacional por dos medios, ya sea incluyendo la información con el informe de búsqueda internacional en formato XML, ya sea transmitiéndola como conjunto separado de datos. A fin de facilitar la comprensión por las oficinas y los usuarios de cualquier información sobre las clasificaciones nacionales, la importación de símbolos de las clasificaciones nacionales solo se efectuaría cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional hubiera puesto una clave de clasificación a disposición gratuitamente en línea, al menos en inglés.

14. Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que decidan transmitir símbolos de la CPC en un formato legible por máquina deberán tener experiencia en el uso de la CPC. Si bien la Oficina Internacional no puede verificar si la clasificación de la CPC se ha aplicado correctamente ni decidir el nivel mínimo de experiencia, se entiende que solo las Administraciones que utilicen la CPC como clasificación para las solicitudes internacionales o nacionales de patente deberán transmitir los símbolos de la CPC a la Oficina Internacional.

Transmisión de información sobre la clasificación nacional como parte del informe de búsqueda internacional

15. El actual marco jurídico ya permite la inclusión de símbolos de clasificaciones nacionales como parte del informe de búsqueda internacional, además de la CIP. Cuando una Administración Internacional desea incluir otros símbolos de clasificación que los de la CIP, así lo dispone el artículo 6 del correspondiente acuerdo en virtud de los artículos 16.3) y 32.3)b) del PCT entre la Oficina y la Oficina Internacional en relación con su funcionamiento como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. En virtud de los acuerdos que entraron en vigor el 1 de enero de 2018, cinco Administraciones Internacionales han previsto la inclusión de la CPC en sus respectivos acuerdos. No se especifica ningún otro sistema de clasificación para uso de las Administraciones Internacionales en sus informes de búsqueda internacional y en los informes de examen preliminar internacional.

/...

16. De las cinco Administraciones Internacionales que prevén la inclusión de símbolos de la CPC en sus acuerdos con la Oficina Internacional, solo la Oficina Europea de Patentes transmite a la Oficina Internacional informes de búsqueda internacional en formato XML que podrían permitir que los símbolos de la CPC se extraigan automáticamente sin que la Oficina Internacional tenga que volver a escribirlos. La Oficina Internacional insta a otras Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que deseen transmitir símbolos de la CPC y de clasificaciones nacionales en las solicitudes internacionales para su inclusión en PATENTSCOPE a que elaboren y transmitan informes de búsqueda internacional y opiniones escritas en formato XML e incluyan esta información en el informe junto con los símbolos de la CIP.

17. A los fines de una importación fácil y fiable de los símbolos de la CPC, las DTD pertinentes para la preparación de los informes de búsqueda en XML y de las opiniones escritas deberían modificarse para permitir la introducción de los símbolos de la CPC en un formato estructurado. También podría efectuarse una verificación más básica de las clasificaciones nacionales distintas de la CPC para aquellas Administraciones que estén interesadas en incluir otros símbolos de clasificaciones nacionales en el informe de búsqueda internacional. Para ello, la Administración encargada de la búsqueda internacional interesada deberá proporcionar detalles sobre la estructura del sistema de clasificación nacional.

18. Una forma de transmitir los datos de los informes de búsqueda internacional a la Oficina Internacional en XML es utilizar el portal ePCT para preparar ese informe. Por el momento, los símbolos de la CIP son validados en el sistema ePCT al introducir el código de clasificación, pero otros símbolos de clasificación se introducen únicamente como texto libre.

19. Por consiguiente, la Oficina Internacional propone que se adopten cambios en el sistema ePCT para que los símbolos de la CPC puedan introducirse en un formato legible por máquina en el informe de búsqueda internacional, que podrían validarse con la versión más reciente de la CPC. Con respecto a cualquier Administración encargada de la búsqueda internacional que utilice el sistema ePCT para preparar informes de búsqueda internacional, la Oficina Internacional podría estudiar la posibilidad de permitir la introducción de sus símbolos de clasificación nacional en un formato estructurado, conservando al mismo tiempo la opción de introducir cualquier símbolo de clasificación como texto libre.

Transmisión por separado de los símbolos de clasificaciones nacionales a la Oficina Internacional

20. Es conveniente que todos los símbolos de clasificaciones nacionales se incluyan como parte del informe de búsqueda internacional junto con la CIP. No obstante, para los casos en que no sea posible que una Administración encargada de la búsqueda internacional incluya los símbolos de clasificación nacional en un informe de búsqueda internacional XML, la Oficina Internacional propone que se contemple la transmisión por separado de los símbolos de la CPC y de las clasificaciones nacionales en un formato legible por máquina.

21. La posibilidad de que los símbolos de la CPC y de las clasificaciones nacionales se transmitan por separado del informe de búsqueda internacional sería una alternativa a la inclusión de los símbolos de clasificación en el informe de búsqueda internacional en XML. Por lo tanto, no sería posible presentar los símbolos de la CPC y de la clasificación nacional tanto en el informe de búsqueda internacional en XML como en un conjunto separado de datos, a menos de exigir una corrección de los símbolos de clasificación antes de la publicación internacional.

/...

22. Por consiguiente, la Oficina Internacional tiene la intención de permitir la transmisión de un conjunto separado de datos que contenga los símbolos de la CPC y otros símbolos de clasificación únicamente hasta el momento de la transmisión del informe de búsqueda internacional. Una vez recibidos los símbolos de la CPC y de la clasificación nacional, estarán disponibles para su publicación internacional o reedición en los casos en que el informe de búsqueda internacional se publique después de la publicación de la solicitud internacional.

Accesibilidad de los códigos de clasificación nacional a partir de la base de datos PATENTSCOPE

23. Como se explica en el párrafo 12 *supra*, la Oficina Internacional tiene la intención de poner a disposición los símbolos de la CPC u otros símbolos de clasificación nacional recibidos en una solicitud internacional a través de la base de datos PATENTSCOPE, tanto en el sistema de búsqueda basado en el navegador como para los abonados a los servicios de datos en masa. A este respecto, una posibilidad sería que PATENTSCOPE incluyera un archivo que contenga los símbolos de la CIP y cualquier otro símbolo de clasificación nacional producido por extracción automatizada en el momento de la publicación internacional de los símbolos del informe de búsqueda internacional y cualquier archivo separado que contenga los símbolos de la CPC y de la clasificación nacional.

Respuestas a la presente circular

24. La Oficina Internacional invita a su Oficina a que formule observaciones sobre las propuestas de transmisión de símbolos de la CPC y de las clasificaciones nacionales, que se exponen en los párrafos 12 a 23 *supra*. Los comentarios deben enviarse antes del 31 de mayo de 2018, de preferencia por correo electrónico, a la División de Desarrollo de Operaciones del PCT: pct.wg@wipo.int. Los comentarios recibidos hasta esa fecha se presentarán de forma resumida en una comunicación oral durante los debates sobre la propuesta en la undécima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, que se celebrará del 18 al 22 de junio de 2018.

25. Tras los debates mantenidos en el Grupo de Trabajo del PCT, la Oficina Internacional tiene la intención de seguir celebrando consultas con las Administraciones Internacionales sobre los cambios técnicos que serían necesarios para aplicar la propuesta, incluidos los cambios en las especificaciones mínimas para el intercambio electrónico de documentos PCT y la Norma para la presentación y tramitación en forma electrónica de solicitudes internacionales (Anexo F de las Instrucciones Administrativas del PCT) y sus apéndices.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



John Sandage
Director general adjunto