

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

Decimoséptima reunión
Ginebra, 19 a 21 de febrero de 2024

CITAS DE DIVULGACIONES NO ESCRITAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se expone un proyecto de modificaciones del Reglamento del PCT para ampliar la definición de estado de la técnica tanto para la búsqueda internacional como para el examen preliminar internacional a fin de incluir las divulgaciones no escritas. Asimismo, en el documento se ofrece información actualizada sobre la labor de las Administraciones internacionales a fin de tomarla en consideración antes de aplicar este cambio en relación con el almacenamiento de divulgaciones no escritas y su puesta a disposición de los solicitantes, las Oficinas designadas y otras partes.

ANTECEDENTES

2. En la vigésima novena sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (PCT/MIA), celebrada en junio de 2022, las Administraciones Internacionales examinaron un documento sobre las citas del estado de la técnica que no figuran en forma escrita (documento (PCT/MIA/29/2). En ese documento se presentó un proyecto provisional de modificaciones del Reglamento del PCT que ampliaría la definición de estado de la técnica pertinente en el PCT para abarcar las divulgaciones escritas y no escritas. Esos debates se resumen en los párrafos 28 a 33 del resumen de la presidencia de la sesión, el documento PCT/MIA/29/10. En el documento también se examinaban las modificaciones de las prácticas de citas del estado de la técnica que serían necesarias para ampliar la definición de estado de la técnica pertinente en el PCT a fin de abarcar tanto las divulgaciones escritas como las no

escritas. Esos debates se resumen en los párrafos 28 a 33 del resumen de la presidencia de la sesión, documento PCT/MIA/29/10.

3. La Oficina Internacional presentó a la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en octubre de 2022, un documento sobre divulgaciones no escritas que incluye un proyecto revisado de modificaciones (documento PCT/WG/15/5). En los párrafos 61 a 65 del resumen de la presidencia de la sesión, documento PCT/WG/15/19, se exponen los debates sobre este tema. Si bien se reconoció la necesidad de actualizar el marco jurídico para incluir las divulgaciones no escritas en la definición de estado de la técnica, las delegaciones observaron que la propuesta de ampliación de la definición del estado de la técnica plantearía problemas desde el punto de vista técnico y jurídico. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo invitó a las Administraciones internacionales a estudiar los requisitos para la aplicación efectiva de la propuesta, teniendo en cuenta los comentarios formulados, y a formular recomendaciones sobre la labor futura

4. En la trigésima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, celebrada en noviembre de 2023, las Administraciones Internacionales examinaron las formas de mejorar las citas y el almacenamiento de las divulgaciones no escritas, incluidas las cuestiones relativas a la creación de un repositorio central para almacenar y recuperar datos (véanse el documento PCT/MIA/30/5 y los párrafos 22 a 27 del resumen de la presidencia, documento PCT/MIA/30/10). El párrafo 27 del resumen de la presidencia establece el seguimiento acordado:

“27. La Reunión invitó a la Oficina Internacional a:

- a) preparar un proyecto de modificaciones de las Reglas 33 y 64 del PCT y las disposiciones conexas para su examen por el Grupo de Trabajo del PCT;
- b) crear entradas en la wiki del Subgrupo encargado de la Calidad en las que se solicite información sobre los sistemas utilizados por las Administraciones internacionales para dejar constancia de las divulgaciones no escritas y cualquier análisis que la Oficina Internacional o las Administraciones internacionales puedan realizar en relación con los tipos de divulgaciones no escritas que permitan abordar las cuestiones de derecho de autor.”

ACTUALIZACIONES PROPUESTAS DEL MARCO JURÍDICO EN RELACIÓN CON EL MATERIAL NO ESCRITO

DEFINICIÓN DE ESTADO DE LA TÉCNICA

5. En el Anexo del presente documento se exponen los proyectos de modificación del Reglamento del PCT mediante los que se ampliaría la definición de estado de la técnica pertinente, de manera que abarcara todo tipo de divulgaciones, tanto escritas como no escritas. La definición de estado de la técnica contenida en estas modificaciones pretende ser coherente con las legislaciones nacionales y regionales más recientes en materia de patentes.

6. Esta propuesta de definición tiene en cuenta los comentarios formulados en anteriores sesiones del Grupo de Trabajo y de la Reunión de las Administraciones Internacionales. En concreto, en la propuesta se establecen las Reglas 33 y 64 revisadas a la luz de los comentarios expresados durante la vigésima novena sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales (véase el documento PCT/MIA/29/10, párrafo 31). La nueva redacción proporciona una definición universal de divulgaciones del estado de la técnica que abarca todo tipo de material escrito y no escrito, sin tener que formular una definición específica de lo que se entiende por divulgaciones no escritas.

CITAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

7. Si bien la propuesta de modificaciones de las reglas 33.1.a) y 66.1.a) elimina la necesidad de definir las divulgaciones no escritas, sigue habiendo cuestiones pendientes en torno a las citas de las divulgaciones. Las Reglas 33.1.b) y 64.2 contemplan la inclusión en el informe de búsqueda de una divulgación escrita que no constituye en sí misma estado de la técnica por haber sido publicada en la fecha de presentación (Regla 33) o en la fecha de prioridad (Regla 64) o posteriormente, pero aporta pruebas de una divulgación anterior no escrita.

8. El objetivo de estas reglas no consiste fundamentalmente en determinar si las divulgaciones anteriores o posteriores se realizan de forma escrita o no escrita. Se trata más bien de tener un registro permanente publicado después de la fecha pertinente que documenta una divulgación anterior de carácter efímero. En principio, esto podría referirse a una divulgación anterior en forma de escritura en una pizarra en una conferencia pública que se borró posteriormente, pero que quedó documentada en una grabación de audio disponible unos días después.

9. No obstante, no se propone modificar las Reglas 33.1.a) y 64.2. El objetivo es dejar claro que cualquier forma de divulgación pública puede, en principio, constituir estado de la técnica y que un informe de búsqueda internacional o una opinión escrita pueden hacer referencia a divulgaciones que no constituyen en sí mismas estado de la técnica pero que aportan pruebas de una divulgación anterior. El cambio importante es aclarar la definición de estado de la técnica. Las cuestiones relativas a la manera de citar, almacenar y evaluar las pruebas de una divulgación anterior son asuntos que pueden dejarse en gran medida en manos de las Directrices internacionales de búsqueda y examen (y, en particular en el caso de la evaluación, de las decisiones de los juzgados y tribunales) siempre que se establezca el principio general de poder remitirse a divulgaciones posteriores.

LABOR FUTURA

10. En cuanto a la cuestión de los derechos de autor de la literatura distinta de la de patentes, hasta la fecha no existe ninguna solución práctica. En este tema complejo, que abarca aspectos jurídicos y técnicos, hay que resolver en primer lugar las cuestiones concretas y es probable que no se encuentre una solución internacional completa. La Oficina Internacional invitará a proseguir el debate en la wiki del Subgrupo encargado de la Calidad del PCT/MIA. Como se indica en el párrafo 27.b) del documento PCT/MIA/30/10 (véase el párrafo 4), está previsto que la siguiente fase consista en compartir información sobre los sistemas utilizados por las Administraciones internacionales para hacer constar y archivar las divulgaciones no escritas. Esto debería permitir la identificación de opciones prácticas para la labor técnica y ayudar a definir más claramente las cuestiones concretas de derechos de autor que deben resolverse.

ETAPAS SIGUIENTES

11. No se propone invitar a la Asamblea de la Unión del PCT a que modifique los artículos 33 y 64 en su siguiente período de sesiones. En cambio, se propone que cualquier acuerdo sobre el proyecto de modificaciones que figura en el Anexo del presente documento se considere provisional y que las Administraciones internacionales sigan estudiando las cuestiones relacionadas con la cita de divulgaciones no escritas como estado anterior de la técnica en virtud del PCT y formulen recomendaciones para la adopción de nuevas medidas.

12. Se invita al Grupo de Trabajo a formular observaciones sobre el proyecto de modificaciones de los artículos 33 y 64 que figura en el Anexo del presente documento y sobre las necesidades de la labor futura en este ámbito.

[Sigue el Anexo]

PROYECTO DE MODIFICACIONES PROVISIONALES
DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Rule 33 Estado de la técnica pertinente a los fines de la búsqueda internacional	2
33.1 <i>Estado de la técnica pertinente a los fines de la búsqueda internacional</i>	2
33.2 y 33.3 [Sin cambios].....	2
Rule 64 Estado de la técnica pertinente a los fines del examen internacional	3
64.1 <i>Estado de la técnica</i>	3
64.2 y 64.3 [Sin cambios].....	3

¹ Las adiciones y supresiones propuestas están indicadas, respectivamente, mediante subrayado y tachado del texto en cuestión.

Regla 33

Estado de la técnica pertinente a los fines de la búsqueda internacional

33.1 *Estado de la técnica pertinente a los fines de la búsqueda internacional*

a) A los efectos del Artículo 15.2), el estado de la técnica comprenderá todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo por cualquier ~~mediante una divulgación escrita (con inclusión de dibujos y otras ilustraciones) u oral, uso, exposición u otro~~ medio, y que sea susceptible de ayudar a determinar si la invención reivindicada es nueva o no, y si implica o no actividad inventiva (es decir, si es evidente o no lo es), a condición de que la puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha de presentación internacional.

b) *[Sin cambios]* Cuando una divulgación escrita se refiera a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición, o a cualquier otro medio por el cual se haya puesto a disposición del público el contenido de la divulgación escrita, y cuando esa puesta a disposición del público haya tenido lugar en una fecha anterior a la de la presentación internacional, el informe de búsqueda internacional mencionará separadamente ese hecho y la fecha en que haya tenido lugar, si la fecha en la que la puesta a disposición del público de la divulgación escrita es idéntica o posterior a la de presentación internacional.

c) *[Sin cambios]* En el informe de búsqueda internacional se mencionará especialmente toda solicitud publicada o toda patente cuya fecha de publicación sea idéntica o posterior, pero cuya fecha de presentación o de prioridad reivindicada, según proceda, sea anterior a la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional objeto de la búsqueda, y que hubiera formado parte del estado anterior de la técnica pertinente a los fines del Artículo 15.2) si se hubiera publicado antes de la fecha de presentación internacional.

33.2 y 33.3 *[Sin cambios]*

Regla 64

Estado de la técnica a los fines del examen preliminar internacional

64.1 *Estado de la técnica*

a) A los efectos del Artículo 33.2) y 3), se considerará que forma parte del estado de la técnica todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo por cualquier ~~mediante una divulgación escrita (con inclusión de los dibujos y demás ilustraciones) u oral, uso, exposición u otro~~ medio, siempre que esa puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha pertinente.

b) [Sin cambios]

64.2 y 64.3 [Sin cambios]

[Fin del Anexo y del documento]