

C. PCT 1526

5 de febrero de 2018

De mi consideración:

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), con fines de consulta de conformidad con la Regla 89.2.b) del Reglamento del PCT. También se remite la presente a algunas organizaciones no gubernamentales que representan a los usuarios del sistema del PCT.

2. Esta Circular tiene por objeto efectuar una consulta sobre las propuestas de modificación de las Instrucciones Administrativas, cuya finalidad es simplificar la tramitación electrónica de las solicitudes internacionales, aumentar el número admitido de caracteres de las referencias de los expedientes y reducir el plazo de conservación de los documentos originales en las oficinas.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

3. Se propone modificar las Instrucciones 102, 109, 705*bis* y 713 de las Instrucciones Administrativas. Las propuestas de modificación figuran en el Anexo de la presente Circular.

EXPOSICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

Instrucción 102: Utilización de los formularios

4. Se propone añadir dos nuevos párrafos, j) y k), en la Instrucción 102.

5. Actualmente, casi todos los formularios PCT tienen sus correspondientes DTD para definir la estructura del contenido XML en un formato legible por máquina, y cuentan además con hojas de estilo para generar una vista del formulario que resulte fácil de leer para el lector humano. Las hojas de estilo tienen por objeto producir una representación

/...

basada en páginas del contenido XML que sea claramente reconocible como equivalente del formulario PCT correspondiente, es decir, que tenga una apariencia y un estilo similares a los del formulario en papel en la mayoría de sus aspectos. Sin embargo, no siempre resulta práctico o conveniente que la presentación generada a partir de la hoja de estilo sea exactamente igual a la del formulario correspondiente en papel o en formato PDF. Por otra parte, resulta difícil establecer una descripción general que se aplique a todas las variaciones de formato que pudieran ser adecuadas. En el nuevo párrafo j) que se propone añadir en la Instrucción 102, se prevé establecer que la presentación generada a partir del contenido en formato XML de un formulario sea aceptable si se genera de acuerdo con una hoja de estilo definida por la Oficina Internacional. Con esto se pretende facilitar el uso de formularios basados en contenidos XML, de modo que las oficinas puedan intercambiar documentos o enviar información al solicitante en formatos legibles por máquina, lo que puede aumentar considerablemente la rapidez y la precisión de la tramitación.

6. En consonancia con esta disposición, la Oficina Internacional emitiría hojas de estilo definidas para generar una representación del formulario correspondiente en caso de que la información se hubiese aportado en formato XML. Dichas hojas de estilo se necesitarían principalmente en los siguientes casos:

a) Cuando un formulario contiene muchas opciones, la mayoría de las cuales no se utilizan en casos particulares, no siempre es conveniente mostrar la totalidad de estas opciones. En el formulario PCT/RO/106, por ejemplo, algunos de los anexos tienen alrededor de 100 casillas dispuestas en grupos correspondientes a más de 20 categorías de posibles defectos. En un formulario previamente impreso es preciso que figuren todos los defectos potenciales, aunque no se apliquen a una solicitud internacional específica, pero cuando se trata de un formulario generado especialmente para una solicitud internacional en particular, al incluir una enumeración exhaustiva de los defectos se impide innecesariamente ver con claridad la información importante. Sin embargo, tampoco se puede concluir de manera definitiva que no es necesario mostrar las casillas sin marcar, puesto que, en algunos casos, puede dificultarse la comprensión o bien el formulario resultará de poca utilidad si no se muestra el texto de alguna casilla que no se haya marcado.

b) De lo expuesto en el párrafo a), *supra*, se desprende que si en una página hay solo unos pocos puntos pertinentes, quizá no sea conveniente insertar un salto de página cada vez que haya uno en el formulario en papel. Al obviar los saltos de página, toda la información pertinente figuraría en una única página, y no en varias páginas casi vacías, lo cual facilitaría la lectura del formulario y daría menos lugar a duda sobre la posibilidad de que se haya producido algún error de impresión. No obstante, si parte de la información contenida en los formularios debe utilizarse en alguna otra circunstancia, será necesario introducir algunos saltos de página. Esta necesidad se hace evidente en el caso del informe de búsqueda internacional, formulario PCT/ISA/210, donde la “segunda hoja” (que por lo general no es una sola “segunda” hoja, sino que contiene varias páginas) se divide para anexarse a la solicitud internacional publicada.

c) Cuando el formulario contiene zonas para introducir texto libre, el espacio que se proporciona puede no ser suficiente para este texto. En el caso de los formularios en papel (como los formularios PCT/ISA/237 y PCT/IPEA/408 para las opiniones escritas de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, respectivamente), esto se soluciona con hojas suplementarias para escribir el texto excedente. Sin embargo, cuando se genera un formulario para una solicitud internacional específica, resultará más fácil tanto generarlo como leerlo si sencillamente la casilla se puede extender a la página siguiente, en vez de tener que

continuar en una casilla suplementaria al final del formulario, separada de la primera parte del texto.

7. Por su parte, en el caso de la información que se aporta en formato XML, los criterios para determinar cuáles son las partes de un formulario que deben mostrarse y cuándo es necesario introducir saltos de página se establecerían caso por caso en las hojas de estilo promulgadas por la Oficina Internacional.

8. Conforme al nuevo párrafo k) que se propone añadir en la Instrucción 102, quedaría permitido el envío de un formulario en formato de caracteres codificados únicamente (por lo general, pero no necesariamente, en formato XML), sin una copia generada en un formato de lectura fácil basado en páginas, siempre y cuando el destinatario de dicho formulario haya aceptado recibir la información en ese formato únicamente y, si fuera necesario, también haya aceptado preparar una representación del formulario basada en páginas, si así se exigiera para el archivo del expediente. De esta manera disminuirían los costos para las oficinas, puesto que se reduciría al mínimo la necesidad de aquellas oficinas que producen formularios en formato XML de continuar generando representaciones de dichos formularios basadas en páginas.

Instrucción 109: Referencia del expediente

9. En la Instrucción 109, se propone efectuar una modificación relativamente pequeña, que consiste en aumentar a 25 el número permitido de caracteres de la referencia del expediente y en autorizar explícitamente el uso del guion como separador.

10. Los solicitantes llevan varios años señalando que les parece demasiado restrictiva la exigencia establecida en la Instrucción 109 de que las referencias de los expedientes no deben exceder los 12 caracteres alfanuméricos. Las referencias sistematizadas que utilizan los mandatarios del sector privado suelen incluir identificadores relativos a los miembros del personal, clientes, familias de patentes, asuntos regionales u otros identificadores similares, que requieren guiones de separación.

11. En la práctica, esta restricción de 12 caracteres alfanuméricos no se aplica de manera absoluta. Si bien en los casos de ePCT-Filing y PCT-SAFE se aplica rigurosamente el máximo de 12 caracteres, también se permite el uso de guiones (que se quitan del nombre de los ficheros al crear el paquete de presentación para evitar confusiones con la convención aplicable al nombre de los ficheros, según la cual los guiones se utilizan como separadores de las partes del nombre del fichero que tienen significados diferentes). Por otra parte, las restricciones no se observan sistemáticamente respecto de las solicitudes presentadas en papel, las solicitudes preparadas mediante otros software de presentación determinados o los cambios que se efectúan en la referencia del expediente tras la presentación.

12. Según un análisis de las solicitudes presentadas en 2015, se presentaron solicitudes ante 37 Oficinas receptoras en las que la referencia del expediente superaba los 12 caracteres, alcanzando 31 caracteres la referencia más extensa (los sistemas de la Oficina Internacional pueden registrar referencias de expedientes de hasta 50 caracteres, así es que esta referencia podría ser de hecho la más extensa que se ha recibido). Asimismo, se presentaron solicitudes ante 65 Oficinas receptoras cuyas referencias contenían caracteres que no eran alfanuméricos, siendo los más frecuentes el guion y el espacio (utilizados en las referencias de solicitudes procedentes de casi todas estas 65 Oficinas receptoras), la barra oblicua, el punto, el guion bajo y el paréntesis o corchete.

13. Por lo que se ha podido comprobar, todos estos caracteres se han procesado sin dificultad, con la salvedad de que la referencia del expediente queda cortada en los formularios PCT que emiten algunas oficinas (por ejemplo, la ISA/JP corta las referencias de los expedientes en el duodécimo carácter y la ISA/EP en el decimotercero).

14. Además de proponer que se eleve a 25 el número permitido de caracteres de la referencia del expediente, se recomienda encarecidamente a las oficinas que se aseguren de que sus sistemas puedan gestionar el número considerable de solicitudes que actualmente ya sobrepasan este nuevo límite de 25 caracteres, con miras a flexibilizar posiblemente aún más estas restricciones en una etapa futura.

15. Si se adoptan estas modificaciones, será necesario introducir más cambios, al menos en el formulario de petitorio (formulario PCT/RO/101) y en el párrafo 76 de las Directrices para las Oficinas receptoras.

Instrucción 705bis: Tramitación en formato electrónico de las solicitudes internacionales presentadas en papel; Copia para la Oficina receptora, ejemplar original y copia para la búsqueda

16. Conforme a la Instrucción 705bis.a) en vigor, todas las Oficinas receptoras, Administraciones encargadas de la búsqueda internacional o Administraciones encargadas del examen preliminar internacional que deseen tramitar una solicitud internacional por medios electrónicos (lo que incluye la conservación de ficheros electrónicos) deberían enviar a la Oficina Internacional una notificación en ese sentido. En la práctica, son pocas las notificaciones de este tipo que se han recibido, pese a que la tramitación electrónica se aplica, al menos en cierta medida, en casi todas las oficinas. Habida cuenta de que en la actualidad la conservación de archivos electrónicos constituye la regla más que la excepción, se propone suprimir la exigencia relativa a tales notificaciones. Distinto es el caso de las notificaciones relacionadas con la presentación electrónica mencionadas en la Instrucción 710, que siguen siendo necesarias, dada la importancia de brindar información precisa a los solicitantes sobre la posibilidad de efectuar una presentación electrónica y sobre las condiciones que han de cumplirse para poder efectuar tal presentación.

17. Conforme a la Instrucción 705bis.c) en vigor, cuando se presenta una solicitud internacional en papel, pero se conserva una copia en formato electrónico a modo de ejemplar original conforme a la Instrucción 705bis.b)ii), el original de la solicitud internacional que se haya presentado en papel habrá de conservarse durante un período de al menos 10 años, contados desde la fecha de presentación internacional, en la Oficina Internacional o, cuando así lo dispongan la Oficina receptora y la Oficina Internacional, en la Oficina receptora en nombre de la Oficina Internacional.

18. Respecto de los casos en que la solicitud internacional se presenta en papel, pero se conserva una copia en formato electrónico a modo de ejemplar original conforme a la Instrucción 705bis.b)ii), la Oficina Internacional ha recibido una petición de parte de una Oficina receptora, respaldada por varias otras oficinas, para que se reduzca de 10 a 5 años, contados desde la fecha de presentación internacional, el plazo que se exige a las oficinas para que conserven el original de la solicitud internacional presentado en papel.

19. Si bien la Oficina Internacional no tiene la intención de reducir inmediatamente el plazo durante el que conserva el original de la solicitud internacional presentado en papel, el cambio que se propone introducir es, al parecer, importante para algunas Oficinas receptoras, puesto que daría lugar a una política de conservación de archivos coherente respecto de los documentos nacionales e internacionales.

20. Antes del vencimiento del nuevo plazo de 5 años que se propone aplicar, cada copia para la búsqueda (que por lo general es la misma copia escaneada de la solicitud internacional presentada en papel que se utiliza como ejemplar original) habrá sido objeto de revisión por la Administración encargada de la búsqueda internacional; el ejemplar original habrá sido objeto de revisión por la Oficina Internacional antes de la publicación, y habrá habido ocasión para que los solicitantes, y muchos usuarios de la información contenida en las patentes, adviertan si en la publicación internacional faltan hojas o hay hojas de escasa

calidad. Por consiguiente, al parecer hay muy pocos casos en los que podría requerirse el original de la solicitud internacional presentada en papel para verificar la exactitud del ejemplar original. En la práctica, casi el 99 por ciento de las peticiones para que se recupere la versión original en papel de las solicitudes internacionales se efectúa antes de la publicación internacional. Además, son muy pocas las peticiones que se hacen durante la fase nacional, y la petición que más tarde se ha recibido se efectuó antes de transcurridos 5 años desde la fecha de presentación internacional.

Instrucción 713: Aplicación de las disposiciones a las Administraciones internacionales, y a la Oficina Internacional y a las notificaciones, comunicaciones, correspondencia y otros documentos

21. Conforme a la Instrucción 713.a) en vigor, las disposiciones de la Parte 7 de las Instrucciones Administrativas, relativas a la presentación y tramitación electrónicas de las solicitudes internacionales, se aplican *mutatis mutandis*, salvo varias excepciones específicas, no solo a la Oficina receptora, sino también a las Administraciones internacionales y a la Oficina Internacional. Además, conforme a la Instrucción 713.b) en vigor, las disposiciones de la Parte 7 se aplican *mutatis mutandis*, salvo varias excepciones específicas, no solo a las solicitudes internacionales, sino también a las notificaciones, las comunicaciones, la correspondencia y otros documentos relativos a las solicitudes internacionales que se presentan, tramitan o comunican en formato electrónico.

22. La Instrucción 706 es actualmente una de las excepciones específicas que figura en sendos párrafos, a) y b), de la Instrucción 713, lo que significa que los solicitantes no están autorizados a presentar un documento en particular en su formato de preconversión a modo de copia de seguridad del documento obtenido tras la conversión del formato. Por ejemplo, actualmente los solicitantes no están autorizados a presentar ante la Oficina Internacional el documento en formato de preconversión (MS Word p. ej.) de las modificaciones efectuadas en virtud del Artículo 19 que se hayan presentado en formato XML ante la Oficina Internacional, si esas modificaciones se habían preparado originalmente en formato Word.

23. Con el propósito principal de propiciar la presentación de las modificaciones efectuadas en virtud del Artículo 19 en formato XML mediante la garantía de una copia de seguridad que pueda utilizarse para corregir los errores de conversión, se propone modificar la Instrucción 713 suprimiendo la referencia a la Instrucción 706 de ambos párrafos, a) y b), y así proporcionar una base jurídica para que los solicitantes puedan aportar el documento en formato de preconversión de las modificaciones efectuadas en virtud del Artículo 19 que se presenten en formato XML.

24. Esta modificación resultaría de especial importancia en el contexto de la operación ePCT relativa a las modificaciones efectuadas en virtud del Artículo 19, mediante la cual se puede cargar un fichero .docx que se convierte automáticamente al formato XML conforme al Anexo F.

25. A largo plazo se pretende promover aún más la presentación de documentos XML y estudiar la posibilidad de dar una base jurídica más directa a los ficheros en formatos tales como .docx, que en la mayoría de los casos se prestan para extraer de manera fiable información que puede procesarse automáticamente, o bien para detectar problemas al cargar los documentos.

/...

COMENTARIOS RELATIVOS A LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

26. Si desea enviar comentarios a la Oficina Internacional, le agradeceríamos que lo hiciera a más tardar el 5 de marzo de 2018, por correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: pct.legal@wipo.int.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



John Sandage
Director General Adjunto

Anexo: Propuestas de modificación de las Instrucciones Administrativas del PCT

ANEXO

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

PARTE 1

INSTRUCCIONES RELATIVAS A ASUNTOS GENERALES

Instrucción 102

Utilización de los formularios

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) a ~~h~~k) y en la Instrucción 103, las Administraciones internacionales utilizarán o requerirán el uso de los formularios obligatorios que figuran a continuación:

[No se incluye la lista de formularios]

b) a i) [Sin cambios]

j) Se admitirá la representación de un formulario basada en páginas generada a partir de un formato de caracteres codificados, siempre que dicha representación se genere de acuerdo con una hoja de estilo definida por la Oficina Internacional.

k) Una oficina, administración internacional, o bien la Oficina Internacional podrá transmitir a otra oficina, administración o a la Oficina Internacional un formulario en formato de caracteres codificados únicamente, sin su correspondiente representación basada en páginas, siempre que la destinataria haya aceptado generar una representación de dicho formulario basada en páginas, si así se exigiese para el archivo del expediente.

Instrucción 109

Referencia del expediente

a) Cuando un documento presentado por el solicitante contenga una referencia del expediente, ésta no excederá ~~42~~los 25 caracteres, pudiendo estar constituida por letras del alfabeto latino, números arábigos, o ambos. También podrá utilizarse el guion ("-") como separador entre los caracteres alfanuméricos.

b) [Sin cambios]

PARTE 7

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICAS DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

Instrucción 705bis**Tramitación en formato electrónico de las solicitudes internacionales presentadas en papel; Copia para la Oficina receptora, ejemplar original y copia para la búsqueda**

a) Cuando la solicitud internacional se presente en papel podrá, a reserva de lo dispuesto en la presente parte, ser tramitada y conservada en tanto que copia completa y exacta en formato electrónico preparada por la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional, o la Oficina Internacional. ~~Toda Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional que proceda según lo previsto en el presente párrafo, deberá enviar una notificación a ese respecto a la Oficina Internacional.~~

b) [Sin cambios]

c) Cuando, conforme a lo dispuesto en el párrafo b)ii), se conserve una copia en formato electrónico en calidad de ejemplar original, el original de la solicitud internacional que se haya presentado en papel será conservado por la Oficina Internacional o, cuando así lo dispongan la Oficina receptora y la Oficina Internacional, por la Oficina receptora en nombre de la Oficina Internacional, por un período de ~~10~~5 años como mínimo contado a partir de la fecha de presentación internacional. En la parte inferior de la portada del petitorio y en la portada de la descripción deberá figurar la indicación "INTERNATIONAL APPLICATION – ORIGINAL AS FILED ON PAPER" (solicitud internacional - original presentado en papel (Instrucción 705bis) o una indicación equivalente en el idioma de publicación de la solicitud internacional.

d) y e) [Sin cambios]

Instrucción 713**Aplicación de las disposiciones a las Administraciones internacionales, y a la Oficina Internacional y a las notificaciones, comunicaciones, correspondencia y otros documentos**

a) Las disposiciones de la presente parte, a excepción de las Instrucciones 703.c), 704.c) a g), ~~706~~, 707, 708.b)iii) a v), 710.a)iv) y 714.b), en la medida en que puedan aplicarse, aunque no se apliquen expresamente, a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, a las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional y a la Oficina Internacional, se aplicarán *mutatis mutandis* a dichas Administraciones y a dicha Oficina.

b) Las disposiciones de la presente parte, a excepción de las Instrucciones 703.c), 704.c) a f), 705, 705bis.b) a e), ~~706~~, 707, 708.b)iii) a v) y 710.a)iv), en la medida en que puedan aplicarse, aunque no se apliquen expresamente, a las notificaciones, las comunicaciones, la correspondencia y otros documentos relativos a las solicitudes internacionales que sean presentadas, tramitadas o comunicadas en formato electrónico, se aplicarán *mutatis mutandis* a dichas notificaciones, comunicaciones, correspondencia y documentos relativos a las solicitudes internacionales.

[Fin del anexo y de la circular]