

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigesimoséptima sesión
Ginebra, 11 a 15 de diciembre de 2017

ACTUALIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE EL TÉRMINO “CALIDAD DE LAS PATENTES” Y LA COOPERACIÓN ENTRE LAS OFICINAS DE PATENTES EN LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN (PARTE 1)

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En su vigesimocuarta sesión, celebrada en Ginebra del 27 al 30 de junio de 2016, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) acordó que la Secretaría preparara, teniendo en cuenta la información recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, una compilación de la información recogida en el Cuestionario sobre el término “calidad de las patentes” y la cooperación entre las oficinas de patentes en la búsqueda y el examen, en la que se expongan los siguientes elementos:

- la manera en que cada Estado miembro entiende la “calidad de las patentes”; y
- la puesta en práctica de la cooperación y la colaboración entre las oficinas de patentes en la búsqueda y el examen en materia de solicitudes de patentes, inclusión hecha de las experiencias, sus repercusiones, el intercambio de estrategias de búsqueda, las herramientas para intercambiar información y las necesidades de fortalecimiento de la capacidad en el ámbito de dicha cooperación y colaboración. (Véase el documento SCP/24/5, párrafo 17).

2. De conformidad con dicha decisión, se invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, por medio de las Notas C. 8625 y C. 8626 con fecha 16 de enero de 2017, a responder al cuestionario, que contenía seis preguntas relativas al tema mencionado. A ese respecto, 60 Estados miembros y dos oficinas regionales de patentes¹ respondieron al cuestionario antes de la vigesimosexta sesión del SCP, celebrada en Ginebra, del 3 al 6 de julio de 2017. La Secretaría preparó dos documentos, en los que deja constancia de las respuestas al cuestionario (documentos SCP/26/3 y SCP/26/4) y los sometió a examen del Comité en su vigesimosexta sesión. Tras los debates mantenidos en el Comité, se decidió que la Secretaría actualizaría esos documentos, teniendo en cuenta las respuestas adicionales que serían presentadas ulteriormente por los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, y sometería a examen del SCP, en su vigesimoséptima sesión, una compilación actualizada.
3. Por consiguiente, mediante las Notas C. 8687 y C. 8690 con fecha del 21 de agosto de 2017, se invitó a los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes a responder al cuestionario si todavía no lo habían hecho. Otros 20 Estados miembros² enviaron su respuesta (al 9 de noviembre de 2017). Todas las respuestas originales recibidas de 80 Estados miembros y dos oficinas regionales de patentes pueden consultarse en la página web del foro electrónico del SCP: http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html.
4. El presente documento constituye la Parte 1 de dicho documento de compilación actualizada, y en él se resumen las respuestas recibidas en relación con la pregunta 1. En la Parte 2 de la compilación actualizada, contenida en el documento SCP/27/5, se resumen las respuestas a las preguntas 2 a 6.

PREGUNTA 1

Varios aspectos pueden ser relevantes al concepto de “calidad de las patentes”. Este puede guardar relación con, por ejemplo, la calidad de la gestión y de los procesos de obtención de patentes en la oficina, la calidad de la búsqueda y del examen, la calidad de las patentes concedidas, o la calidad de un régimen de patentes. Además, la expresión “calidad de las patentes” puede interpretarse de una manera u otra en función de la perspectiva de las partes interesadas, por ejemplo, la perspectiva de una oficina de patentes, de un solicitante, etcétera. ¿Cómo entiende su oficina el término “calidad de las patentes”?

5. Como aclaran explícitamente algunos países, no existe una definición jurídica de ese término. Antes bien, la pregunta 1 tiene por fin recabar información sobre la manera en que cada oficina de PI entiende el término. En general, de las respuestas surgen dos conceptos principales. Con el primer concepto se considera que la expresión “calidad de las patentes” guarda relación con la calidad de una patente como tal, mientras que con el segundo concepto, la expresión se entiende en el contexto del proceso de concesión de patentes en las oficinas de PI. En algunas respuestas se menciona únicamente el primer concepto,³ y en otras respuestas

¹ Alemania, Argentina, Austria, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Cabo Verde, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Guatemala, Honduras, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, México, Marruecos, Namibia, Noruega, Omán, Panamá, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Moldova, Rumania, Singapur, Suiza, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Zambia, Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) y Oficina Europea de Patentes (OEP).

² Albania, Argelia, Azerbaiyán, Benin, Bhután, Brasil, Camboya, Colombia, Croacia, Grecia, Irán (República Islámica del), Jordania, Kirguistán, Lituania, Montenegro, Pakistán, República de Corea, República Dominicana, Sudáfrica, y Suecia. Además, Eslovaquia, República de Moldova, Tailandia y Ucrania volvieron a remitir su respuesta por haber cambiado de información de contacto.

³ Respuestas de: Albania, Belarús, Benin, Bhután, Gabón, Guatemala, Islandia, Côte d'Ivoire, Japón, Letonia, República Dominicana, Ucrania y Uzbekistán.

se trata únicamente del segundo concepto.⁴ Sin embargo, muchos países abordan las dos nociones en sus respuestas.⁵ Como se explica más adelante, esos dos conceptos están estrechamente relacionados entre sí.

6. En las respuestas en las que se entiende que la calidad de las patentes guarda relación con la calidad de una patente propiamente dicha, la mayoría declara que una patente de alta calidad satisface los requisitos legales estipulados en la legislación aplicable. Más frecuentemente, en las respuestas se hace referencia al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, que son la materia patentable, la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial, así como la divulgación suficiente y los requisitos relativos a las reivindicaciones. Según esas respuestas, existe un alto grado de presunción de validez en el caso de la patente que satisfaga los requisitos legales, y es muy probable que no sea revocada en caso de impugnación. Esto creará seguridad jurídica para el titular de la patente y para terceros. En algunas respuestas, ese tipo de patentes se denominan “robustas”. En la respuesta de Singapur se señala que las patentes robustas fomentarán el grado de confianza que pueden tener en su sistema de patentes los inversores y los sectores interesados. En la respuesta, de Sudáfrica se señala que la expresión “calidad de las patentes” debe entenderse en el sentido de todas las medidas que esté dispuesta a tomar la oficina para garantizar y ofrecer el necesario nivel de seguridad al titular de la patente de que la patente que se le ha concedido es válida a efectos legales.

7. Aunque en algunos países se relaciona la alta calidad de las patentes con las patentes que cumplen con los requisitos sustantivos de patentabilidad, en otras respuestas se mencionan todos los requisitos legales o se hace referencia al examen de forma y fondo, lo que puede conllevar que no solo resulta pertinente para la calidad de las patentes el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, sino también otros requisitos en virtud de la legislación aplicable.⁶

8. En el contexto de una oficina de PI que tiene por finalidad la concesión de patentes de alta calidad, entendidas en el sentido descrito anteriormente, las patentes de calidad están estrechamente relacionadas con la calidad del proceso de concesión de patentes en la oficina, puesto que lo primero es el “resultado” deseado (patentes), mientras que lo segundo es el proceso que da lugar a ese resultado. Desde esa perspectiva, no es sorprendente que en muchas de las respuestas se indique la calidad de la patente en sí y la calidad del proceso de concesión de patentes en cuanto elementos en los que se plasma la manera de entender la expresión “calidad de las patentes”. La Oficina Europea de Patentes (OEP), por ejemplo, señala que “el proceso de concesión de patentes en sí debe ofrecer el mayor grado posible de seguridad jurídica”. Análogamente, en la respuesta de Francia se señala la importancia de no perder de vista la interdependencia entre la “gestión de la calidad de los procedimientos” y la “aplicación de los requisitos de patentabilidad”. En ese mismo sentido se decanta la respuesta de Argelia, en la que se señala que su oficina entiende por “calidad de las patentes” la calidad de un sistema de patentes que ofrezca un alto nivel de seguridad jurídica a los inventores, que se remiten a los procedimientos y la gestión en materia de patentes de la oficina.

⁴ Respuestas de: Arabia Saudita, Filipinas, Honduras, Italia, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Kirguistán, República de Moldova, Pakistán, Tailandia y Turkmenistán.

⁵ Las respuestas de los siguientes Estados miembros y oficinas regionales de patentes se refieren a ambos conceptos: Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Camboya, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Federación de Rusia Francia, Gambia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Kenya, Lituania, México, Montenegro, Marruecos, Namibia, Noruega, Panamá, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República de Corea, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Zambia, EAPO y OEP.

⁶ Por ejemplo, véanse las respuestas de Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Jordania, Reino Unido y Suecia.

9. En muchas respuestas se explica detalladamente la manera en que se entiende el proceso de concesión de patentes de alta calidad.

i) Proceso de búsqueda y examen

Muchas oficinas consideran que el proceso de búsqueda y examen debe ser minucioso y exhaustivo, en cumplimiento de la legislación aplicable y la norma establecida. Por ejemplo, en la respuesta de Singapur se señala que el proceso de búsqueda y examen debería dar lugar a productos y servicios válidos, fiables y homogéneos.⁷ La OEP señala que debe indicarse de manera pertinente y exhaustiva el estado de la técnica y el razonamiento de las decisiones. En algunas respuestas⁸ se señala que a fin de velar por una búsqueda minuciosa del estado de la técnica durante el procedimiento de concesión de patentes, los examinadores necesitan contar con herramientas de búsqueda y bases de datos adecuadas. Además, varias oficinas apuntan a que uno de los elementos que permite evaluar la calidad de las patentes es la coherencia en las decisiones en materia de búsqueda y examen tomadas por los examinadores de patentes.⁹

ii) Plazos oportunos

Muchos países mencionan asimismo que las oficinas deben tomar medidas y decisiones en un plazo oportuno.¹⁰ El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) del Brasil ha adoptado varias medidas encaminadas a reducir el volumen de trabajo atrasado y el plazo para tomar decisiones definitivas, por ejemplo, el establecimiento de una plataforma electrónica, la contratación de examinadores y la introducción de un examen acelerado de solicitudes de patente en determinados campos técnicos, en el marco de programas piloto de procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH).

iii) Personal cualificado

En algunas respuestas¹¹ se subraya la importancia de disponer de personal bien formado que cuente con las capacidades suficientes para ejecutar sus tareas.¹² A fin de disponer de personal cualificado, varias oficinas de PI llevan a cabo de manera periódica sesiones de formación del personal.¹³ A ese respecto, en la respuesta de Croacia se hace referencia, por ejemplo, a un sistema de gestión del rendimiento y a los recursos humanos en general y en la respuesta del Reino Unido se señala, por ejemplo, la importancia de una administración y un liderazgo adecuados.

⁷ Véanse también las respuestas del Ecuador y Francia, en las que se hace referencia a la calidad de la información contenida en los informes de búsqueda.

⁸ Por ejemplo, las respuestas de: Finlandia, Grecia, Guatemala, Honduras, Kazajstán, Marruecos, México, República de Moldova, Singapur y Sudáfrica.

⁹ Por ejemplo, las respuestas de Francia y Grecia.

¹⁰ Por ejemplo, las respuestas de: Canadá, Chile, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, Francia, Gambia, Hungría, Italia, México, Namibia, Noruega, Portugal, Federación de Rusia, España, Suecia, Tailandia, Turquía, EAPO y OEP.

¹¹ Por ejemplo, las respuestas de: Alemania, Cabo Verde, Estados Unidos de América, Kazajstán, México, Panamá y Singapur.

¹² Por ejemplo, las respuestas de: Alemania, Cabo Verde, Estados Unidos de América, Jordania, Kazajstán, México, Panamá y Singapur.

¹³ Por ejemplo, las respuestas de: Estados Unidos de América, Finlandia, Grecia, México, Sudáfrica y OEP.

iv) Comunicación y transparencia

Además de lo anterior, las oficinas señalan otro aspecto, concretamente, la transparencia del sistema de patentes y en la comunicación entre la oficina y los sectores interesados.¹⁴ Por ejemplo, en las respuestas de Francia y la OEP se hace referencia a la información puesta a disposición del público mediante las bases de datos y el registro nacionales, y la disponibilidad pública de los resultados de las actividades de búsqueda y examen. En lo que respecta a la calidad de la comunicación entre las oficinas de patentes y sus usuarios, Noruega apunta a la capacidad de diálogo y de establecer contactos adecuados con los usuarios. En la respuesta de Suecia se señala que toda decisión que tome la oficina de patentes de Suecia debe ser explicada a los usuarios de modo que comprendan plenamente el fundamento y las consecuencias de esa decisión.

10. En la respuesta de Colombia se señala que la calidad de las patentes está relacionada con la disponibilidad de mecanismos idóneos para garantizar que se ha cumplido con un “debido proceso”, en el sentido de que la solicitud cumple con las condiciones establecidas en la ley y los terceros pueden tener acceso en una etapa administrativa o judicial para ejercer su derecho de oposición o nulidad a la solicitud de patente concedida¹⁵. Análogamente, en las respuestas de Lituania y Sudáfrica se apunta a que los mecanismos de revisión del trabajo de la oficina son uno de los elementos a tener en cuenta para determinar la calidad de las patentes.

11. En la respuesta de Portugal se afirma que la “calidad de las patentes” no debe evaluarse solo por el resultado final, antes bien, han de tenerse en cuenta todas las etapas previas a la obtención del producto final. Como medida para supervisar y controlar el proceso de concesión de patentes, varios países indican que han introducido en sus oficinas de PI sistemas de gestión de la calidad.¹⁶ Por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha tomado una iniciativa de fomento de la calidad de las patentes centrada en mejorar los mecanismos de gestión de la calidad de la Oficina, institucionalizando con ese fin mejores prácticas y fortaleciendo los productos, procedimientos y servicios de la USPTO en todas las etapas del proceso de concesión de patentes. En el Brasil, el Grupo de Gestión de la Calidad de la Dirección General de Patentes (DIPRA), establecido en el INPI, ha preparado una lista de validación de la gestión de calidad de los informes de examen. La Oficina de PI del Reino Unido explica a su vez que aplica un sistema de examen y auditoría de la labor de búsqueda y examen. Con arreglo a dicho sistema, el personal superior examina de manera aleatoria una muestra de la labor ejecutada en relación con las patentes. En otras respuestas¹⁷ se señala que las oficinas nacionales de PI han obtenido la certificación ISO 9001.

12. Además, en algunas respuestas¹⁸ se menciona un marco jurídico claro y sólido, que comprende el establecimiento de requisitos jurídicos claros.

¹⁴ Por ejemplo, las respuestas de: Croacia, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Zambia y OEP.

¹⁵ En la respuesta del Pakistán se señala que uno de los elementos que garantizan la calidad de las patentes es contar con un procedimiento justo y concreto para la oposición y la observancia en materia de patentes.

¹⁶ Por ejemplo, las respuestas de: Alemania Austria, Brasil, Croacia, Dinamarca, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Kirguistán, Lituania, Polonia, Portugal, Singapur, Turquía y Reino Unido.

¹⁷ Por ejemplo, las respuestas de: Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Polonia, República Checa, República de Moldova, Rumania, Singapur y Reino Unido.

¹⁸ Por ejemplo, las respuestas de: Italia, México y Zambia.

13. Por otra parte, en algunas respuestas se señala explícitamente que, para la calidad del proceso, no solo es pertinente el proceso de búsqueda y examen sino todo el procedimiento de tramitación ante la oficina.¹⁹ Por ejemplo, en la respuesta del Reino Unido se señala que su sistema de gestión de la calidad está vinculado a otros procesos que van más allá de la búsqueda y el examen dentro de su oficina. Análogamente, la Oficina de PI del Canadá (CIPO) incluye los procesos de clasificación y operaciones (apoyo) en su labor de gestión de la calidad.

14. Algunas oficinas entienden que hay elementos que forman parte de la calidad de las patentes o influyen en ella y que van más allá de la tramitación y la concesión. Por ejemplo, en la respuesta de Suiza se señala que la calidad de las patentes está influida por todo su “entorno”, del que forman parte los procesos de observancia así como los procedimientos judiciales ante los tribunales. Singapur señala que algunos de los parámetros que definen la calidad de las patentes suelen estar estrechamente vinculados al grado de madurez tecnológica de una invención y/o a la estrategia de patentes del solicitante. Otros tantos países mencionan también la calidad de la redacción de las solicitudes de patente como uno de los aspectos que comporta la calidad de las patentes.²⁰

15. En la respuesta de la República Islámica del Irán se observa también que el concepto de “calidad de las patentes” guarda relación con varios factores, como los procedimientos en materia de patentes, la realización de búsquedas exhaustivas y precisas en el estado de la técnica, la calidad de los informes de búsqueda y las herramientas de búsqueda apropiadas, la calidad de la redacción de las solicitudes de patente y la plena divulgación de la invención de que se trate. A ello se añade que la calidad de las patentes también podría determinarse analizando el potencial de productividad, creatividad y utilidad de la invención, y conforme las necesidades tecnológicas de la sociedad.

16. Además de los elementos mencionados anteriormente, en algunas respuestas se exponen otros aspectos que hay que considerar al definir el término “calidad de las patentes”. En la respuesta de China, por ejemplo, se señala que si bien proporcionar una definición de la calidad de las patentes a nivel nacional, regional y mundial resulta una tarea compleja, en general, pueden tenerse en cuenta los aspectos siguientes: el grado de innovación tecnológica; la redacción de documentos de patente; la estabilidad de los derechos de patente; el período de validez de las patentes, y la utilización de las patentes. La Oficina Japonesa de Patentes (JPO) considera que la patente es de alta calidad cuando satisface los tres elementos siguientes: i) la patente no será invalidada posteriormente; ii) el alcance de la patente corresponde a la divulgación de la invención y al grado de su nivel técnico; y iii) la patente es reconocida en todo el mundo. En la respuesta de Montenegro se señala que los criterios fundamentales para determinar la calidad de las patentes son: i) un equilibrio óptimo entre el alcance de la protección y la seguridad jurídica; ii) el alcance de la innovación tecnológica; iii) la redacción de las solicitudes de patentes; iv) la estabilidad de los derechos de patente; v) el personal competente; vi) el plazo de vigencia de las patentes; y vii) la utilización de las patentes.

17. En la respuesta de la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) se señala que la calidad de las patentes tiene distinto significado para cada sector interesado en distintos contextos.²¹ Un titular de patente puede considerar que por patente de calidad se entiende una patente fiable, en el sentido que se puede hacer valer y puede ser objeto de comercialización (por ejemplo, mediante la concesión de licencias). Los solicitantes quizá deseen presentar solicitudes que divulguen la información técnica únicamente en la medida en que lo exige la legislación y les permita solicitar una protección lo más amplia posible. Para los beneficiarios de la

¹⁹ Por ejemplo, las respuestas de: Canadá, Jordania, Reino Unido y Suecia.

²⁰ Por ejemplo, las respuestas de: Azerbaiyán, Croacia, Grecia, Irán (República Islámica del), Lituania, Montenegro, Pakistán y Portugal.

²¹ Véase también la respuesta de los Estados Unidos de América.

transferencia de tecnología, una patente de calidad será una patente que divulgue todos los aspectos de la invención patentada. Sin embargo, desde el punto de vista del interés social, una patente de calidad significará que el derecho otorgado por la patente es proporcional a la contribución de la invención al estado de la técnica.

18. En varias respuestas se abordan las cuestiones desde la perspectiva de la calidad del sistema de patentes en su conjunto. En la respuesta de Rumania se señala que debe entenderse por patente de calidad el hecho de que exista un equilibrio adecuado entre la concesión de los debidos derechos a un solicitante de patente y la conservación del derecho del público a explotar el dominio público. En las respuestas de Namibia y Gabón también se mencionan la perspectiva de los usuarios del sistema de patentes y los beneficios económicos de las patentes, respectivamente. Análogamente, en la respuesta de Benin se indica que la calidad de las patentes puede guardar relación con la política nacional de desarrollo y con el mercado o el valor económico de las patentes.

19. Además, en algunas de las respuestas se subrayan diversos beneficios sociales que proporcionarán las patentes de calidad. En la respuesta de México se indica que las patentes de alta calidad son necesarias para promover la innovación, la transferencia de las nuevas tecnologías, y el desarrollo económico y la competitividad. Análogamente, en la respuesta de la Argentina se señala que las patentes de calidad promueven, entre otros objetivos de política pública, el bienestar de la población y el acceso a la salud. En la respuesta del Ecuador se indica que al conceder patentes de alta calidad se mantiene el estímulo a la innovación genuina y se evitan las patentes superfluas, lo que incentiva a su vez la competencia.

[Fin del documento]