

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Decimoctava sesión
Ginebra, 21 a 25 de mayo de 2012

**LA CALIDAD DE LAS PATENTES: COMENTARIOS RECIBIDOS DE LOS MIEMBROS
Y LOS OBSERVADORES DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE
PATENTES (SCP)**

Documento preparado por la Secretaría

De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su decimoséptima sesión, celebrada en Ginebra del 5 al 9 de diciembre de 2011, la Secretaría invitó a los miembros y los observadores del SCP, por conducto de la nota C.8076, a que presentaran comentarios sobre el tema de la calidad de las patentes. Los comentarios recibidos figuran en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

ÍNDICE

COSTA RICA	2
FRANCIA	2
PORTUGAL	7
REPÚBLICA DE COREA	13
FEDERACIÓN DE RUSIA	15
ESPAÑA	20

COMENTARIOS RECIBIDOS DE LOS MIEMBROS Y OBSERVADORES DEL SCP

COSTA RICA

En atención a la invitación efectuada mediante comunicación C. 8076 del 22 de diciembre de 2011, el Registro Propiedad Industrial de Costa Rica, agradece a las delegaciones de Canadá, Reino Unido, Dinamarca y los Estados Unidos de América las propuestas presentadas con respecto al tema relativo a **“La calidad de las patentes”**

Es importante mejorar procesos de examen y búsqueda. Además es fundamental que los examinadores desarrollen y compartan estrategias de búsqueda, por lo que es necesario buscar mecanismos para mejorar intercambio de información, a efectos de lograr los objetivos propuestos respecto a la calidad de las patentes.

La Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Industrial en aras de otorgar patentes de calidad, ha iniciado el proceso de suscripción al programa ASPI puesto a disposición por la OMPI y desde el año 2008 recibe la colaboración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a través de su portal CADOPAT.

Consideramos muy valiosas las preguntas planteadas a las delegaciones en la propuesta presentada por Dinamarca a efectos de enriquecer los debates del SCP. De igual manera, la información compartida por la USPTO en cuanto al control de calidad de sus patentes resulta de interés para nuestra oficina; sin embargo, es claro que para las oficinas de países como el nuestro, en la que hay pocos examinadores, este control de calidad se torna complejo. Por ello es que el Registro de Propiedad Industrial ve con buenos ojos las propuestas presentadas, en razón de que estas permitirán discutir el tema de manera más profunda en la próxima sesión del SCP.

FRANCIA

I. Cuestiones relativas al programa de trabajo propuesto por el Reino Unido y el Canadá (documento SCP/17/8):

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Francia desea reiterar su apoyo al programa de trabajo revisado sobre la calidad de las patentes propuesto por el Reino Unido y el Canadá. En el presente documento se brinda más información acerca de lo que se entiende por la expresión "calidad de las patentes" y se proporciona una lista no exhaustiva de actividades conexas.

Desde el punto de vista del INPI, el concepto de "calidad de las patentes" comprende, a la vez, la calidad de las solicitudes presentadas, la calidad de la infraestructura y de los procedimientos internos de las Oficinas y, también, la calidad de los resultados, habida cuenta de que un sistema que gestione solamente la calidad de los procedimientos de patentamiento no basta para garantizar que las Oficinas nacionales de patentes concedan patentes de alta calidad. La aplicación de criterios relacionados con las patentes, como la novedad o la actividad inventiva, representa un elemento importante que se debe considerar al evaluar la calidad de las patentes. De hecho, es importante no olvidar la interdependencia entre la gestión de la calidad de los procedimientos y la observancia de los requisitos jurídicos de patentabilidad a fin de obtener un producto final de alta calidad.

En lo tocante al primer componente de la propuesta (desarrollo de infraestructura técnica), la calidad de los informes de búsqueda y examen está directamente relacionada con la

disponibilidad de fuentes de información y el acceso a documentación de búsqueda adecuada. Por consiguiente, reviste importancia prestar atención a los instrumentos y materiales de búsqueda que están a disposición de los examinadores.

Con respecto al segundo componente (acceso e intercambio de información sobre la calidad de las patentes), el Comité podría inspirarse en la labor sobre la calidad de las patentes que ha llevado a cabo la Red Europea de Patentes (EPN). El sistema de la EPN se basa en dos ámbitos fundamentales: por una parte, la calidad de los procedimientos de búsqueda y examen de las Oficinas nacionales; por otra, las normas de calidad de los "productos" que han de satisfacer LAS condiciones jurídicas de patentabilidad. Además, el INPI respalda la propuesta formulada por el Reino Unido de elaborar un cuestionario con objeto de reunir información sobre la manera en que se aborda la calidad de las patentes en las Oficinas nacionales, Y acerca del modo en que las Oficinas alientan a los solicitantes a presentar solicitudes de patente de alta calidad.

Por último, el INPI considera que el tercer componente del programa de trabajo (mejora de los procesos), debería incluir una referencia a la mejora de la calidad de las búsquedas por medio de un análisis del estado de la técnica y una evaluación de la obviedad, o no, de una invención para una persona versada en la materia. Además de los puntos mencionados, el INPI apoya la propuesta formulada por España de poner en marcha una serie de estudios comparativos sobre el concepto de actividad inventiva (con particular atención a las definiciones de estado de la técnica y de experto en la materia) y sobre los métodos de evaluación de la actividad inventiva.

II. Cuestiones relativas al programa de trabajo propuesto por los Estados Unidos de América (documento SCP/17/10):

En opinión del INPI, el programa de trabajo presentado por los Estados Unidos de América podría complementar el segundo componente del programa propuesto por el Reino Unido y el Canadá. En el cuestionario propuesto sobre la manera en que se aborda la calidad de las patentes en las Oficinas nacionales podrían incluirse preguntas sobre las metas nacionales de un sistema de patentamiento que produzca patentes de calidad elevada y los parámetros para medir la calidad empleados por las Oficinas de patentes.

III. La contribución del INPI al debate sobre la calidad de las patentes:

Después de haber introducido un sistema de gestión de la calidad, el INPI debería obtener la certificación ISO 9001 en abril de 2012. Antes de la introducción de ese sistema de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001, la Oficina de Patentes ya contaba con un sistema interno de gestión de la calidad de los procedimientos, cuyos objetivos eran fijados por el equipo de gestión de las patentes junto con el Servicio de Calidad.

Las medidas de calidad del INPI se exponen en el acuerdo de objetivos concluido entre el INPI y el Estado para el período 2009-2012. El sistema de gestión de la calidad se aplicará, en especial, a la tramitación de las patentes, desde la presentación de las solicitudes hasta la concesión de los títulos de protección. Las medidas de calidad del INPI tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las normas y garantizar la calidad de los servicios prestados a los usuarios del sistema, así como demostrar la fiabilidad y la exhaustividad de los procedimientos internos.

En el marco de su política de calidad, el Director General del INPI ha definido cuatro esferas de interés fundamentales, a saber: escuchar a los clientes y prever cuáles son sus expectativas, lograr que los clientes estén satisfechos con la profesionalidad del personal, adaptar la capacidad del personal a las necesidades de los clientes, y forjar relaciones con las entidades asociadas del INPI, además de siete objetivos prioritarios, entre los que figuran la

simplificación de los procedimientos de concesión de patentes de propiedad industrial otorgando prioridad al intercambio de información por medios electrónicos, la reducción del tiempo de tramitación hasta la concesión de las patentes y el suministro de instrumentos informáticos eficaces que permitan optimizar la recepción, el almacenamiento y la distribución de documentos.

En la práctica, el sistema de gestión de la calidad adopta un enfoque de la interacción con los clientes —que constituyen el eje central de la política de calidad— que consiste en planificar, hacer, comprobar y actuar.

En cada departamento se han establecido formalmente mecanismos para supervisar los procesos y medir la calidad.

En el Anexo del presente documento figura una descripción pormenorizada del sistema de gestión de la calidad que se está estableciendo actualmente en el Departamento de Patentes.

ANEXO

Descripción del sistema de gestión de la calidad que se está estableciendo actualmente en el Departamento de Patentes:

El sistema de gestión de la calidad ha reforzado la formalización y armonización de los procedimientos existentes en el Departamento de Patentes. Se introdujo en este departamento un sistema de tramitación de las patentes con objeto de gestionar la concesión de patentes y el mantenimiento de las patentes en vigor en Francia.

El proceso de tramitación de las patentes se divide en diez actividades, que van desde la recepción de las solicitudes de patente y la redacción de informes de búsqueda preliminar hasta la gestión de las tasas anuales de las patentes y la puesta a disposición del público de las directrices de examen de patentes. Para cada una de esas diez actividades se ha redactado una descripción detallada de cada procedimiento conexo, lo que permite definir varios productos que no se ajustan a las normas y varios casos de falta de conformidad específicos respecto de cada actividad de la cadena de tramitación de las solicitudes de patente. Se han establecido procedimientos para todas las actividades con miras a ayudar a todo el personal del INPI cuando lleve a cabo la tarea requerida.

El descubrimiento de una anomalía a raíz de una observación de auditoría, un comentario espontáneo de un colega, una queja de un cliente, una revisión de los procedimientos, una revisión de la gestión, un análisis de riesgos, un producto que no se ajusta a las normas o una falta de conformidad da lugar a que se cumplimente un formulario de anomalía o mejora, que es una sugerencia de adopción de medidas que pone en marcha un ciclo de planificación y ejecución y, a su vez, comprende la realización de comprobaciones de la eficacia de las medidas adoptadas.

Supervisión y control de la calidad de las patentes:

Se ha establecido un departamento de gestión de la calidad y los riesgos en el seno del INPI con el propósito de ayudar a este último en sus medidas de calidad y a garantizar una mejora continua de la calidad de los procesos.

El Departamento de Patentes también ha establecido una Unidad de Calidad para aplicar esa política de calidad. Se celebran mensualmente reuniones, centradas en la calidad, entre el jefe de esta unidad y los coordinadores y asesores de calidad. También tienen lugar reuniones

periódicas con todos los actores relacionados con la calidad (administradores de procesos, asesores, auditores y supervisores).

El INPI ha adoptado instrumentos de análisis con objeto de examinar, supervisar y medir las actividades del sistema de gestión de la calidad.

- ▶ El equipo directivo general del INPI publica exámenes trimestrales de la gestión a fin de comprobar que el sistema de gestión de la calidad sigue siendo adecuado y eficaz (esos exámenes consisten en la evaluación de las oportunidades de mejora y de la necesidad de introducir cambios en el sistema en lo tocante a la política y los objetivos fijados en materia de calidad).
- ▶ Además de los exámenes de la gestión, se publican exámenes trimestrales de los procedimientos, correspondientes a cada uno de los procesos, con objeto de verificar si esos procedimientos satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes (clientes externos y usuarios internos), así como para determinar cualquier desviación de los procedimientos, y las oportunidades que pudiera haber de mejorarlos y de abordar los formularios de anomalías y mejoras (FAA, por sus siglas en francés) y los formularios de medidas correctivas o preventivas (FACP, por sus siglas en francés).
- ▶ Un programa de auditoría interna anual garantiza que el personal conozca el sistema de gestión de la calidad y que éste se aplique, cumpla los requisitos de la norma ISO 9001 y sea adecuado para lograr las metas estratégicas fijadas por el equipo directivo. Los resultados de estas auditorías de la calidad son evaluados en el curso de exámenes de la gestión y los procedimientos.
- ▶ Se han identificado indicadores de calidad para cada uno de los procesos: en la "tramitación de patentes" se han determinado indicadores de rendimiento (p. ej., el promedio de tiempo que se tarda en conceder una patente) e indicadores de riesgo (p. ej., el tiempo empleado en tramitar el conjunto actual de expedientes de los examinadores y el plazo máximo para la transmisión de expedientes PCT).
- ▶ El sistema de gestión de la calidad se evalúa continuamente y se programa la realización de auditorías de la calidad con una periodicidad de entre 6 y 12 meses a fin de asegurar que el sistema continúa siendo adecuado y eficaz para cumplir los objetivos y las políticas establecidos por el INPI.

Calidad de los instrumentos del Departamento de Patentes:

Al margen de la introducción en el Departamento de Patentes de instrumentos dedicados a la gestión de la calidad, como un espacio de trabajo cooperativo y expedientes compartidos, el equipo directivo del departamento también ha adoptado una serie de instrumentos para diversas actividades de la cadena de tramitación de las solicitudes de patente.

El Departamento de Patentes ha modernizado su instrumento de gestión de referencias y supervisión de expedientes (Soprano), que se utiliza en todo el proceso, desde la presentación hasta la concesión o denegación de las solicitudes de patente, así como para la gestión de las tasas anuales.

El Departamento de Patentes también ha adoptado una base de datos de imágenes (Madras) para los expedientes de consulta, la cual permitirá, con el tiempo, tramitar los expedientes sin documentos en papel. Este instrumento está interconectado con el instrumento Soprano.

Por otra parte, la publicación a los 18 meses y la edición del Boletín Oficial de Patentes de Propiedad Industrial (BOPI) - Patentes son posibles gracias a la información suministrada tanto por Soprano como por Madras. Además, la información destinada a las bases de datos en Internet para la consulta pública de datos bibliográficos y expedientes (la base de datos Espacenet y la base de datos sobre la situación de las patentes) se proporciona por conducto de Soprano y Madras.

Con respecto a las búsquedas del estado de la técnica que lleva a cabo el INPI, éstas se efectúan por medio de las bases de datos EPODOC y Derwent (literatura de patentes) y varias bases de datos de literatura distinta de la de patentes.

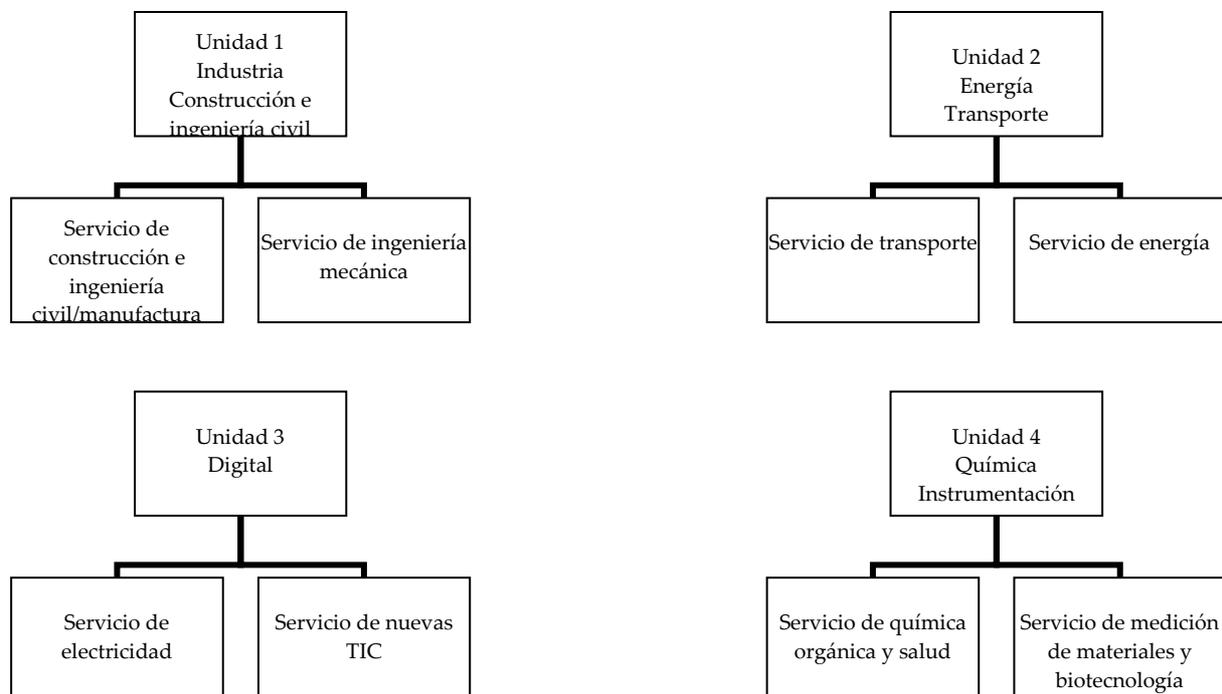
Contratación y perfeccionamiento profesional continuo de los examinadores en el Departamento de Patentes:

Los examinadores de patentes contratados por el INPI son ingenieros con una especialización técnica en uno o más campos. Se les exige contar con un diploma universitario o haber completado un programa de un instituto de ingeniería equivalente a la enseñanza secundaria, además de cinco años de enseñanza superior en un ámbito científico o técnico específico; y deben poseer aptitudes lingüísticas (conocimiento de dos idiomas extranjeros y, más en concreto, de inglés y alemán). Examinan las solicitudes de patente en el ámbito técnico adecuado a su capacitación y su experiencia profesional iniciales.

El Departamento de Patentes consta de cuatro unidades de examen especializadas, que reúnen a unos 80 ingenieros:

- P1: Industria - Construcción e ingeniería civil
- P2: Energía - Transporte
- P3: Digital
- P4: Química - Instrumentación

Los directores de operaciones están encargados de los centros de examen técnico. Cada centro de examen técnico está dividido en dos servicios, a cuyo frente se encuentran un jefe de servicio, que actúa como supervisor directo, y un asesor técnico o jurídico.



Supervisión de los nuevos examinadores técnicos:

Todos los nuevos examinadores asisten a un curso de capacitación teórica y práctica durante seis meses.

En la formación inicial, que dura doce horas, se exponen los principios fundamentales de las patentes y de su tramitación, así como el examen de una solicitud de patente antes de que se transmita para la búsqueda, comprendida su clasificación con arreglo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). Esa formación general se completa con el apoyo directo del jefe de servicio del examinador, que es responsable de la capacitación del examinador en su propio ámbito técnico específico.

Durante el mes posterior a su llegada, los nuevos examinadores reciben formación general acerca de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) (dos horas), de la que se encarga la persona responsable de la CIP. A continuación, en los meses siguientes, los nuevos examinadores reciben capacitación en materia de "concesión de patentes" (12 horas), en la que se presentan los conceptos de novedad y actividad inventiva y el procedimiento de examen, desde la notificación del informe de búsqueda preliminar hasta la concesión de la patente. Esa formación se basa en el Código de Propiedad Intelectual de Francia, directivas y ejemplos extraídos de la jurisprudencia. Tras esta formación, a los examinadores, bajo la supervisión de su jefe de servicio, se les encomienda la tramitación de las respuestas a los informes de búsqueda preliminar.

Los nuevos examinadores reciben, a continuación, capacitación con objeto de que aprendan la manera de efectuar búsquedas del estado de la técnica y de redactar informes de búsqueda. Esta capacitación se estructura en las cinco etapas siguientes: formación sobre la investigación en seis de los módulos básicos; estructuración de un informe de búsqueda; estructuración de un dictamen escrito; reproducción de los resultados de las búsquedas y debates en grupo sobre esos resultados; y utilización de instrumentos informáticos para redactar informes de búsqueda y opiniones escritas.

Bajo la supervisión del jefe de servicio, y después de haber ocupado el puesto entre 12 y 18 meses, el representante autorizado del Director General del INPI da por concluidos la formación y el proceso de supervisión en lo concerniente a la mayoría de los elementos del proceso. Sin embargo, algunas actuaciones continúan reservadas al Director de Patentes o al Director Jurídico.

PORTUGAL

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Portugal (INPI-PT) ya ha expresado su apoyo a la propuesta, formulada por el Canadá y el Reino Unido, de un programa de trabajo sobre la calidad de las patentes, que figura en el documento SCP/16/5, y también está de acuerdo con lo expuesto en el documento SCP/17/8. El INPI-PT considera que los tres componentes propuestos para ese programa (desarrollo de infraestructura técnica, intercambio de información sobre la calidad de las patentes y mejora de los procesos) serían beneficiosos para todos los que participan en el sistema de patentes.

El INPI-PT considera que la calidad podría definirse como el cumplimiento transparente de los requisitos de patentabilidad por las Oficinas de patentes, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional de cada país. Por ese motivo, considera adecuado que todas las Oficinas nacionales elaboren directrices internas y opina que no es menos importante compartir esas directrices con los usuarios del sistema de patentes.

Habida cuenta de lo anterior, el INPI-PT hace hincapié en la importancia de establecer un foro internacional en el que todas las Oficinas puedan compartir información sobre la calidad de sus patentes y el trabajo llevado a cabo en el marco del sistema de control de la calidad. Ese intercambio de información sin duda sería útil para mejorar el sistema de calidad en cada una de las Oficinas nacionales y para un aprovechamiento compartido de las prácticas más idóneas.

El INPI-PT expresa su respaldo a la propuesta de Dinamarca de "la mejora de la calidad de la búsqueda y el examen, en las solicitudes nacionales de patente, mediante la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior por otras Oficinas de patentes", que figura en el documento SCP/17/7, y opina que el tema propuesto sería beneficioso para todos los que participan en el sistema de patentes. Tal como se señala en esa propuesta, el INPI-PT también considera que emplear en la labor de búsqueda y examen de una Oficina nacional de patentes el trabajo de búsqueda y examen realizado en otros países permitirá lograr patentes de alta calidad más sólidas.

Como ejemplo de su participación en proyectos de reparto de tareas, el INPI-PT forma parte del proyecto UIP y ha concertado con España acuerdos relacionados con el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente y, en el futuro, lo hará con el Japón.

No obstante, deberían tenerse en cuenta algunos aspectos. Es importante definir cómo se hará ese uso, habida cuenta de que no todas las Oficinas nacionales publican la solicitud a los 18 meses. Entendemos que se trata de una propuesta preliminar y estamos de acuerdo con el concepto general de compartir información, si bien deberían abordarse todos los aspectos antes de tomar una decisión.

A continuación presentamos algunas observaciones y posibles respuestas a las preguntas formuladas por Dinamarca:

- 1) ¿Cómo utilizan las Oficinas nacionales de patentes el trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior?
El INPI-PT puede consultar informes de búsqueda, opiniones escritas y otros documentos que estén disponibles en Epoline Register Plus y en PATENTSCOPE. Esta documentación se utiliza como base para la elaboración de nuestros propios productos. Sirva de ejemplo señalar que el INPI-PT usa, siempre que es posible, los informes internacionales elaborados por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional en la fase internacional de una solicitud PCT para la preparación de su propio examen en la fase nacional de esa misma solicitud PCT.
- 2) ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior?
Esa documentación le facilita el proceso de búsqueda al examinador puesto que proporciona una clasificación correcta y los documentos más pertinentes sobre el estado de la técnica examinados por la Oficina de primera presentación. Compartir documentos entre Oficinas, además de poner en común prácticas óptimas, permite una mejora de la calidad de las patentes.
- 3) ¿Cuáles son los desafíos que plantea la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior?
El mayor problema que podría dificultar ese uso es, indudablemente, el idioma. Las Oficinas nacionales elaboran su documentación en su propio idioma, lo que, en muchos casos, impide el uso de esos documentos. Sin embargo, siempre pueden utilizarse los informes de búsqueda, además de la clasificación, ya que los documentos con citas pertinentes son siempre comprensibles.

- 4) ¿Cómo podrían superarse los eventuales obstáculos a la utilización del trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior?
- La existencia de motores de traducción automática al inglés puede resolver el problema que plantean los idiomas. Por otra parte, el continuo aprovechamiento conjunto de procedimientos puede poner de manifiesto las posibles diferencias en la legislación de los diversos países que participan en ese intercambio de documentos. Además, la disponibilidad de informes de búsqueda elaborados por los examinadores de las Oficinas nacionales en sus sitios Web respectivos será útil para otras Oficinas al permitirles tener acceso a esos documentos.

El INPI-PT expresa su apoyo a la propuesta de los Estados Unidos de América con respecto al programa de trabajo sobre la calidad de las patentes que figura en el documento SCP/17/10, el cual permite, en primer lugar, compartir los objetivos nacionales del sistema de patentes y, en segundo lugar, compartir los parámetros específicos que las Oficinas nacionales emplean para medir la calidad. El programa de trabajo descrito en el documento SCP/17/10 sería muy útil para un intercambio de información acerca de la calidad de las patentes entre las Oficinas nacionales y resultaría muy provechoso en la ardua labor de definición de una patente de alta calidad, así como para la determinación de las cualidades que debe poseer una Oficina nacional para producir patentes de alta calidad.

1. En lo tocante a los objetivos nacionales de un sistema de patentes, el INPI-PT considera de crucial importancia lograr patentes de alta calidad, lo que comprende:

- La calidad de la búsqueda y del examen de las solicitudes de patente, que guarda una relación directa con la disponibilidad de recursos de información pertinentes para la patentabilidad. Con miras a asegurar el acceso a documentación de búsqueda adecuada, es importante cumplir los requisitos mínimos que establece el PCT en materia de documentación, así como contar con un buen sistema informatizado, de manera que sea posible efectuar un seguimiento del volumen de trabajo de cada examinador, garantizar que se cumplen todos los plazos reglamentarios relacionados con los procesos y evitar los procesos en los que se utiliza documentación en papel.
- El promedio de tiempo que transcurre hasta adoptarse una decisión definitiva sobre la concesión de una patente o la denegación de una solicitud de patente. Por ejemplo, con objeto de evitar que se atrase el trabajo, los examinadores del INPI-PT deben cumplir plazos de calidad para cada una de las tareas de su lista de trabajo (examen de forma, informes de búsqueda, informes de examen, etc.). En consecuencia, proponemos que se examine esta cuestión respecto de la definición del término “calidad” con miras a lograr una mejora mayor del proceso de patentamiento.
- El equipo de examinadores de la oficina. En nuestra opinión, la calidad de las patentes guarda relación con la diversidad de ámbitos tecnológicos que abarcan los examinadores, lo que permite efectuar un examen de alta calidad de las solicitudes de patentes en distintos campos de la tecnología.

El INPI-PT está integrado por cinco grupos técnicos/de examen: Química y Tecnologías (CQT), Bioquímica y Genética (CGB), Física Tecnológica (CFT), Estructuras y Construcción (CEC) e Industria y Materiales (CIM), así como cuatro grupos de conocimientos: Salud, Tecnologías Ecológicas, Nanoinnovaciones y Tecnologías de la Información. En los grupos de conocimientos, los examinadores analizan la información del ámbito en cuestión, asisten a congresos, exposiciones y talleres y redactan documentos técnicos en los campos pertinentes. A pesar de

esta organización interna en grupos, se promueve el intercambio de información entre los grupos y entre los examinadores.

En lo concerniente a la capacitación del equipo de examinadores, otro aspecto pertinente para el sistema de calidad de las patentes es la formación adecuada del equipo de examinadores, no sólo su capacitación científica, sino también la formación que reciba en materia de legislación y examen de patentes.

El INPI-PT cuenta con un programa de capacitación y perfeccionamiento para todos los examinadores, que comprende formación inicial sobre la propiedad intelectual (70 horas) en materia de requisitos de patentabilidad, el sistema jurídico y el examen, así como capacitación intermedia nacional o internacional a fin de que adquieran y mejoren sus competencias especializadas, además de otros cursos o actividades de formación siempre que sean necesarios. La formación se planea y ejecuta en respuesta a las necesidades observadas por el jefe del Departamento de Patentes y Modelos de Utilidad (DPMU) en colaboración con la Dirección de Organización y Gestión (DOG).

- Los programas de formación en materia de patentes para los principales usuarios del sistema de patentes: Otra práctica que podría mejorar la calidad de las patentes es la elaboración de programas de formación en materia de patentes para los principales usuarios del sistema de patentes como, por ejemplo, las universidades y las empresas, con el propósito de acercar las oficinas a sus usuarios y posibles usuarios. Esta práctica podría contribuir a mejorar la calidad de las solicitudes de patentes que se presentan y, por tanto, todas las fases del proceso de patentamiento hasta la decisión definitiva serían más breves. El INPI-PT ofrece varios programas de formación destinados a las universidades, las empresas y otros usuarios que tienen relación con la propiedad industrial. También organiza el programa PAGE, que pretende un acercamiento a las grandes empresas portuguesas con objeto de poner la Oficina portuguesa al alcance de sus usuarios y posibles usuarios. Este programa comenzó en 2009 y consta de tres etapas distintas. La primera consiste en un curso de formación general inicial sobre la propiedad industrial que imparten los examinadores a las empresas; a continuación, las empresas realizan una pasantía intensiva en el INPI-PT con un examinador asignado a tal fin; y, por último, el examinador acude a las empresas para formar a los empleados de éstas en sesiones de acceso libre.
- El INPI-PT también organiza sesiones de sensibilización sobre la importancia de la propiedad industrial en las universidades e imparte formación en sesiones especializadas de la Academia de Propiedad Industrial del INPI-PT.

2. Con respecto al segundo elemento del programa de trabajo propuesto por los Estados Unidos de América, relativo a los parámetros específicos para medir la calidad, el INPI-PT es firme partidario de que las Oficinas nacionales respondan a un cuestionario con la finalidad de reunir información relacionada con los parámetros específicos empleados en la evaluación de la calidad de las patentes concedidas.

En relación con este segundo elemento, el INPI-PT desea presentar en este momento información sobre su experiencia en la esfera de la garantía de calidad.

En 2008 se adoptó un procedimiento de auditoría interna en el Departamento de Patentes y Modelos de Utilidad. Ese procedimiento consiste en volver a estudiar una muestra del 10% de los expedientes de solicitudes de patentes o de modelos de utilidad que han sido concedidas o denegadas, en un año, en distintos campos técnicos. Los equipos de auditoría están formados

por dos examinadores, uno de los cuales es un examinador que participa en la totalidad de las fases de la auditoría y el otro, un examinador nombrado por el jefe del Departamento.

La auditoría se llevó a cabo con el propósito de evaluar las decisiones adoptadas por los examinadores y de determinar los errores presentes en cada uno de los expedientes (requisitos de forma, contenido y parámetros de las decisiones). Esas auditorías comprenden, entre otros criterios, la supervisión de la clasificación atribuida. Para poner en práctica esos procedimientos de auditoría se elaboraron plantillas de documentos y se preparó un manual para que sirviera de orientación a los examinadores al aplicar dichos procedimientos.

También se elaboró y aplicó en el INPI-PT un procedimiento similar para evaluar la calidad de las decisiones relativas a los certificados complementarios de protección.

Los resultados de las auditorías se tratan estadísticamente cada tres meses y forman parte de los indicadores de calidad. El INPI-PT tiene un indicador referido a las "auditorías internas", con las cinco subdivisiones siguientes: porcentaje de errores en las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad (parámetro de forma); porcentaje de errores en las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad (parámetro de contenido); porcentaje de errores en las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad (parámetro de decisiones); porcentaje de errores en los certificados complementarios de protección (parámetro de solicitudes); y porcentaje de errores en los certificados complementarios de protección (parámetro de decisiones).

Cada tres meses, esos resultados también se compilan en informes sobre la calidad en los que se proponen medidas correctivas y preventivas para cada tipo de error observado a fin de asegurar una mejora continua de los procedimientos establecidos.

Cada año, el INPI-PT lleva a cabo auditorías internas y externas de sus servicios con objeto de comprobar si se están aplicando y cumpliendo eficazmente sus requisitos y metas de calidad. Las auditorías internas corren a cargo de auditores internos del INPI-PT que no pertenecen al Departamento de Patentes y Modelos de Utilidad, mientras que una empresa externa certificada se encarga de las auditorías externas.

Además, el INPI-PT cuenta con un conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos de gestión de la calidad para medir la calidad de la labor llevada a cabo por los examinadores, tal como se describe a continuación:

Indicador		Método de cálculo	Periodicidad de los análisis	Objetivo anual	Meta
1/N3	Actividades de examen de forma realizadas con puntualidad.	Número de actividades realizadas con puntualidad / número de actividades en la fase del examen de forma.	Trimestral	Mayor o igual al 95%	18 días
2/N3	Actividades de examen de fondo realizadas con puntualidad.	Número de actividades realizadas con puntualidad / número de actividades en la fase del examen de forma.	Trimestral	Mayor o igual al 95%	18 días

Indicador		Método de cálculo	Periodicidad de los análisis	Objetivo anual	Meta
3/N3	Actividades administrativas realizadas con puntualidad.	Número de actividades realizadas con puntualidad / número de actos solicitados.	Trimestral	Mayor o igual al 95%	7 días
4/N3	Promedio de tiempo para la adopción de una decisión sobre una patente regular.	Media de las diferencias entre la fecha de la decisión de concesión de una patente y la fecha de la solicitud regular / número total de decisiones de concesión de una patente en el caso de solicitudes regulares.	Trimestral	100%	21 meses
5/N3	Promedio de tiempo para la adopción de una decisión sobre una patente irregular.	Media de las diferencias entre la fecha de la decisión de concesión de una patente y la fecha de la solicitud irregular / número total de decisiones de concesión de una patente en el caso de solicitudes irregulares.	Trimestral	100%	29 meses
6/N3	Informe preliminar realizado con puntualidad.	Número de informes preliminares realizados con puntualidad / número total de informes preliminares.	Trimestral	Mayor o igual al 95%	18 días
	Informe de búsqueda de solicitudes provisionales realizado con puntualidad.	Número de informes de búsqueda de solicitudes provisionales realizados con puntualidad / número total de informes de búsqueda de solicitudes provisionales.	Trimestral	Mayor o igual al 95%	36 días
	Porcentaje de errores en las solicitudes de patente y de modelos de utilidad (parámetro de forma).	Número de errores formales / número de posibles errores formales en la muestra.	Trimestral	Menor o igual al 10%	-
	Porcentaje de errores en las solicitudes de patente y de	Número de errores de contenido / número de posibles errores de contenido en la muestra.	Trimestral	Menor o igual al 10%	-

Indicador		Método de cálculo	Periodicidad de los análisis	Objetivo anual	Meta
7N3	modelos de utilidad (parámetro de contenido).				
	Porcentaje de errores en las solicitudes de patente y de modelos de utilidad (parámetro de decisiones).	Número de errores de decisión / número de posibles errores de decisión en la muestra.	Trimestral	Menor o igual al 5%	-
	Porcentaje de errores en los certificados complementarios de protección (parámetro de solicitudes).	Número de errores en la solicitud / número de posibles errores en la muestra.	Trimestral	Menor o igual al 10%	-
	Porcentaje de errores en los certificados complementarios de protección (parámetro de decisiones).	Número de errores de decisión / número de posibles errores de decisión en la muestra.	Trimestral	Menor o igual al 5%	-

REPÚBLICA DE COREA

El sistema de revisión judicial en la esfera de los derechos de propiedad intelectual es un procedimiento en tres instancias compuesto por el Tribunal de la Propiedad Intelectual, el Tribunal de Patentes y el Tribunal Supremo. Su finalidad es promover y reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual y garantizar, al mismo tiempo, unos arreglos justos y rápidos de las controversias en materia de derechos de propiedad intelectual.

Invalidación de una patente por vía judicial

Como consecuencia del error de un examinador o de los examinadores que actúan en recursos, puede que haya algunas patentes que no deberían haberse concedido. En esos casos, una parte interesada o un examinador pueden exigir la incoación de un procedimiento de invalidación de la patente por vía judicial y, cuando se trate de una patente que contenga dos o más reivindicaciones, se podrá pedir la incoación de un procedimiento de invalidación por vía judicial para cada una de las reivindicaciones. Los motivos para la invalidación de una patente suelen ser los mismos que para la denegación de una solicitud de patente. Podrá solicitarse la invalidación de una patente por vía judicial incluso después de que haya expirado el derecho de la patente. Cuando la decisión de invalidar una patente sea firme y

definitiva, se considerará que el derecho de patente nunca existió; no obstante, cuando se invalida la patente de resultas de un motivo surgido tras su concesión, se considerará que el derecho de patente no ha existido a partir del momento en que surgió dicho motivo.

Artículo 133 (Procedimiento de invalidación de una patente por vía judicial) de la Ley de Patentes de Corea

1) En cualquiera de los casos siguientes, una parte interesada o un examinador podrán solicitar que se incoe un procedimiento de invalidación de una patente por vía judicial. En aquellos casos en que la patente contenga dos o más reivindicaciones, podrá solicitarse la incoación de un procedimiento de invalidación por vía judicial para cada una de las reivindicaciones: si no han transcurrido tres meses desde la fecha de publicación del registro del derecho de patente después de su inscripción en el Registro de Patentes, cualquier persona podrá solicitar la incoación de un procedimiento judicial de invalidación aduciendo que la patente está comprendida en uno de los apartados siguientes (a excepción del apartado 2):

1. Si una persona ha infringido los artículos 25, 29, 32, 36.1 a 36.3, 42.3 o 42.4.
2. Si se ha concedido la patente a una persona que no tiene derecho a obtener esa patente conforme a lo estipulado en la oración principal del artículo 33.1 o por infringir lo dispuesto en el artículo 44.
3. Si una persona no puede obtener la patente con arreglo a la condición establecida en el artículo 33.1.
4. Tras la concesión de la patente, si el titular de la patente deja de poder disfrutar del derecho de patente conforme a lo dispuesto en el artículo 25, o si la patente se vuelve contraria a un tratado.
5. Si una persona no puede obtener la patente por violar un tratado.
6. Si se modifica la solicitud más allá del alcance del artículo 47.2.
7. Si la solicitud es una solicitud fraccionaria cuya presentación sobrepasa el alcance del artículo 52.1.
8. Si la solicitud es una solicitud transformada que sobrepasa lo dispuesto en el artículo 53.1.

2) Podrá solicitarse la incoación de un procedimiento judicial en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) incluso después de la extinción de un derecho de patente.

3) Cuando la decisión judicial de invalidar una patente sea firme y definitiva, se considerará que el derecho de patente nunca existió. Siempre que la patente esté comprendida en el ámbito de lo dispuesto en el párrafo 1.4 y la decisión de invalidar la patente sea firme y definitiva, se considerará que el derecho de la patente no existió cuando la patente pasó a estar sujeta a lo dispuesto en dicho apartado.

4) Cuando se haya pedido la incoación de un procedimiento judicial de conformidad con el párrafo 1), el juez del tribunal administrativo de patentes que presida el procedimiento notificará al licenciataria exclusivo del derecho de patente, y a cualquier otra persona que posea derechos registrados relacionados con esa patente, lo que significa esa petición.

Número de invalidaciones / Número de invalidaciones por vía judicial (tasa de invalidaciones)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Patente	221/438	228/454	359/623	360/615	318/529	336/633
	50,5%	50,2%	57,6%	58,5%	60,1%	53,1%
Modelo de utilidad	50,1%	59,4%	53,7%	56,8%	62,9%	62,5%
	202/403	148/249	160/298	134/236	110/175	85/136

FEDERACIÓN DE RUSIA

En primer lugar, tomamos nota de la información sustantiva relacionada con la manera de garantizar la calidad de las patentes que ha proporcionado la Delegación de los Estados Unidos de América (documento SCP/17/10).

El Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas de la Federación de Rusia (ROSPATENT) comparte la posición de los Estados miembros del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, incluidos los Estados Unidos de América, que consideran que es difícil alcanzar un acuerdo sobre la definición del término "patente de alta calidad".

El ROSPATENT apoya el programa de trabajo, propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América, para estudiar los parámetros específicos que emplean las Oficinas nacionales para medir la calidad de las patentes. Los resultados de esa investigación podrían tomarse como base de recomendaciones generales sobre la evaluación de la calidad de las patentes.

Es sumamente oportuno abordar este asunto, habida cuenta de la evolución de las prácticas contemporáneas de cooperación en materia de patentes que usan los resultados de una búsqueda y un examen previos efectuados por una Oficina de patentes respecto de una primera solicitud, o bien por un organismo internacional competente, antes de adoptar una decisión sobre la concesión de protección jurídica a la materia de una solicitud de patente conforme a la legislación nacional.

Además, el intercambio de información con miras a asegurar la calidad de las patentes representa un elemento importante en la evolución de los sistemas nacionales de patentes.

Metas nacionales de un sistema de patentes

1. En 2011, en el curso de la aplicación del marco para la reducción de los obstáculos administrativos y la mejora de la calidad y disponibilidad de servicios públicos en el período 2011-2013, aprobado por el Gobierno de la Federación de Rusia, se categorizaron como servicios públicos las actividades del ROSPATENT relacionadas con la concesión de protección jurídica a los resultados de una actividad intelectual y la concesión de patentes.

La prestación de servicios públicos de alta calidad, en particular un examen de alta calidad de las solicitudes y los documentos enviados a los solicitantes durante el proceso de examen, es una de las prioridades estratégicas para promover el sistema del ROSPATENT hasta 2015.

La prestación de servicios públicos de alta calidad con objeto de proteger los resultados de actividades intelectuales guarda una relación directa con la promoción y comercialización de las innovaciones.

Se está elaborando la política de garantía de la calidad del ROSPATENT prestando la debida atención a los requisitos de la legislación nacional relativos a la concesión de protección jurídica a los resultados de actividades intelectuales, los compromisos de la Federación de Rusia que se derivan de su participación en acuerdos sobre la protección jurídica de los resultados de actividades intelectuales, y las prioridades estratégicas en materia de desarrollo económico e innovación en Rusia. El Director General Adjunto del ROSPATENT y el Departamento de Supervisión y Control de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual son responsables de las cuestiones relacionadas con la administración y la mejora del sistema de gestión de la calidad del ROSPATENT.

Las subdivisiones de control especializado siguientes del Instituto Federal de Propiedad Industrial (FIPS, en sus siglas rusas), que depende del ROSPATENT, también participan en el sistema de gestión de la calidad del ROSPATENT:

- a) la División de Supervisión de la Calidad de los Servicios Públicos (Servicio de Calidad);
- b) la División de la Sala de Controversias sobre Patentes (División PPS);
- c) el Departamento de Cooperación Internacional en materia de Patentes.

a) El Servicio de Calidad lleva a cabo actividades encaminadas a poner en práctica el marco para la mejora de la calidad y la disponibilidad de los servicios públicos, en el modo en que se aplica a las actividades de las subdivisiones de examen. En especial, el Servicio de Calidad efectúa:

- la supervisión periódica y operativa de las subdivisiones de examen;
- la comprobación de las quejas recibidas de los solicitantes;
- el seguimiento y la supervisión técnica de las actividades de las subdivisiones de examen, así como la formulación de propuestas para proporcionar, promover y mejorar la protección jurídica de los resultados de actividades intelectuales;
- la elaboración de recomendaciones de orden práctico y documentos administrativos sobre las actividades de las subdivisiones de examen, que tienen en cuenta los resultados de la supervisión.

El Servicio de Calidad también elabora informes, lleva a cabo el tratamiento estadístico y analítico de los recursos presentados por escrito con relación a las actividades de los examinadores (comprendidas las quejas), supervisa los plazos de realización de las tareas previstas y organiza la formación y capacitación del personal que efectúa el examen. El Servicio de Calidad está formado por:

- 1) el departamento de garantía de la calidad tecnológica y administrativa de los servicios públicos;
- 2) el departamento de garantía de la calidad jurídica de los servicios públicos;
- 3) el departamento de formación y análisis de los parámetros de calidad de los servicios públicos;
- 4) el departamento de supervisión de las actividades de las subdivisiones de examen.

El departamento de supervisión de las actividades de las subdivisiones de examen se estableció en 2011, tras la reorganización del Servicio de Calidad.

Ese departamento está encargado de las tareas fundamentales siguientes:

- supervisar que los documentos preparados por los examinadores de propiedad intelectual durante el proceso administrativo cumplan la legislación;
- supervisar la calidad de las búsquedas de información;
- concebir mecanismos administrativos, prácticos, técnicos, de información y de capacitación, incluidos mecanismos para subsanar los incumplimientos observados durante la supervisión de documentos y sus causas, así como para subsanar las deficiencias y los conflictos detectados en las normas derivadas de la legislación rusa y en los instrumentos normativos de la Oficina;
- brindar a las subdivisiones de examen ayuda práctica y sistemática, comprendida asistencia operativa, a cargo de personal de capacitación, especialmente examinadores de propiedad intelectual, y proporcionar a esas subdivisiones asesoramiento sobre cuestiones jurídicas y prácticas relacionadas con el examen de las solicitudes de patente.

b) La División de la Sala de Controversias sobre Patentes se encarga de examinar las oposiciones que se presenten contra las decisiones adoptadas tras el examen de las solicitudes, así como las oposiciones que se formulen contra la concesión de una patente.

Las oposiciones son examinadas de manera colegiada en una sesión de la junta de la Sala de Controversias sobre Patentes en la que participan por lo menos tres de sus miembros presentes, incluidos el presidente y el miembro responsable de examinar la objeción. Los procedimientos empleados consisten en verificar, como uno de los motivos de objeción, que los resultados de la actividad intelectual sean patentables y que la decisión adoptada con respecto a la solicitud sea válida.

La dirección de la División de la Sala de Controversias sobre Patentes lleva a cabo controles internos de la calidad del examen de las oposiciones en las sesiones de la junta y también supervisa las decisiones preparadas una vez que se han examinado las oposiciones, además de comprobar si se han cumplido los plazos fijados para el estudio de la objeción.

c) El Departamento de Cooperación Internacional en materia de Patentes lleva a cabo el control de la calidad de los informes de búsqueda internacional, los dictámenes escritos y los informes de examen preliminar internacional.

2. La supervisión de la calidad de los servicios públicos, en particular la calidad del examen de las solicitudes y de los documentos destinados a los solicitantes, se lleva a cabo por medio de comprobaciones a) continuas y b) periódicas y esporádicas.

Las comprobaciones revelan c) deficiencias en la prestación de servicios públicos y, a continuación, se adoptan medidas adecuadas para eliminar y prevenir esas deficiencias.

a) Las comprobaciones continuas permiten una supervisión preventiva del cumplimiento de las normas en materia de protección jurídica de los resultados de actividades intelectuales.

La supervisión continua la efectúan administradores y supervisores designados de las subdivisiones de examen.

Se lleva a cabo de manera aleatoria antes del envío de los documentos de examen al solicitante. Durante el proceso de comprobación, las actividades de los examinadores y los documentos que éstos han preparado se evalúan para verificar que satisfacen los requisitos contenidos en la legislación.

Después de esas comprobaciones, los documentos preparados por los examinadores que incumplan esos requisitos se devuelven a estos últimos para que los revisen.

Se deja constancia documental de los resultados de la supervisión.

b) Las comprobaciones periódicas y esporádicas permiten supervisar la integridad y la calidad de los servicios públicos.

b-1) La subdivisión de control especializado programa comprobaciones periódicas cada trimestre. Son comprobaciones aleatorias que se llevan a cabo una vez que se han enviado los documentos preparados por los examinadores.

Durante el proceso de comprobación, se evalúan la integridad y la calidad de los servicios públicos. Antes de que se efectúen las comprobaciones, se establecen los objetivos y los procedimientos, especialmente el procedimiento de selección de los documentos que serán objeto de comprobaciones.

Se deja constancia documental de los resultados de esa labor de supervisión.

b-2) Las comprobaciones esporádicas corren a cargo de las personas responsables siguientes: el Director General del ROSPATENT y su adjunto, los directores de las subdivisiones del ROSPATENT, el Director del Instituto Federal de Propiedad Industrial (FIPS) y sus adjuntos, y los directores de las subdivisiones del FIPS. Todos ellos efectúan comprobaciones bien independientemente, bien con la participación de la subdivisión de control especializado, a fin de estudiar las quejas de los solicitantes, ya sea sobre las acciones de los examinadores (o la ausencia de éstas) o sobre su desacuerdo con una decisión adoptada.

Se deja constancia documental de los resultados de la labor de supervisión.

c) Se considera que ha habido incumplimiento si no se observa la legislación en materia de procedimientos administrativos establecidos, los reglamentos de la Oficina o los requisitos pertinentes respecto de los documentos de examen.

c-1) Los examinadores son responsables de cumplir los plazos fijados para completar los trámites administrativos de las solicitudes y de que éstas tengan una calidad e integridad adecuadas.

Los directores de las subdivisiones de examen (y sus adjuntos) se aseguran de que se completen los procedimientos administrativos y se ocupan de organizar el trabajo necesario para cumplir los plazos de los procedimientos administrativos y garantizar que su calidad y su integridad sean adecuadas.

c-2) En el caso de que en las comprobaciones periódicas (b-1) o esporádicas (b-2) se observaran incumplimientos en lo concerniente a la transmisión de un documento ilegal a un solicitante, el Director General del ROSPATENT, o un funcionario autorizado, tiene derecho a declarar que el documento es inválido y a retirarlo.

El derecho a retirar un documento no se hace extensivo a una decisión de conceder o denegar una patente que se haya adoptado después de comprobar que la materia objeto de solicitud de patente es patentable.

Esas decisiones pueden ser impugnadas por un solicitante con arreglo al procedimiento administrativo establecido en el Código Civil ruso, que contempla la presentación de oposiciones ante la Sala de Controversias sobre Patentes.

Parámetros específicos para la medición de la calidad

Se emplea un sistema de parámetros para definir la calidad de los servicios públicos que presta el ROSPATENT.

- a) Los parámetros más importantes de calidad de los exámenes de solicitudes son los siguientes:
- los resultados de la supervisión de las búsquedas, comprendidas las búsquedas internacionales llevadas a cabo por el ROSPATENT en calidad de Administración competente encargada de la búsqueda internacional;
 - los resultados de la supervisión de la validez de las decisiones tomadas respecto de si una materia es patentable durante la fase de examen de la solicitud (hasta que se adopte una decisión sobre la solicitud);
 - el número de decisiones sobre las solicitudes retiradas por la Sala de Controversias sobre Patentes tras el examen de las oposiciones presentadas por un solicitante;
 - el número de decisiones respecto de las solicitudes tomadas por la Sala de Controversias sobre Patentes tras el examen de las oposiciones contra las que se haya interpuesto un recurso en un tribunal;
 - los resultados de la supervisión del cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos, incluidos los plazos y las normas para la preparación de los documentos de examen;
 - los resultados de la supervisión de las actividades de los examinadores a fin de asegurar un enfoque coherente del examen de las solicitudes;
 - el número de quejas de los solicitantes relacionadas con las acciones (o la ausencia de acciones) de los examinadores o con las decisiones sobre las solicitudes que se consideran válidas.

Se elaboran informes analíticos sobre la base de esos parámetros, reunidos a partir de las comprobaciones continuas, periódicas y esporádicas, teniendo en cuenta los incumplimientos descubiertos y los motivos de esos incumplimientos, y se proponen medidas para eliminarlos y prevenirlos.

Los informes se presentan a la dirección del ROSPATENT y del FIPS con el propósito de hallar soluciones equilibradas, concebidas para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad. Esas soluciones incluyen la organización de sesiones de formación temática para los examinadores, la elaboración de recomendaciones prácticas centradas en los ámbitos problemáticos de los examinadores y la adopción de medidas disciplinarias contra aquellos examinadores que cometan errores. Los resultados del examen de las quejas se publican trimestralmente en los sitios Web del ROSPATENT y el FIPS, así como en el Informe Anual del ROSPATENT al final del año objeto del informe.

- b) Los parámetros para determinar la calidad de la prestación de servicios públicos son los siguientes:
- el número de solicitudes registradas;
 - el número de exámenes llevados a cabo y el número de decisiones tomadas;
 - el promedio de tiempo que se tarda en examinar una solicitud;
 - el número de patentes concedidas y el tiempo que se ha tardado en concederlas;
 - el número de acuerdos registrados;
 - el número de demandas procedentes (como porcentaje del número total de solicitudes presentadas);
 - el número de decisiones de concesión y denegación de patentes (también expresado como porcentaje del número total de solicitudes presentadas);

- el número de oposiciones contra las decisiones sobre las solicitudes presentadas ante la Sala de Controversias sobre Patentes;
- el número de esas oposiciones admitidas a trámite y desestimadas (también expresado como porcentaje del número total de oposiciones);
- el número de oposiciones contra la concesión de patentes presentadas ante la Cámara de Controversias sobre Patentes;
- el número de esas oposiciones admitidas a trámite y desestimadas (también expresado como porcentaje del número total de oposiciones);
- el número de decisiones sobre las solicitudes de patentes contra las que se ha interpuesto un recurso en los tribunales.

Los parámetros de los últimos cinco años, comprendido el ejercicio económico, se publican en el Informe Anual del ROSPATENT, que puede consultarse en su sitio Web (<http://www.rupto.ru/>).

Los parámetros señalados se utilizan para determinar la dirección estratégica del ROSPATENT y para formular programas a corto y a largo plazo con ese propósito, los cuales incluyen actividades para garantizar la prestación de servicios públicos de alta calidad.

ESPAÑA

En respuesta a la carta C.8076 de la OMPI, esta delegación tiene el placer de adjuntar sus comentarios a los documentos SCP/17/8 (propuesta de Canadá y el Reino Unido), documento SCP/17/7 (Propuesta de Dinamarca) y SCP/17/10 (Propuesta de Estados Unidos), todos ellos en relación con la "Calidad de las Patentes".

Por lo que se refiere a la Propuesta de Canadá y el Reino Unido (SCP/17/8), la delegación española desea reiterar su apoyo a la misma y expresar su satisfacción por la inclusión en el orden del día del comité de un tema tan crucial en el ámbito de las patentes.

Asimismo, la delegación española acoge con gran satisfacción el que la propuesta haya tenido en cuenta algunas recomendaciones de la Agenda del Desarrollo, en concreto las recomendaciones 10, 11, 19 y 29.

El plan de trabajo expuesto en el documento SCP/17/8 (propuesta de Canadá y Reino Unido) señala como uno de sus tres componentes la "mejora de los procesos". Este punto es una oportunidad para que el Comité continúe su estudio de aspectos sustantivos del Derecho de Patentes.

Existe amplio acuerdo entre los profesionales del mundo de las patentes respecto a que el elemento más conflictivo y arduo en relación con la evaluación de los requisitos de patentabilidad lo constituye la evaluación de la actividad inventiva.

En este Comité se ha reiterado la oposición de un importante sector de Estados miembros a la armonización de la Legislación en materia de Patentes. Sin embargo, con ligeras modificaciones, la definición del requisito de actividad inventiva es muy similar en la mayoría de las legislaciones. Por tanto, no parece que haya una necesidad imperiosa de armonización de las legislaciones nacionales y regionales de patentes en este sentido.

Dada la complejidad que presenta la evaluación de la actividad inventiva, como se ha señalado anteriormente, se podría aprovechar la propuesta realizada por las delegaciones de Canadá y el Reino Unido y recogida en su versión revisada en el documento SCP/17/8 para iniciar una serie de estudios que elaboraría la secretaría con la colaboración de los Estados miembros e irían encaminados a una mejor comprensión del tema.

Se comenzaría con estudios sobre los principales elementos que intervienen en la definición de la actividad inventiva: el estado de la técnica y el experto en la materia, experto del oficio o persona versada en la materia técnica. Se estudiarían las definiciones de esta figura en las distintas legislaciones y sobre todo cómo las directrices de uso interno para examinadores de patentes se refieren a la misma.

Se continuaría con un estudio comparativo de los distintos métodos de evaluación de la actividad inventiva empleados en los Estados miembros. Este estudio debería tener una orientación muy práctica, con abundantes ejemplos. Se podrían examinar casos en los que los resultados de la evaluación de la actividad inventiva hayan sido divergentes en varios Estados miembros.

Estos estudios contribuirían a una mejora en la comprensión del requisito de la actividad inventiva y de su evaluación, lo cual redundaría en que los derechos exclusivos que confiere la patente se otorgaran en mayor medida a invenciones que lo ameritasen.

Por lo que respecta a la propuesta de Dinamarca, recogida en el documento SCP/17/7, la delegación española apoya la propuesta de la delegación de Dinamarca de que este Comité estudie los aspectos relacionados con la reutilización por las Oficinas Nacionales de Patentes de los trabajos de búsqueda y examen ya realizados por otras oficinas.

El Informe de búsqueda suele publicarse junto con la solicitud de patente y gran número de Oficinas poseen bases de datos donde es posible consultar todos o gran parte de los documentos generados durante el procedimiento de concesión.

La reutilización de los resultados de búsqueda y examen realizados en otras oficinas es una práctica rutinaria en la mayoría de las Oficinas de Patentes, incluida la Oficina Española de Patentes y Marcas. La primera búsqueda que realiza un examinador de patentes, además de la búsqueda por inventor y solicitante es la búsqueda de otras solicitudes ya publicadas de la misma familia.

La existencia de búsquedas y/o exámenes ya realizados sobre la misma invención, orienta y facilita el trabajo posterior del examinador, aún cuando la decisión última corresponde siempre a la Oficina de Patentes Nacional o Regional encargada de conceder la patente, independientemente de las decisiones tomadas por otras Oficinas Nacionales o Regionales de Patentes.

En la legislación española está prevista la utilización de los resultados de búsquedas y exámenes anteriores, reduciendo la tasa correspondiente dependiendo del alcance en que esos trabajos anteriores hayan sido de utilidad.

En experiencias recientes que hemos tenido en nuestra oficina dentro del programa denominado PPH (programa dentro del cual tenemos acuerdos con México, Canadá, Finlandia, Portugal, Japón, Corea, Estados Unidos y Federación Rusa), nos hemos encontrado con que el principal problema para un aprovechamiento de los resultados de las búsquedas y examen ya realizados en otras oficinas nacionales en relación con una solicitud de patente, es la diferencia idiomática, especialmente cuando se trata de idiomas muy lejanos a la lengua materna de los examinadores.

Lamentablemente, los traductores automáticos disponibles actualmente no proporcionan la calidad que sería deseable. Por tanto, esta delegación opina que ese es el principal impedimento para una adecuada reutilización de los resultados de búsqueda y examen de otras oficinas, aunque afortunadamente somos conscientes de que se está trabajando muy duro para avanzar en este campo.

Mientras no se disponga de traductores informáticos más avanzados, no será posible un total aprovechamiento de los resultados de examen y búsqueda de otras Oficinas de Patentes. La OMPI debería colaborar en los esfuerzos destinados a la obtención de traductores automáticos en materia de patentes que sean lo suficientemente fiables.

Otra situación en la que se complica la utilización de una búsqueda o examen anterior es cuando la solicitud sobre la que este trabajo se ha realizado ha sufrido modificaciones respecto a la solicitud examinada en la segunda oficina. Para soslayar estas dificultades, se podrían confeccionar, como en el seno de los acuerdos de PPH, un cuadro de equivalencia de reivindicaciones que faciliten el uso de un trabajo realizado por otra oficina.

Otro punto en el que las Oficinas Nacionales deberían trabajar es en el ofrecimiento de bases de datos donde se pueda acceder a los Informes de Búsqueda y resultados de Examen generados durante el procedimiento de concesión de las patentes y que sean de libre acceso, al menos a las otras Oficinas de Patentes Nacionales y/o regionales.

Dentro de este punto se pueden encuadrar los esfuerzos realizados en el seno del PCT y recogidos en los documentos PCT/MIA/18/6 y PCT/MIA/19/3 destinados a permitir la aportación de observaciones al Informe de Búsqueda Internacional por cualquier tercero y a que aquellas oficinas nacionales designadas que realicen una búsqueda adicional sobre la ya realizada por la Oficina de Búsqueda Internacional, divulguen su informe de búsqueda (realizado en el contexto del procedimiento nacional de concesión) a través de PATENSCOPE. También se contempla que las oficinas nacionales designadas y/o elegidas puedan enviar comentarios a las distintas Administraciones de Búsqueda Internacional en relación con los Informes de Búsqueda Internacional emitidos.

En relación con la propuesta de Estados Unidos (Documento SCP_17_10), la delegación española saluda la propuesta de “un programa de trabajo en el que se invite a las Oficinas de los Estados miembros a reflexionar y compartir los objetivos de alto nivel que consideren esenciales para tener un sistema de patentes que produzca patentes de alta calidad”.

Sería altamente beneficioso para avanzar en la discusión de este tema el que las Oficinas Nacionales, como señala la propuesta de Estados Unidos, contestaran una encuesta sobre las metas que se consideran vitales para que un sistema produzca patentes de gran calidad y un cuestionario sobre los mecanismos de control de calidad que cada Oficina utiliza.

En este sentido, esta delegación desea contestar un cuestionario que al respecto circuló extraoficialmente durante la última sesión del Comité y que de ser contestado por otros Estados ofrecería un panorama de cuál es la situación en relación con la calidad de las patentes:

1. ¿Qué criterios se utilizan en su país para definir la calidad de las patentes, desde el punto de vista de la solicitud de patente?
 - a) La calidad de la invención: ¿Qué criterios se utilizan para asegurar que la invención es lo suficientemente inventiva?

En la OEPM se emplean los requisitos de novedad y actividad inventiva. Según el Art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986 una invención es nueva si no está comprendida en el Estado de la Técnica. Según el Art. 8.1 de la misma Ley, una invención implica actividad inventiva si aquélla no resulta del Estado de la Técnica de manera evidente para un experto en la materia. Dentro de la OEPM se aplica el Método Problema Solución para evaluar la Actividad Inventiva, con el fin de garantizar un tratamiento armonizado de esta cuestión.

b) La calidad de la redacción de la solicitud de patente. ¿Qué criterios se utilizan para determinar si la invención se describe claramente en la solicitud?

En relación con la claridad de la descripción, la Ley de Patentes 11/1986 establece en su artículo 25.1 que la invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. Asimismo y de acuerdo al artículo 35, es preciso que la descripción y las reivindicaciones sean lo suficientemente claras como para permitir la elaboración del Informe sobre el Estado de la Técnica. Por lo que se refiere a las reivindicaciones, el Art. 26 establece que éstas definirán el objeto por el que se solicita la protección y que deben ser claras y concisas y fundarse en la descripción.

2. ¿Qué criterios se utilizan en su país para definir la calidad de las patentes desde el punto de vista de la Oficina de Patentes?

a) Calidad de la búsqueda del estado de la técnica: ¿Qué criterios se utilizan para determinar si un examinador ha identificado el estado de la técnica más cercano?

Con el fin de aplicar el método problema-solución (de evaluación de la actividad inventiva), es preciso determinar qué documento representa el estado de la técnica más cercano. Se considerará que dicho documento será aquel que perteneciendo al mismo campo de la técnica divulgue los efectos técnicos, los objetivos o la utilización particular más cercanos a la invención reivindicada o bien aquel que compartiendo con la invención el mayor número de características técnicas sea capaz de asegurar la función de la invención reivindicada.

b) Calidad del análisis de los resultados de la búsqueda: ¿Qué criterios se utilizan para determinar si el estado de la técnica se ha evaluado correctamente en relación con la solicitud?

Para analizar si el estado de la técnica se ha evaluado correctamente en relación con la solicitud, se comprueba si para examinar la novedad se han comparado las reivindicaciones con los documentos del Estado de la técnica (uno a uno, sin que se permita la combinación de documentos). Para analizar si el estado de la técnica se ha evaluado correctamente desde el punto de vista de la evaluación de la actividad inventiva, es preciso que se haya elegido el documento más cercano del estado de la técnica y se haya aplicado el método problema solución, al menos en relación con la reivindicación o reivindicaciones independientes. Es también crucial que los documentos del estado de la técnica, los cuales se pueden combinar y se emplean para evaluar la actividad inventiva, pertenezcan al mismo estado de la técnica que la invención reivindicada. La evaluación de la actividad inventiva se debe explicar de la manera más detallada posible.

c) Calidad de la aplicación de las disposiciones legales: ¿Qué criterios se utilizan para determinar si las disposiciones legales correspondientes se han tenido en cuenta y aplicado correctamente?

Con el fin de garantizar que el examinador aplique correctamente las disposiciones legales, es decir, la Ley de Patentes 11/1986 y su reglamento de aplicación, la OEPM publica en su portal Web y mantiene actualizada unas directrices de examen. En la redacción de las opiniones escritas, es preciso que el examinador señale la disposición legal o artículo que se ha utilizado en cada caso.

d) Calidad de la cooperación entre el solicitante y el examinador: ¿Qué criterios se utilizan para determinar si el contacto entre el examinador y el solicitante asegura la calidad de las patentes concedidas?

En todas las comunicaciones entre el examinador y el solicitante figuran su nombre y número de teléfono. El solicitante puede contactar en cualquier momento con el examinador, el cual tratará de asistirle para contestar cualquier duda que pudiera surgir y ayudarle para asegurar la máxima calidad en las patentes.

e) Calidad de las disposiciones legales: ¿Qué criterios se utilizan para determinar si las disposiciones legales son comprensibles y están al alcance de todas las partes implicadas?

Como se señaló anteriormente, la OEPM publica y mantiene actualizada unas directrices de examen para facilitar la comprensión de las disposiciones legales aplicables.

3. Infraestructura

a) Describa la naturaleza de la formación científica/técnica que los examinadores de patentes reciben para asegurar la calidad de las patentes concedidas.

Los examinadores de patentes de la OEPM son titulados universitarios de grado superior en carreras técnicas relacionadas con su área de examen. Este requisito, junto con la realización de exámenes de ingreso, garantiza una formación técnica y científica avanzada de partida.

Para complementar lo anterior, en ciertos campos en los que la ciencia avanza más rápidamente, los examinadores reciben cursos de refresco periódicos. Asimismo, los examinadores reciben cursos iniciales y de actualización en relación con las bases de datos de patentes más utilizadas para la búsqueda del Estado de la Técnica.

b) Describa la naturaleza de la formación legal que los examinadores de patentes reciben para asegurar la calidad de las patentes concedidas.

Para poder ingresar en la Oficina Española de Patentes y Marcas, los examinadores deben superar una serie de exámenes sobre la legislación nacional e internacional en materia de patentes. Una vez ingresan, reciben una formación adicional al respecto y periódicamente se les imparten cursos de refresco y actualización.

c) Describa la naturaleza del trabajo realizado con los usuarios del sistema de patentes para garantizar que las patentes presentadas ante la Oficina de Patentes nacional es de alta calidad.

En la página de la Oficina de Patentes se publican manuales de información al usuario, las directrices internas de examen y se imparten conferencias en universidades, empresas tecnológicas y cámaras de comercio, con el fin de formar a los potenciales solicitantes sobre cómo presentar solicitudes de gran calidad.

d) ¿Con qué herramientas y opciones (hardware y software) cuenta un examinador de patentes para garantizar la calidad de las patentes concedidas?

El examinador de patentes tiene acceso a las bases de datos más avanzadas en el campo de la búsqueda de patentes, por ejemplo, la base de datos española INVENES, el conjunto de bases de datos EPOQUE (elaborado por la Oficina Europea de Patentes) y otras bases de datos especializadas. Se tiene acceso a la documentación mínima establecida en el reglamento del PCT, incluyendo las diferentes publicaciones periódicas. Asimismo cuenta con la aplicación ALFA, que facilita la gestión de los procedimientos de patentes (nacional y PCT) de manera absolutamente electrónica. En lo que respecta a la

gestión de calidad, se cuenta con una aplicación de gestión de procesos y documentación, INCAWEB, que permite, por ejemplo, la revisión de expedientes mediante listas de verificación, la apertura de no conformidades, acciones correctivas/preventivas, etc.

4. Mejora de procesos

a) Describa qué mecanismos de control de calidad se emplean en su Oficina de Patentes para asegurar la calidad de las patentes y la calidad del trabajo de los examinadores de patentes.

Todos los Informes de búsqueda y examen realizados por los examinadores de patentes son revisados, antes de su emisión, por el jefe de servicio o coordinador del área de examen de que se trate. Por otro lado, posteriormente a su emisión, se controla la calidad de los informes a través de unas listas de verificación realizadas sobre una muestra de informes aleatoriamente seleccionados.

b) Describa los sistemas de gestión de la calidad que su Oficina ha implementado para asegurar la calidad de las patentes.

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha implementado el Sistema de Gestión de Calidad ISO9001:2008 para el procedimiento PCT.

c) ¿Cómo utiliza su Oficina de Patentes el trabajo de examen y de búsqueda realizado en otras oficinas de patentes para asegurar la calidad de las patentes?

La Oficina siempre tiene en cuenta el trabajo realizado por otras Oficinas de Patentes, tanto en búsqueda como en examen, con el fin de complementar su propio trabajo, sobre todo por lo que se refiere a documentación redactada en idiomas desconocidos para la mayoría de los examinadores.

d) ¿Cómo se podrían superar los obstáculos potenciales para el uso del trabajo de examen y búsqueda realizados en el extranjero?

Los principales obstáculos radican en el acceso a la información de búsqueda y examen realizados en otras oficinas y también cuando dicha documentación se encuentra redactada en un idioma desconocido. Ello se podría superar mediante bases de datos que permitieran el acceso a dicha información y traductores más potentes que los disponibles actualmente.

Por último esta delegación desearía dar a conocer con más detalle a los demás Estados miembros del Comité el Sistema de Calidad establecido en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

La OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) ha tenido desde su creación un compromiso constante con la calidad, consciente de que éste es un elemento esencial para lograr una nueva Administración capaz de responder a los retos derivados de la transformación de la sociedad y a las demandas de los ciudadanos.

En febrero del 2007 la Dirección de la OEPM firmó una Resolución por la que se definía y ampliaba la política de calidad de la OEPM, con objeto de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad, actualmente basado en la norma ISO 9001:2008, para las solicitudes de patentes PCT.

Los principales logros de esta actividad han sido la obtención del Certificado ISO9001:2008 para el Servicio PCT y el Servicio de Búsquedas, y la Certificación del Sistema de Vigilancia Tecnológica del Servicio de Búsquedas según norma UNE166006:2011. El alcance del sistema de calidad también incluye las modalidades de Signos distintivos y Diseños Industriales.

La calidad es un elemento relevante dentro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) tal y como queda recogido en el capítulo 21 de las Directrices de Búsqueda Internacional y Examen Preliminar Internacional PCT, donde se insta a las Administraciones Internacionales a la adopción de un Sistema de Gestión de Calidad.

Ello ha permitido a las Administraciones Internacionales definir unas exigencias comunes que aumentan la confianza en su trabajo frente a las oficinas nacionales y regionales, así como de los propios solicitantes.

Fiel reflejo de este compromiso son los informes que anualmente publican las Administraciones Internacionales PCT, donde describen la situación de su sistema de gestión de la calidad (informes de seguimiento de las Autoridades de Búsqueda Internacional (PCTMIA)).

Siguiendo estas directrices, la OEPM ha optado por la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008, para el procedimiento de tramitación de solicitudes de patentes internacionales PCT, tanto en la fase de Oficina Receptora como en lo que se refiere a su actuación como Administración Internacional de Búsqueda y Examen preliminar Internacional. Dicho Sistema de Gestión ha sido certificado por la empresa AENOR que ha corroborado la conformidad del Sistema implantado con la norma, concediendo a la OEPM el correspondiente certificado de calidad que debe ser revisado anualmente.

Esta certificación se complementa con la Carta de Servicios de la OEPM como Administración de Búsqueda y Examen Internacional, que implica el compromiso de la OEPM para el control de los plazos de realización de la Búsqueda Internacional.

La Oficina Española de Patentes desea exponer las medidas tomadas para controlar la calidad de los Informes de Búsqueda y los exámenes realizados por los examinadores, tanto en el procedimiento PCT como en el procedimiento nacional de concesión de patentes.

Cuando un examinador emite un informe de búsqueda, acompañado de su opinión escrita o un examen, dicho informe de búsqueda o examen llega por vía electrónica al correspondiente jefe de servicio, el cual realiza un primer control de calidad, solicitando al examinador que corrija lo que no se ajuste a lo establecido en los procedimientos de calidad.

Asimismo, mensualmente se selecciona aleatoriamente un número de informes de búsqueda y de examen que serán objeto de un análisis minucioso por parte del jefe de servicio correspondiente, utilizando unas listas de comprobación diseñadas a tal efecto. La selección de la muestra se realiza de modo que informes de todos los examinadores sean analizados por este sistema.

Si como resultado del análisis se detectaran defectos, se cumplimentará la correspondiente no conformidad, destinada a lograr su subsanación. También, ocasionalmente se cumplimentarán acciones correctivas destinadas a evitar en el futuro defectos que se hayan venido repitiendo.

Periódicamente, los resultados obtenidos en dichos controles de calidad son analizados en conjunto en el grupo de calidad para identificar acciones de mejora.

El Sistema de gestión de Calidad también recoge la opinión de los solicitantes y agentes a través de varios sistemas, uno de ellos son las quejas y reclamaciones. Las quejas y reclamaciones recibidas son estudiadas en primer lugar por el Grupo de Calidad y en caso necesario por el Comité de Calidad para asegurar que han sido correctamente solucionadas, y así mismo estudiar posibles acciones que eviten la repetición de las mismas.

Además, anualmente se llevan a cabo encuestas de satisfacción de los usuarios, tanto profesionales como privados, que nos ayudan a conocer su percepción sobre nuestros servicios y el grado de importancia que le otorgan a cada uno de los mismos, así como posibles áreas de mejora. Esta información es también analizada en el grupo de Calidad aprobando las acciones de mejora que se consideren oportunas en vista de los resultados de la encuesta.

También, anualmente, se lleva a cabo el foro de Innovación y Patentes, una reunión con los principales usuarios en los que se abordan temas generales de mejora del sistema y por otro lado, reuniones con los Agentes, para estudiar problemas concretos en la tramitación de los expedientes.

Todas estas herramientas nos ayudan a mejorar, de manera continua y en base a datos concretos, los servicios prestados por la OEPM.

[Fin del Anexo y del documento]