

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigesimosexta sesión
Ginebra, 3 a 6 de julio de 2017

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 el que figuraran 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 de solicitudes de patentes, inclusión hecha de las experiencias, sus repercusiones, el intercambio de estrategias de búsqueda, las herramientas para compartir 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. Respondieron al Cuestionario 57 Estados miembros y dos oficinas regionales de patentes.¹ Las respuestas originales pueden consultarse en el foro electrónico del SCP, en: http://www.wipo.int/scp/es/meetings/session_26/comments_received.html.

3. El presente documento es la Parte 1 de dicho documento de compilación, en el que se resumen las respuestas a la pregunta 1. Las respuestas a las preguntas 2 a 6 se resumen en la Parte 2 de dicha compilación, que figura en el documento SCP/26/4.

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.

¿Cómo entiende su oficina el término “calidad de las patentes”?

4. 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 P.I. entiende el término. En general, de las respuestas surgen dos conceptos principales. El primer concepto reside en que el término “calidad de las patentes” guarda relación con la calidad de una patente como tal, mientras que el segundo concepto consiste en que el término se entiende en el contexto del proceso de concesión de patentes en las oficinas de P.I. En algunas respuestas se mencionaba únicamente el primer concepto,² y en otras respuestas se trataba únicamente del segundo concepto.³ Sin embargo, muchos países examinaban las dos nociones en sus respuestas.⁴ Como se explicará más adelante, esos dos conceptos están estrechamente relacionados entre sí.

5. En las respuestas en que la calidad de las patentes se entiende de manera que guarde relación con la calidad de una patente como tal, la mayoría declaró que una patente de alta calidad satisfará los requisitos legales prescritos 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”.⁵ 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.

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

² Respuestas de Belarús, Côte d'Ivoire, Gabón, Guatemala, Islandia, Japón, Letonia, Ucrania y Uzbekistán.

³ Respuestas de Arabia Saudita, Filipinas, Honduras, Kazajstán, Kuwait, Moldova, Tailandia y Turkmenistán.

⁴ Las respuestas de los siguientes Estados miembros y oficinas regionales de patentes se refieren a ambos conceptos: Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, China, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Gambia, Georgia, Hungría, Italia, Kenya, Marruecos, México, Namibia, Noruega, Panamá, Polonia, Qatar, Reino Unido, Rumania, Rusia, Singapur, Suiza, Turquía, Zambia, EAPO y OEP.

⁵ Por ejemplo, las respuestas de Chile y Singapur.

6. 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

7. En el contexto de una oficina de P.I. dedicada a 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 resulta sorprendente encontrar que en muchas de las respuestas se indica 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 el término “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”.

8. En muchas respuestas se explicaba detalladamente la manera en que se entendía 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 señalaba que el proceso de búsqueda y examen debería dar lugar a productos y servicios válidos, fiables y homogéneos. La OEP señaló que debía indicarse de manera pertinente y exhaustiva el estado de la técnica y el razonamiento de las decisiones. En algunas respuestas⁷ se señalaba que a fin de velar por una búsqueda minuciosa del estado de la técnica durante el procedimiento de concesión de patentes, los examinadores necesitaban contar con herramientas de búsqueda y bases de datos adecuadas.

ii) Plazos oportunos

Muchos países mencionan asimismo que las oficinas deben tomar medidas y decisiones en un plazo oportuno.⁸

iii) Personal cualificado

En algunas respuestas⁹ se subraya la importancia de disponer de personal bien formado que cuente con las capacidades suficientes para ejecutar sus tareas. A fin de disponer de personal cualificado, varias Oficinas de P.I. llevan a cabo de manera periódica sesiones de formación del personal.¹⁰ A ese respecto, en la respuesta del Reino Unido se señala, por ejemplo, la importancia de una administración y un liderazgo adecuados.

⁶ Por ejemplo, las respuestas de Bosnia y Herzegovina, Costa Rica y el Reino Unido.

⁷ Por ejemplo, las respuestas de Finlandia, Honduras, Kazajstán, Guatemala, Marruecos, México, Moldova y Singapur.

⁸ Por ejemplo, las respuestas de Canadá, Chile, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Federación de Rusia, Gambia, Hungría, Italia, México, Namibia, Noruega, Tailandia, Turquía, la EAPO y la OEP.

⁹ Por ejemplo, las respuestas de Alemania, Cabo Verde, los Estados Unidos de América, Kazajstán, México, Panamá y Singapur.

¹⁰ Por ejemplo, las respuestas de los Estados Unidos de América, Finlandia, México y la OEP.

iv) Comunicaciones y transparencia

Además de lo anterior, algunas oficinas señalaban otro aspecto, que consistía en un proceso y una comunicación transparentes entre la oficina y los sectores interesados.¹¹ Por ejemplo, la OEP mencionaba la disponibilidad pública de los resultados de la búsqueda y el examen, y Noruega apuntaba a la capacidad de diálogo y de establecer contactos adecuados con los usuarios.

9. Como medida para supervisar el proceso de concesión de patentes, algunos países indicaban los sistemas de gestión de la calidad introducidos en sus respectivas oficinas de P.I.¹² Por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha venido aplicando una iniciativa de fomento de la calidad de las patentes centrada en mejorar los mecanismos de gestión de la calidad de la Oficina institucionalizando mejores prácticas y fortaleciendo los productos, procedimientos y servicios de la USPTO en todas las etapas del proceso de concesión de patentes. La Oficina de P.I. del Reino Unido respondió diciendo que aplicaba un sistema de examen y auditoría de la labor de búsqueda y examen. Con arreglo a dicho sistema, el personal superior examinará de manera aleatoria una muestra de la labor ejecutada en relación con las patentes. En algunas respuestas¹³ también se señalaba que sus Oficinas nacionales de P.I. habían obtenido la certificación ISO 9001.

10. Además, en algunas respuestas¹⁴ se menciona un marco jurídico claro y sólido, que comprende el establecimiento de requisitos jurídicos claros.

11. Por otra parte, en algunas respuestas se señalaba explícitamente que no solo es pertinente para la calidad del proceso el proceso de búsqueda y examen sino todo el procedimiento de tramitación ante la oficina. Por ejemplo, en la respuesta del Reino Unido se señalaba que su sistema de gestión de la calidad estaba vinculado a otros procesos que iban más allá de la búsqueda y el examen dentro de su oficina. Igualmente, el Canadá incluye los procesos de clasificación y operaciones (apoyo) en su labor de gestión de la calidad.

12. Algunas oficinas entienden que forman parte de la calidad de las patentes, o influyen en ella, los elementos que van más allá de la tramitación y la concesión. Por ejemplo, en la respuesta de Suiza se señalaba que la calidad de las patentes estaba influida por todo su “entorno”, en el que figuraban los procesos de observancia así como los procedimientos judiciales ante los tribunales. Singapur señalaba que algunos de los parámetros que definían la calidad de las patentes solían estar vinculados de manera inseparable al grado de madurez tecnológica de una invención y/o a la estrategia de patentes del solicitante.

13. Además de los elementos mencionados anteriormente, en algunas respuestas se exponían otros aspectos que hay que considerar al definir el término “calidad de las patentes”. En la respuesta de China, por ejemplo, se señalaba que si bien proporcionar una definición de la calidad de las patentes a nivel nacional, regional y mundial resultaba una tarea compleja, en general, podían 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

¹¹ Por ejemplo, las respuestas de los Estados Unidos de América, Noruega, Zambia y la OEP.

¹² Por ejemplo, las respuestas de Alemania, Dinamarca, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Polonia, Reino Unido, Singapur, Turquía.

¹³ Por ejemplo, las respuestas de Estonia, Finlandia, Moldova, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania y Singapur.

¹⁴ Por ejemplo, las respuestas de Italia, México y Zambia.

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 alcance de su nivel técnico; y iii) la patente es reconocida en todo el mundo.

14. En la respuesta de la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) se señalaba que la calidad de las patentes tenía distinto significado para cada sector interesado en distintos contextos.¹⁵ Un titular de patente puede considerar que por patente de calidad se entiende una patente fiable desde el punto de vista de la observancia, los litigios y la comercialización (por ejemplo, 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 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. Igualmente, en la respuesta de Rumania se hacía hincapié en la importancia de que exista un equilibrio adecuado entre la concesión de derechos suficientes 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 mencionaba la perspectiva de los usuarios del sistema de patentes y los beneficios económicos de las patentes, respectivamente.

15. Además, en algunas de las respuestas se subrayaban diversos beneficios sociales que proporcionarán las patentes de calidad. En la respuesta de México se indicaba que las patentes de alta calidad eran necesarias para promover la innovación, la transferencia de las nuevas tecnologías, y el desarrollo económico y la competitividad. Igualmente, en la respuesta de la Argentina se señalaba que las patentes de calidad promovían, entre otros objetivos de política pública, el bienestar de la población y el acceso a la salud.

[Fin del documento]

¹⁵ Véase asimismo la respuesta de los Estados Unidos de América.