

COMENTARIOS Y PROPUESTA DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO SCP/16/5 (PROPUESTA DE CANADÁ Y EL REINO UNIDO SOBRE LA CALIDAD DE LAS PATENTES).

1. La delegación española ya manifestó durante la decimosexta sesión del Comité Permanente de Derecho de Patentes su apoyo a la propuesta de las delegaciones de Canadá y el Reino Unido en relación con la Calidad de las Patentes y su satisfacción por la introducción de un tema tan crucial como éste en el orden del día del Comité.
2. Asimismo, España acoge con satisfacción el que la propuesta haya tenido en cuenta algunas recomendaciones de la Agenda del Desarrollo (Recomendaciones 10 y 11), lo cual enriquece el debate.
3. Para que el Sistema de Patentes funcione correctamente y consiga sus objetivos de política económica y social, es preciso que las patentes concedidas cumplan unos requisitos de calidad.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas (Administración de Búsqueda Internacional y de Examen Preliminar Internacional, dentro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT) ha mostrado su compromiso con la consecución del objetivo de calidad en las patentes y cumpliendo con el capítulo 21 de las “Directrices de Búsqueda Internacional y de Examen Preliminar del PCT” ha implementado un sistema de gestión de calidad, el cual obtuvo en 2007 el certificado ISO9001:2000 para las actuaciones relacionadas con las solicitudes internacionales PCT y en 2008 la certificación del sistema de vigilancia tecnológica del Servicio de Búsquedas según norma UNE166006:2006 EX. Dicho sistema de gestión de la calidad es objeto de auditorías anuales.
5. Durante la sesión decimosexta de este Comité, algunos Estados miembros manifestaron la necesidad de que se definiera qué es la calidad de las patentes, antes de abordar la propuesta recogida en el documento SCP/16/5. Sin embargo, de las declaraciones efectuadas por varios Estados se podría deducir que existía un consenso respecto a qué es “la calidad de las patentes”; una patente posee calidad si la invención objeto de la misma cumple con los requisitos legales, fundamentalmente los requisitos de patentabilidad, establecidos en la legislación del Estado donde dicha patente ha sido concedida.

6. El plan de trabajo expuesto en el documento SCP/16/5 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.
7. 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.
8. 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 legislaciones¹. Por tanto, no parece que haya una necesidad imperiosa de armonización de las legislaciones nacionales y regionales de patentes en este sentido.
9. 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 el documento SCP/16/5 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.
10. 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 como las directrices de uso interno para examinadores de patentes se refieren a la misma.
11. 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 examinarían casos en los que los resultados de la evaluación de la actividad inventiva hayan sido divergentes en varios Estados miembros.
12. 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.

i

Definiciones de "actividad inventiva" en las legislaciones de algunos estados iberoamericanos y europeos.

Costa Rica: Se considera nivel inventivo un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud de la prioridad reconocida.

Perú: señala que se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Honduras: se considera que una invención tiene nivel inventivo, si la misma no resulta obvia ni se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica, según el criterio de una persona versada en la materia.

El Salvador: se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

Cuba: una invención posee una actividad inventiva, si sus características distintivas esenciales superan las soluciones técnicas conocidas y si además, dicha invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Argentina: habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Brasil: la invención está dotada de actividad inventiva siempre que, para un experto en la materia, no resulte de manera evidente u obvia del estado de la técnica.

Ecuador: se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Uruguay: una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.

Bolivia: habrá actividad inventiva si para una persona de oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiere resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica

Chile: se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Colombia: se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.