

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

**Trigésima primera sesión**  
**Ginebra, 2 a 5 de diciembre de 2019**

### **RESUMEN DEL DOCUMENTO SCP/31/3: ESTUDIO SOBRE LOS ENFOQUES RELATIVOS A LA CALIDAD DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE PATENTES**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), en su trigésima sesión, celebrada en Ginebra del 24 al 27 de junio de 2019, acordó que la Secretaría presentara, en la trigésima primera sesión del SCP, un estudio basado en el párrafo 7.b) del documento SCP/28/8 sobre los enfoques relativos a la calidad del proceso de concesión de patentes, teniendo en cuenta las cuestiones planteadas durante las sesiones de intercambio de información sobre el tema, que se celebraron durante las sesiones vigésima novena y trigésima del SCP (véase el párrafo 23 del documento SCP/30/10). En el párrafo 7.b) del documento SCP/28/8 se establece que dicho estudio se basaría en las respuestas al cuestionario sobre la expresión "calidad de las patentes", las sesiones de intercambio y toda información adicional proporcionada por los Estados miembros, incluidos los aspectos pertinentes de la legislación nacional.

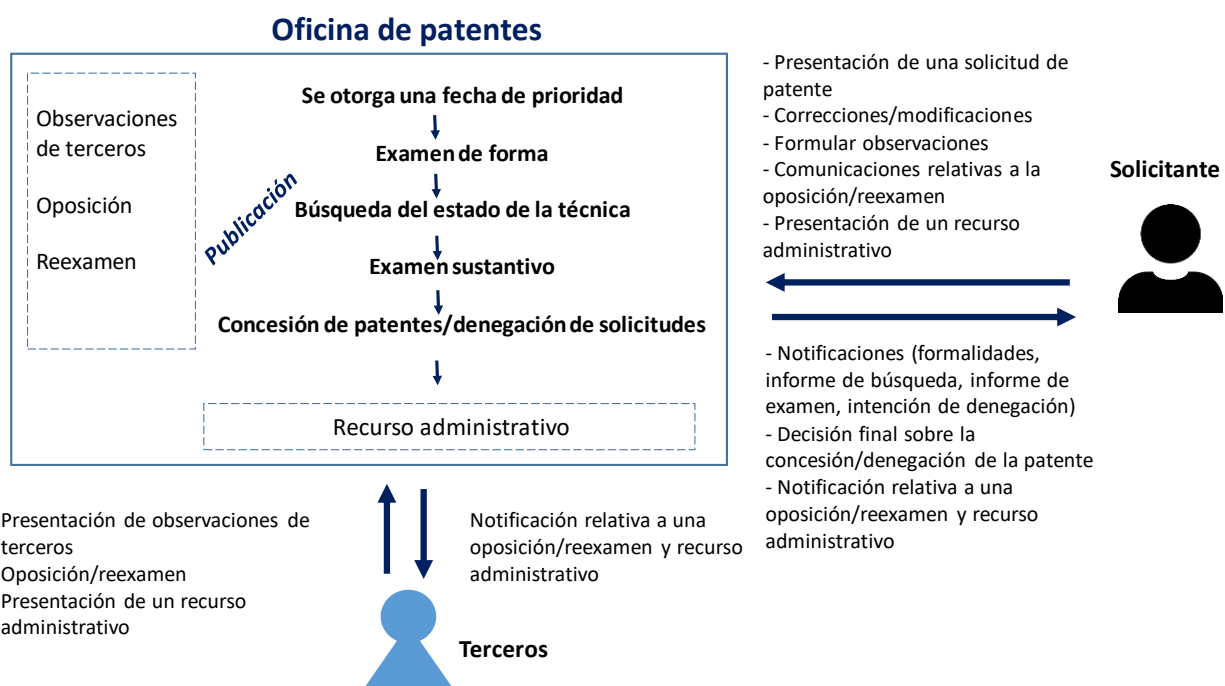
2. Por consiguiente, el documento SCP/31/3, que contiene el mencionado estudio sobre los enfoques relativos a la calidad del proceso de concesión de patentes, se somete a examen en la trigésima primera sesión del SCP. Habida cuenta del volumen de ese documento, se ha preparado el presente documento como resumen del documento SCP/31/3.

## EL PROCESO DE CONCESIÓN DE PATENTES EN LAS OFICINAS DE PATENTES

3. El proceso de concesión de patentes se basa en la política y la legislación nacional/regional en materia de patentes que establece el marco de los procedimientos de concesión de patentes. Concretamente, el proceso debería adaptarse a la realidad práctica de cada oficina de patentes, es decir, a su tamaño, recursos e infraestructura. Estos aspectos determinan la forma en que se diseña el proceso y los pasos a seguir para la concesión de la patente, así como el trabajo realizado por cada oficina de patentes. Por lo tanto, es inevitable que existan diferencias en el proceso de concesión de patentes entre las distintas oficinas de patentes.

4. A nivel general, sin embargo, el proceso puede describirse como se muestra en el gráfico 1, aunque se puede observar una diferencia importante entre oficinas de patentes, por ejemplo, la ausencia de búsqueda del estado de la técnica y de examen sustantivo en algunas oficinas. Independientemente de esas diferencias, y para resumir, el proceso de concesión de patentes abarca: i) acciones y decisiones tomadas dentro de la oficina de patentes; y ii) comunicaciones con los usuarios del sistema de patentes (es decir, solicitantes y terceros). Aunque no se describen en el gráfico 1, en la práctica, en el proceso de concesión de patentes intervienen muchos más pasos de procedimiento y notificaciones y comunicaciones detallados, por ejemplo, la comprobación de traducciones, documentos de prioridad, declaraciones y otras pruebas, el pago de tasas, etc. A los efectos del presente estudio, es importante aclarar que el proceso de concesión de patentes es algo más que una simple búsqueda del estado de la técnica y un examen sustantivo. Abarca todo el proceso, incluido el envío de comunicaciones y la publicación de boletines.

Gráfico 1 Sinopsis del proceso de concesión de patentes



## PANORAMA GENERAL DE LOS ENFOQUES RELATIVOS A LA CALIDAD DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE PATENTES EN LAS OFICINAS DE PATENTES

5. Si bien el proceso de concesión de patentes en las oficinas de patentes no es el único factor determinante de la calidad de las patentes, es evidente que muchas oficinas de patentes lo consideran uno de los factores clave que son importantes para las mejoras a ese respecto.

De las respuestas al cuestionario del SCP se desprende que la calidad de un proceso de concesión de patentes dentro de la oficina de patentes está estrechamente relacionada con la calidad de una patente concedida, ya que la calidad del proceso redunda en la calidad de su resultado (patentes concedidas y solicitudes rechazadas).

6. Aunque el proceso de concesión de patentes puede no ser el mismo en cada oficina, la razón de ser del sistema de patentes probablemente se enfoca de la misma manera en todas partes del mundo, independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico de cada país. En general, el sistema de patentes ofrece incentivos para innovar mediante la concesión de derechos exclusivos limitados sobre las invenciones que cumplen determinados requisitos, y ofrece a los inventores la posibilidad de recibir una remuneración adecuada por sus actividades innovadoras. Al mismo tiempo, la publicación de patentes (y de solicitudes de patente en muchos países) facilita la difusión de nuevos conocimientos y acelera las actividades de innovación, por ejemplo, evitando la necesidad de "reinventar la rueda".

7. Por consiguiente, para alcanzar ese objetivo, pueden identificarse muchas características comunes que sustentan la calidad de los procedimientos de concesión de patentes, mientras que las medidas concretas de procedimiento así como para garantizar la calidad del procedimiento pueden variar de una oficina a otra. A modo de ejemplo, algunas oficinas solo conceden patentes tras el examen de forma: el mecanismo para verificar el cumplimiento de los requisitos sustantivos de patentabilidad se establece en el sistema judicial, en forma de procedimientos ex parte entre el titular de la patente y terceros. Sin embargo, esas oficinas de patentes también se encargan, entre otras cosas, de la recepción de solicitudes de patente, la comprobación de las formalidades, la publicación de patentes y el mantenimiento de un registro de patentes. Por lo tanto, también puede ser fundamental para su trabajo tomar decisiones que cumplan con las leyes y reglamentos aplicables, adoptar medidas de manera oportuna, la interacción efectiva y eficiente con las partes interesadas y la gestión adecuada del proceso.

8. La calidad del proceso de concesión de patentes también puede estar determinada por la función social que desempeñan las oficinas de patentes como parte de las instituciones públicas. Aunque su función social no sea necesariamente idéntica, la función de servicio público de las oficinas de patentes requiere ciertas funcionalidades que se espera que cumplan en la sociedad. A la luz de lo anterior, se pueden identificar ciertas características comunes, independientemente de las diferencias entre los procedimientos de cada oficina de patentes.

9. En anteriores debates de alto nivel del SCP, muchos Estados miembros señalaron los siguientes requisitos en relación con la calidad del proceso de concesión de patentes: i) el proceso debe cumplir con la ley aplicable y las normas establecidas; y ii) el proceso debe ser completo y fiable. En ese sentido, las delegaciones se han referido a menudo a una serie de criterios que definen la calidad del proceso de concesión de patentes.

– Validez/Precisión

El proceso de concesión de la patente debe ajustarse a la legislación aplicable y a las normas establecidas para que las medidas y decisiones adoptadas por la oficina sean jurídicamente válidas y correctas.

– Coherencia

El proceso debe tener el mismo resultado en las mismas circunstancias y condiciones. Las acciones y decisiones tienen que ser coherentes para garantizar la seguridad jurídica del proceso.

– Carácter exhaustivo

Las medidas y los pasos que se tomen a lo largo del proceso deben ser minuciosos y exhaustivos. En el proceso de calidad deberían participar tanto el personal como la

dirección superior. El diálogo con las partes interesadas y los usuarios del sistema de patentes debería formar parte integrante del proceso de calidad.

– Puntualidad/eficacia

Las medidas y decisiones adoptadas por la oficina de patentes suelen tener consecuencias directas o indirectas para el solicitante y para terceros. Las medidas ineficaces y la demora indebida en la ejecución de las decisiones pueden crear incertidumbre y tener efectos negativos imprevistos tanto para el solicitante como para terceros.

– Pertinencia

La situación interna de la oficina de patentes, así como las circunstancias externas de dicha oficina, cambian con el tiempo. El proceso, por lo tanto, requiere una mejora y una gestión continuas para que siga siendo válido, coherente, exhaustivo y oportuno.

10. El proceso de concesión de patentes en una oficina de patentes consiste en una serie de medidas y decisiones. Dado que la calidad de todo el proceso y la calidad de cada medida y decisión son indisociables, los criterios enunciados anteriormente pueden aplicarse al proceso en general, así como a cada medida y decisión adoptadas en cada etapa del proceso.

11. Si bien con los criterios antes enunciados se hace referencia a las importantes características de la calidad del proceso de concesión de patentes, el proceso también podría examinarse desde el punto de vista de sus componentes, como por ejemplo: i) la configuración y las etapas del proceso; ii) el personal de la oficina de patentes encargado de esas etapas; iii) los instrumentos e infraestructuras que ayudan al personal; y iv) la gestión del proceso. La optimización de los componentes del proceso para lograr un proceso de concesión de patentes válido, coherente, completo, oportuno y pertinente puede ser una forma de enfocar la calidad del proceso de concesión de patentes.

#### Optimización de la configuración del proceso y de las etapas

12. Si bien la política y la legislación nacionales/regionales determinan el marco político y jurídico del proceso de concesión de patentes, es necesario incorporar al proceso medidas prácticas detalladas, así como el flujo de trabajo y calendarios a fin de que sea operativo. La optimización de la configuración del proceso y de las etapas para lograr una mayor validez, coherencia, exhaustividad, oportunidad y pertinencia es una medida adoptada por muchas oficinas de patentes. A menudo, para configurar un proceso óptimo hay que tener en cuenta los recursos, las herramientas y la infraestructura disponibles, así como las limitaciones prácticas de cada oficina. En ese sentido, no existe un único proceso que pueda considerarse óptimo en todas las oficinas de patentes.

13. Sin embargo, en las sesiones del SCP se han puesto de relieve ciertos aspectos, por ejemplo:

– El proceso de concesión de patentes es un proceso que garantiza el derecho de las partes a ser escuchadas;

– Se trata de un proceso simplificado pero completo que permite la adopción oportuna de medidas y la toma de decisiones. Debe satisfacer las necesidades de las partes interesadas y de la sociedad, en constante cambio;

– El proceso de búsqueda y examen del estado de la técnica implica medidas y decisiones complejas e intensivas en recursos. Por lo tanto, se ha hecho un gran esfuerzo para optimizar la configuración del proceso en este ámbito. Con miras a

aumentar la validez de las decisiones y a la racionalización, se han integrado en el proceso de concesión de patentes de muchas oficinas formas diversas de colaboración internacional, por ejemplo, la reutilización de los resultados de búsqueda y examen y de los conocimientos especializados de otras oficinas;

– Si en el proceso intervienen diferentes sectores de la oficina de patentes o de otra institución, la coordinación efectiva entre los sectores puede aumentar la validez, la coherencia, la exhaustividad, la oportunidad y la pertinencia de las medidas y de las decisiones;

– Para una mayor credibilidad de las patentes concedidas, es posible que terceros puedan contribuir a la búsqueda del estado de la técnica. Si existen otras condiciones favorables, este procedimiento administrativo ofrece una vía más sencilla que el litigio para examinar la validez de las patentes.

#### Optimización de los recursos humanos

14. Dado que a lo largo del proceso hay que tomar medidas y decisiones, la optimización de los recursos humanos se considera un componente importante para conceder patentes de calidad. Tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos pueden ser pertinentes para el proceso de calidad. En general, la participación de la dirección, así como la gestión del rendimiento del personal, también se consideran importantes en el proceso de calidad.

15. Dado que la clave del proceso de calidad es contar con un personal bien formado y suficientemente capacitado para desempeñar sus funciones, en muchas oficinas de patentes se llevan a cabo actividades periódicas de formación y creación de capacidad. En muchos casos, no solo el personal experimentado de la oficina de patentes, sino también especialistas externos actúan como formadores. En particular, a fin de mejorar las aptitudes para la búsqueda y el examen de patentes, algunas oficinas no solo imparten formación general en materia de creación de capacidad a los examinadores, sino también formación para que éstos puedan contextualizar y aprovechar adecuadamente los resultados de la labor de búsqueda y examen de las demás oficinas. Se considera útil el intercambio de examinadores con otras oficinas para compartir y debatir las prácticas de examen de las oficinas respectivas, así como la formación en el empleo o las pasantías, ya que se trata de formaciones prácticas estrechamente relacionadas con el trabajo diario de los pasantes.

#### Optimización de herramientas e infraestructuras

16. Existen varias herramientas e infraestructuras técnicas que ayudan al personal de la oficina de patentes a tomar medidas y decisiones. Mejoran la validez y la eficiencia de las medidas y decisiones que deben tomarse durante el proceso de concesión de la patente. Los procesos asistidos por computadora, que se han implantado en muchas oficinas de patentes, agilizan la presentación, la comprobación de las formalidades, la búsqueda del estado de la técnica, el examen y la publicación de las solicitudes de patente y las patentes. La comunicación digital facilita las comunicaciones dentro de la oficina de patentes, así como entre el personal de la oficina y las distintas partes interesadas fuera de la oficina.

17. En relación con la búsqueda y el examen del estado de la técnica, el acceso a las bases de datos de patentes y de literatura distinta de la de patentes es fundamental para que los examinadores puedan tomar decisiones válidas. Las herramientas y plataformas informáticas desempeñan un papel importante a la hora de compartir y acceder a las solicitudes de patentes publicadas y a las patentes de otras oficinas. Asimismo, facilitan el acceso a la información relativa a los trabajos de búsqueda y examen realizados por otras oficinas sobre las correspondientes solicitudes de patentes extranjeras. En ese sentido, existe una sólida

cooperación bilateral, regional e internacional. Por ejemplo, algunas oficinas comparten sus sistemas internos de búsqueda del estado de la técnica con otras oficinas o ayudan a las oficinas colaboradoras a acceder a bases de datos de pago.

18. Al margen de las herramientas técnicas, en muchas oficinas de patentes se elaboran directrices y manuales para llevar a cabo la comprobación de formalidades, y las búsquedas y exámenes del estado de la técnica, de modo que las medidas y decisiones del personal de la oficina sean válidas y coherentes.

19. Además, como se describe en el gráfico 1, la calidad de las medidas adoptadas por los solicitantes y terceros también puede tener repercusiones en el proceso de concesión de la patente: por ejemplo, en qué medida la solicitud de patente presentada por el solicitante cumple los requisitos legales, o si la información presentada a la oficina por un tercero constituye o no estado de la técnica realmente pertinente. La elaboración de guías claras, concisas y completas para los usuarios de las oficinas de patentes puede ayudarles a navegar por el complejo proceso de concesión de patentes.

#### Optimización del proceso de notificación pública

20. La función de divulgación se considera la piedra angular del sistema de patentes. La accesibilidad a los contenidos técnicos y a los datos bibliográficos de las solicitudes de patente y de las patentes concedidas, así como su difusión oportuna, es un paso crucial en el proceso de concesión de patentes. Además, el proceso de concesión de patentes genera otro tipo de datos que pueden ser útiles para las partes interesadas y el público en general, entre otros, la situación jurídica de las solicitudes de patente y de las patentes, los informes de búsqueda y examen del estado de la técnica elaborados por la oficina de patentes, y las comunicaciones oficiales entre la oficina de patentes y los solicitantes o terceros.

21. Además de la accesibilidad de la información pertinente y la oportunidad de su difusión, la exactitud de la información difundida puede ser otro aspecto de la calidad. Las bases de datos y los registros de patentes deben ser creíbles. Deberían actualizarse periódicamente para incorporar los datos y la información más recientes.

22. La calidad de la comunicación entre la oficina de patentes y sus usuarios es otro de los aspectos que se han puesto de relieve en los debates del SCP. La importancia de una buena capacidad de comunicación que transmita información a los demás de manera clara, concisa e inequívoca puede aplicarse a cualquier diálogo con los usuarios, desde una consulta telefónica hasta un informe de examen sustantivo.

#### Optimización del proceso de gestión

23. Para que el proceso de concesión de patentes de calidad funcione de manera sostenible, puede integrarse en el marco operativo de las oficinas de patentes una gestión de la calidad sistemática y completa, en lugar de examinar cada etapa o medida de manera individual o aislada. La gestión de la calidad se centra no solo en el resultado sino en cada paso del proceso.

24. En general, la gestión de la calidad garantiza que el proceso y sus resultados sean coherentes y predecibles. Las oficinas de patentes deben adaptarse constantemente al entorno externo e interno en constante cambio para cumplir sus respectivos objetivos: por ejemplo, la evolución de las políticas nacionales y del entorno de innovación, la aparición de nuevas tecnologías e instrumentos o el aumento de la carga de trabajo. Es posible lograr resultados coherentes y predecibles en el proceso de concesión de patentes cuando las medidas

adoptadas en el mismo se entienden y gestionan como partes interrelacionadas que funcionan como un sistema coherente.

25. La gestión de la calidad suele tener cuatro componentes principales: planificación de la calidad, garantía de calidad, control de calidad y mejora de la calidad. Se entiende por garantía de calidad las medidas planificadas o sistemáticas necesarias para proporcionar la suficiente confianza de que un producto o servicio satisfará los requisitos establecidos. Por control de calidad se entiende el esfuerzo continuo por mantener la integridad de un proceso para mantener la fiabilidad de lograr el resultado deseado. Una parte esencial de la gestión de la calidad es reunir datos que permitan a las oficinas supervisar, medir, analizar y adaptar las medidas planificadas a lo largo de todo el proceso, así como mejorar los resultados del proceso. A menudo, la retroalimentación de los usuarios de la oficina de patentes contribuye a la supervisión y el examen.

26. Aunque existen muchos métodos para mejorar la calidad, algunas oficinas de patentes han procurado que su sistema de gestión de la calidad esté certificado por una norma reconocida, la más común es la serie de normas ISO 9001 (la versión más reciente es la ISO 9001:2015). Se refiere a los procesos y sistemas de la organización y no a la calidad del servicio realmente prestado. La aplicación práctica de los sistemas de gestión de la calidad varía de una oficina a otra, dependiendo del tamaño de la oficina y del tipo de trabajo de que se trate. Sin embargo, existen ciertos principios generales que se aplican en cualquier sistema. En esencia, por ejemplo: i) la oficina debe tener claras sus funciones y proporcionar los recursos necesarios (personal, locales, equipo y capacitación) para desempeñar esas funciones con eficacia; ii) debe disponer de procedimientos de garantía de calidad con disposiciones para las comunicaciones eficaces y la retroinformación al personal de la oficina; y iii) debe disponer de un mecanismo de examen que supervise, mida, analice y mejore continuamente su desempeño.

#### EJEMPLOS DE ENFOQUES DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE PATENTES EN LAS OFICINAS DE PATENTES

27. En esta subsección se describen ejemplos concretos de enfoques de la calidad del proceso de concesión de patentes en las oficinas de propiedad intelectual. En otras palabras, se muestra cómo algunas oficinas abordan las características antes mencionadas del proceso de concesión de patentes de calidad en sus respectivos entornos.

28. Con respecto a la optimización de la configuración del proceso y las etapas, muchas oficinas han introducido mecanismos que les permiten integrar, en su proceso de concesión de patentes, información complementaria recibida de partes ajenas a la oficina. Esa información suplementaria que, de otro modo, no estaría a disposición de los examinadores de patentes, pero que, sin embargo, podría ser pertinente para la patentabilidad, se considera útil para mejorar la validez y la puntualidad de las medidas y decisiones, así como la exhaustividad de la búsqueda y el examen del estado de la técnica. Una posibilidad en este sentido es obtener información de terceros (por ejemplo, observación y oposición de terceros). Otra posibilidad es obtener información de otras oficinas (por ejemplo, intercambiando informes de búsqueda y examen y colaborando en la búsqueda y el examen).

29. En relación con la optimización de los recursos humanos, las oficinas de patentes han llevado a cabo diversos tipos de actividades de formación para su personal. En particular, se han comunicado al SCP diversas modalidades de formación relacionadas con la búsqueda y el examen del estado de la técnica. En el documento se presentan algunas de esas actividades de formación.

30. En cuanto a la optimización de las herramientas e infraestructuras, hay oficinas que indican que disponen de herramientas y plataformas informáticas que facilitan la búsqueda y el examen del estado de la técnica. Esas herramientas y plataformas no solo ofrecen funciones de búsqueda del estado de la técnica, sino que también permiten el acceso a los informes de búsqueda y examen y a la información sobre la situación jurídica, permiten la inspección de los expedientes o el intercambio internacional de información y datos sobre patentes.

31. Las oficinas de patentes ya han comenzado a utilizar la tecnología de inteligencia artificial (IA) para facilitar la administración de sus servicios y la prestación de los mismos, incluso en el proceso de concesión de patentes. En general, las directrices y los manuales indican cómo se aplica la legislación pertinente en la práctica de las oficinas de patentes. Cuando se crean nuevas tecnologías, a menudo se plantean interrogantes sobre la aplicación práctica de los criterios de patentabilidad a las invenciones de ese campo técnico. En algunas oficinas se preparan directrices para aclarar esas cuestiones.

32. Con respecto a la optimización de la gestión de procesos, en el documento se presentan sistemas de gestión de la calidad de algunas oficinas de patentes.

33. Se observa que las oficinas de patentes recurren a la cooperación internacional para optimizar los distintos componentes de sus procesos. Por ejemplo, se llevan a cabo cursos de formación para la adquisición de conocimientos y aptitudes en cooperación con otras oficinas de patentes, o se organizan intercambios de examinadores con otras oficinas de patentes a fin de comprender las leyes y prácticas de las demás oficinas para una mejor explotación de los resultados de su trabajo. La información y las bases de datos sobre patentes se comparten con otras oficinas de patentes para facilitar la búsqueda del estado de la técnica. Además, la búsqueda y el examen del estado de la técnica se llevan a cabo en cooperación con otras oficinas, por ejemplo, intercambiando resultados de la búsqueda y el examen. Tanto las oficinas grandes como las pequeñas hacen valer los beneficios de la cooperación internacional, ya que ésta complementa los recursos existentes y las herramientas disponibles, o aumenta la eficacia a través de la colaboración. En resumen: estas diversas formas de cooperación internacional tienen por objeto mejorar la validez, la exhaustividad y la puntualidad de las decisiones adoptadas por la oficina de patentes de que se trate.

[Fin del documento]