



COMENTARIOS DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON LA CALIDAD DE LAS PATENTES (COMITÉ DE DERECHO DE PATENTES – 18ª SESIÓN)

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 **Méjico, 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 OEPN 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 OEPN 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 OEPN 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



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



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 Agentes y Marcas 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 las 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.