

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Decimoséptima sesión
Ginebra, 5 a 9 de diciembre de 2011

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Documento preparado por la Secretaría

1. En el Anexo del presente documento figura una propuesta presentada por la Delegación de los Estados Unidos de América en relación con la calidad de las patentes, a fin de que sea examinada en el marco del punto 6 del proyecto de orden del día revisado: La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición.

2. *Se invita a los miembros del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) a examinar el contenido del Anexo.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LA CALIDAD DE LAS PATENTES

Antecedentes

Durante la decimosexta sesión del SCP, el Reino Unido y el Canadá presentaron una propuesta de programa de trabajo sobre “La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición”, que se expuso en el documento SCP/16/5. La sesión concluyó con una solicitud de comentarios y propuestas de los Estados miembros sobre aspectos específicos de un programa de trabajo que pudiera ejecutar la OMPI sobre el tema de la calidad de las patentes.

Los Estados Unidos acogen con agrado esta oportunidad de estudiar y examinar este tema tan importante, porque en su opinión otorgar patentes de alta calidad es fundamental para tener un sistema de patentes que funcione satisfactoriamente y que promueva la innovación, el crecimiento económico, el empleo y el bienestar general. Las patentes de escasa calidad constituyen un gasto inútil; consumen recursos, por ejemplo, al poner trabas a otros interesados en comercializar determinados productos que se llevarían de otra manera al mercado y fomentar costos judiciales innecesarios.

Los Estados Unidos han acometido recientemente una profunda revisión de su legislación de patentes, en forma de la *American Invents Act (Leahly-Smith America Invents Act (AIA)*, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (16 de septiembre de 2011)). La AIA refleja un cambio histórico en la legislación de patentes de los Estados Unidos y trae consigo la revisión más importante y de mayor trascendencia de la legislación de patentes desde hace bastantes años.

Varias disposiciones de la AIA influirán positivamente en la calidad de las patentes concedidas por la USPTO. Algunas disposiciones tienen que ver directamente con la calidad de las patentes, al crear derechos de propiedad más seguros y viables en el mercado de la innovación y al proporcionar mayor seguridad jurídica acerca de la validez y del valor de los derechos de patente. Entre éstas figura la adopción de la norma del primer inventor solicitante y la creación de un proceso de examen interno posterior a la concesión para los casos de oposición de patentes que constituye una alternativa mucho más rápida y económica a la vía judicial, que resulta costosa y prolongada. Se mejorará la calidad gracias a una nueva disposición que permitirá utilizar en mayor medida las aportaciones de terceros a fin de que los examinadores de la USPTO tengan ante sí el estado de la técnica más pertinente. La AIA tiene en cuenta otras muchas cuestiones, que mejorarán directa o indirectamente la calidad de las patentes.

Generalmente, se considera que una patente de alta calidad es el resultado deseado del proceso de patentamiento. Sin embargo, la definición de patente de alta calidad constituye un concepto mucho más ambiguo, abierto a distintas interpretaciones en distintos sistemas nacionales de P.I.

De hecho, definir en qué consiste una patente de alta calidad es un proceso difícil y a menudo contrario al sentido común. Se trata de un objetivo que cambia constantemente, puesto que distintos usuarios del sistema o usuarios de distintos sistemas nacionales definirán de distinta manera la calidad, teniendo en cuenta sus perspectivas históricas, culturales, geográficas, tecnológicas y de otro tipo.

Incluso los observadores de entornos similares tendrán dificultades al evaluar la calidad. Si el valor económico se considera un factor determinante, nos damos cuenta de que en algunos casos las patentes que tienen considerable valor quizás no sean las que destacan especialmente por su redacción. Algunas patentes son valiosas precisamente porque durante su período de vigencia terminan por abarcar ámbitos más amplios de la tecnología que los previstos durante su examen. Esto se debe a menudo a cierta ambigüedad relacionada con la redacción de las patentes, a la vez que se siguen satisfaciendo los requisitos jurídicos nacionales necesarios para la concesión, la validez y la capacidad de hacerlas valer.

Otro indicador de la calidad de las patentes puede ser la capacidad de salir indemne de un examen minucioso en el curso de un pleito judicial. Sin embargo, normalmente no son objeto de litigio las patentes consideradas sólidas, sino aquellas cuya validez es dudosa. Entraña grandes riesgos infringir una patente sólida, es decir, una patente que se considera válida y con fuerza ejecutoria. Con frecuencia, se evita incurrir en posibles infracciones y en los litigios consiguientes. Por lo tanto, las patentes sólidas no son a menudo objeto de litigio, y el resultado de los litigios no constituye una indicación adecuada de la calidad de las patentes.

Objetivos nacionales de los sistemas de patentes

Teniendo en cuenta los problemas que plantea definir en qué consiste una patente de alta calidad, el primer aspecto de la propuesta de la USPTO relativa a la calidad es que trata de determinar los diversos elementos que las oficinas nacionales consideran importantes para obtener patentes de alta calidad. Por lo tanto, la USPTO propone 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. Estos objetivos variarán necesariamente de un país a otro y se verán afectados, entre otros factores, por las políticas industriales nacionales, el equilibrio (determinado a escala nacional) entre los derechos de los inventores y los de los usuarios y la importancia otorgada a la seguridad y a la claridad jurídica en los respectivos sistemas nacionales.

Por ejemplo, entre los parámetros de alto nivel que definen un sistema de patentes de alta calidad podrán figurar el de la medida en que el sistema nacional de patentes apoya la política industrial nacional, la exactitud con la que deben describirse las invenciones en la divulgación, el tipo de materia patentable, la rapidez de los exámenes y de las decisiones de concesión de la patente, el equilibrio entre los derechos de los titulares de patentes y los de terceros, el grado de actividad económica generado por las patentes y otros factores.

Fundamentalmente, estos objetivos de alto nivel representan metas concretas de las oficinas que permiten evaluar la calidad de las patentes y del examen de patentes a escala nacional. Los objetivos del sistema de patentes definidos por las oficinas de los Estados miembros servirán para alimentar el debate acerca de lo que se entiende por patentes de alta calidad y las características que debe poseer una infraestructura nacional de patentes que genere patentes de ese tipo.

Patrones específicos para evaluar la calidad

La segunda parte de la propuesta del programa de trabajo de la USPTO conlleva un análisis de la manera en que las oficinas nacionales evalúan la calidad de las patentes concedidas, y determinar en qué medida se satisfacen los objetivos establecidos por las metas concretas de las oficinas. Este aspecto de la propuesta tiene que ver con las operaciones y los procedimientos empleados en las distintas oficinas nacionales para garantizar que se otorgan patentes de calidad.

En consecuencia, invitamos a las oficinas nacionales a compartir los patrones específicos que utilizan al evaluar las patentes concedidas y la labor de los examinadores, y a incluir una descripción de los mecanismos de control de calidad que emplean. Entre los ejemplos de los patrones utilizados podrán figurar la exhaustividad de las búsquedas, la idoneidad de las decisiones tomadas por el examinador sobre los requisitos jurídicos para la concesión, la rapidez del proceso y las encuestas entre los solicitantes.

La información sobre los patrones de calidad específicos utilizados por las oficinas nacionales servirá para alimentar los debates destinados a mejorar la calidad de las patentes otorgadas por las oficinas al compilar una lista de prácticas imperantes en materia de calidad. Las

oficinas tendrán la libertad de adoptar, si lo desean, algunos de los patrones o prácticas imperantes para efectuar sus propias operaciones.

Control de calidad de las patentes en la USPTO

La USPTO desea exponer más detalladamente el programa de control de calidad que ejecuta su Oficina de Control de Calidad de las Patentes, como ejemplo del sistema establecido para evaluar y mejorar la labor de los examinadores y la calidad de las patentes otorgadas. Con esto no se da a entender que otras oficinas deban seguir las mismas prácticas, sino que se trata de ofrecer información que pueda resultar útil en el debate sobre los sistemas de control de calidad.

En la USPTO, la Oficina de Control de Calidad de las Patentes (OPQA), bajo la dirección del Comisionado Adjunto de la Oficina de Política de Examen de Patentes, se encarga de evaluar la calidad de las patentes. El Director de la OPQA ejecuta las funciones de supervisión de la oficina. Los especialistas en supervisión del control de calidad supervisan directamente a los empleados responsables del control y la evaluación de la calidad de los exámenes.

A los encargados de supervisar el resultado del trabajo de los examinadores de patentes se los denomina especialistas en control de la calidad del examen. Los puestos de Especialista en control de la calidad del examen y de supervisor del Especialista en control de la calidad del examen dependen de cada ámbito de la tecnología, es decir que dichos especialistas supervisan el examen de solicitudes de patente relacionadas con sus ámbitos de especialización, definidos generalmente como biotecnología, química e ingeniería química, ingeniería eléctrica o ingeniería mecánica.

La Oficina de Control de Calidad está integrada por personal altamente especializado, con competencias técnicas y de procedimiento en todas las etapas de la tramitación de solicitudes de patente. El personal de control de la calidad del examen lo componen 34 especialistas en control de la calidad del examen y 7 supervisores de los especialistas en control de la calidad del examen. En el equipo hay también un experto en estadísticas y un gestor de base de datos.

Estos especialistas han desempeñado durante varios años las funciones de Examinador principal de patentes en el campo de la tecnología en general al que se dedican, y muchos han ejercido varios años como Examinador jefe de patentes.

La Oficina de Control de Calidad lleva a cabo estudios de resultados que se utilizan para establecer los patrones oficiales de la USPTO de medida de la calidad del examen de solicitudes de patente. Tales patrones se presentan en el *Annual Performance and Accountability Report* de la USPTO.

Entre los objetivos específicos de la Oficina de Control de Calidad figuran los siguientes: aportar indicadores puntuales, fiables y representativos de la calidad del examen; señalar las tendencias en la calidad del examen; señalar posibilidades de mejora; elaborar planes de mejora basados en datos, y, por último, prestar asistencia en los departamentos de gestión de patentes en la formación de examinadores así como poner en práctica iniciativas en materia de calidad.

En la USPTO, los criterios de medida de la calidad han ido cambiando con el tiempo. Antes del ejercicio de 2011, la USPTO presentó patrones de medida de la calidad basados únicamente en la supervisión, por parte de la Oficina de Control de Calidad, de dos aspectos del examen de solicitudes (decisiones de admisión, decisiones adoptadas durante el examen). Antes del ejercicio de 2005, la USPTO presentó un único patrón de medida de la calidad, el índice de error en la decisión de admisión. En el ejercicio de 2005, la USPTO adoptó un segundo patrón, el nivel de observancia durante el procedimiento de examen, y, entre 2005 y 2009, estableció

dos patrones de calidad: el nivel de observancia en la decisión de admisión y el índice de exactitud de las decisiones adoptadas durante el examen (basado en un muestreo de solicitudes denegadas definitivamente y denegadas provisionalmente).

En el ejercicio de 2010, la USPTO adoptó los siguientes patrones de medida de la calidad: 1) nivel de observancia de resoluciones definitivas (basado en un muestreo de solicitudes admitidas y solicitudes definitivamente denegadas, a fin de calibrar la exactitud de las decisiones de denegación definitiva o de admisión adoptadas por los examinadores en lo que respecta a la patentabilidad de las reivindicaciones, y 2) nivel de observancia en relación con decisiones no definitivas durante el procedimiento de examen.

Por otra parte, se modificó la configuración del muestreo a fin de tener en cuenta un volumen proporcionalmente mayor de decisiones provisionales que de decisiones de admisión o decisiones definitivas de denegación, haciendo así más hincapié en el control de la calidad del examen en las primeras etapas de la tramitación en lugar de centrarse en el resultado final.

La USPTO y los sectores interesados consideraron que ambos patrones, el relativo a las decisiones definitivas y el relativo al nivel de observancia en relación con decisiones no definitivas durante el procedimiento de examen, aunque útiles, no bastaban para presentar un cuadro equilibrado y exhaustivo de la calidad. Así, a finales del ejercicio 2011 la USPTO adoptó nuevos procedimientos para evaluar la calidad del examen de las patentes.

La USPTO, en consulta con el *Patent Public Advisory Committee*, ha formulado un patrón de medida de la calidad compuesto, que amplía en gran medida los anteriores patrones de medida de la calidad del examen de solicitudes. Dicho patrón está concebido a fin de mostrar la presencia de cuestiones sobre calidad que se plantean en el curso del examen y que ayudan a determinar su raíz, de suerte que sea posible aportar soluciones a los problemas mediante formación y puedan determinarse y fomentarse buenos procedimientos de control de calidad. Este patrón se basa en una iniciativa de la USPTO y el *Patent Public Advisory Committee* en la que se ha contado con la ayuda de los sectores interesados para determinar posibles indicios de calidad y para depurar, en colaboración con la USPTO, tales indicios, hasta transformarlos en factores precisos y ponderables.

El patrón combinado de medida de la calidad

El nuevo patrón combinado de medida de la calidad consta de siete parámetros en total en los que se tienen en cuenta los comentarios de los sectores interesados, entre ellos tres extraídos del anterior procedimiento de medición de calidad de la USPTO y cuatro nuevos parámetros centrados en datos que no se han recabado hasta la fecha o que no han sido utilizados previamente a los efectos de medir la calidad.

Concretamente, los parámetros extraídos del procedimiento anterior, que han sido modificados, son los siguientes:

- 1) La calidad de la decisión que establece la resolución definitiva respecto de la solicitud.
- 2) La calidad de las decisiones efectuadas en el transcurso del examen.
- 3) La calidad percibida del proceso de tramitación de las patentes evaluada por medio de encuestas de calidad entre solicitantes y abogados de patentes.

Los parámetros añadidos recientemente miden:

- 1) La calidad de la búsqueda inicial del examinador.
- 2) La medida en que la primera decisión sobre los elementos de fondo de la solicitud se basa en las prácticas imperantes en materia de examen.
- 3) La medida en que los datos globales de la USPTO son indicativos de un examen sólido y eficaz.

- 4) La medida en que la calidad de la tramitación de las patentes queda reflejada en las percepciones del cuerpo examinador conforme a la evaluación realizada mediante encuestas de calidad a nivel interno.

Se ha ampliado el examen de la pertinencia de las decisiones adoptadas por el examinador respecto de cada solicitud para evaluar más adecuadamente todo el proceso de solicitud y examen de patentes. El patrón combinado de medida de la calidad medirá el rendimiento en cada una de las siete esferas durante cada período objeto de examen. Se evaluará el rendimiento relativo de cada una de las esferas y se combinará para dar lugar a una evaluación global de la calidad del examen durante ese período. Al seleccionar distintos patrones que proporcionen un panorama exhaustivo de la calidad del examen de patentes, se pretende que la USPTO examine de manera exhaustiva y equilibrada las cuestiones que se pongan de manifiesto.

El nuevo patrón combinado se ha creado para ofrecer una visión amplia de la calidad general del examen y para dar respuesta de manera equilibrada a las preocupaciones por fomentar la calidad, a fin de mejorar la calidad global del proceso de tramitación de las patentes.

Los patrones combinados utilizados en la práctica para evaluar la calidad de las patentes son los siguientes, enumerados con arreglo a su importancia relativa:

Nivel de observancia de resoluciones definitivas (20%)

Nivel de observancia durante el procedimiento de examen (15%)

Examen de la búsqueda efectuada al adoptar la primera decisión sobre los elementos de fondo de la solicitud (10%)

Análisis completo de la primera decisión sobre los elementos de fondo de la solicitud (10%)

Información recabada del informe sobre el índice de calidad (20%)

Encuesta de calidad externa (15%)

Encuesta de calidad interna (10%)

A continuación, se describen en mayor detalle los siete parámetros de medida de la calidad que se esbozaron *supra*.

- *Nivel de observancia de resoluciones definitivas*

Se determina a partir del análisis de una muestra aleatoria de solicitudes admitidas y solicitudes rechazadas con carácter definitivo. Se constata la observancia en una solicitud admitida si se llega a la conclusión de que ninguna de las reivindicaciones admitidas queda excluida de la patentabilidad. Se constata la observancia en las solicitudes rechazadas con carácter definitivo si no se observan “deficiencias en el procedimiento de examen”, que son circunstancias claras de error, según las define el plan de evaluación del rendimiento de los examinadores, y que perjudican significativamente la capacidad del solicitante de avanzar en la tramitación a partir de los elementos de fondo de la solicitud.

El nivel de observancia de resoluciones definitivas es el porcentaje de solicitudes analizadas, tanto admitidas como rechazadas con carácter definitivo, que no contienen las deficiencias indicadas en el párrafo anterior.

- *Nivel de observancia durante el procedimiento de examen*

El nivel de observancia en relación con decisiones no definitivas durante el procedimiento de examen se determina a partir del análisis de una muestra aleatoria de solicitudes rechazadas sin carácter definitivo. Las deficiencias del examen, denominadas “deficiencias en el procedimiento de examen”, son circunstancias claras de error, según las define el plan de evaluación del rendimiento de los examinadores, que perjudican significativamente la capacidad del solicitante de avanzar en la tramitación a partir de los elementos de fondo de la solicitud.

El nivel de observancia en relación con decisiones no definitivas durante el procedimiento de examen es el porcentaje de decisiones analizadas que no tienen carácter definitivo y en las que no se encuentran deficiencias de examen.

- *Análisis de la búsqueda efectuada al adoptar la primera decisión sobre los elementos de fondo de la solicitud*

De la información recibida en comentarios y de los debates mantenidos con las partes interesadas se desprende que la calidad de la búsqueda es un indicador sumamente importante de la calidad del examen. El análisis de la búsqueda en función de la primera decisión relacionada con los elementos de fondo de la solicitud permite medir en qué grado la búsqueda inicial realizada por el examinador se conforma a las prácticas óptimas. Este análisis se realiza mediante un muestreo aleatorio de las primeras decisiones relacionadas con los elementos de fondo de las solicitudes que son objeto de examen. Se asigna un valor en puntos a cada elemento de evaluación. En función del grado en que se ajusta la búsqueda a las prácticas óptimas en materia de examen, la decisión podrá recibir el total de los puntos, algunos, o ninguno respecto de un elemento determinado. Se suman los puntos asignados a cada solicitud dando un resultado final para esa solicitud que se expresa como porcentaje del total de puntos asignados.

Este parámetro de medida se calcula como la media de la puntuación de cada una de las solicitudes analizadas.

- *Análisis completo de la primera decisión sobre los elementos de fondo de la solicitud*

De la información recibida de las partes interesadas también se desprende que existen indicios muy importantes de calidad en la primera decisión relacionada con los elementos de fondo de la solicitud. Este patrón de medida permite determinar en qué grado la primera decisión relacionada con los elementos de fondo de una solicitud se conforma con las prácticas óptimas de la USPTO, y se lleva a cabo mediante un muestreo aleatorio de la primera decisión de la Oficina en relación con los elementos de fondo de una solicitud que es objeto de examen. Este patrón de medida permite realizar un análisis similar al que se realiza durante el procedimiento de examen, pero es más amplio y mucho más detallado. Se asigna un valor en puntos a cada elemento de evaluación. En función del grado en que se ajusta la búsqueda a las prácticas óptimas en materia de examen, la decisión podrá recibir el total de los puntos, algunos, o ninguno respecto de un elemento determinado. Se suman los puntos asignados a cada solicitud dando un resultado final para esa solicitud que se expresa como porcentaje del total de puntos asignados.

Este parámetro de medida se calcula como la media de la puntuación de cada una de las solicitudes analizadas.

- *Información recabada del Informe sobre el índice de calidad*

El informe sobre el índice de calidad permite determinar en qué grado las decisiones tomadas en la tramitación de todas las solicitudes de patente revelan tendencias que pueden ser indicativas de inconvenientes relacionados con la calidad. El índice se basa en datos tomados de la base de datos PALM de la USPTO y se calcula a partir del análisis estadístico de ciertos tipos de acontecimientos, como decisiones múltiples sin carácter definitivo, restricciones como consecuencia de una primera decisión, reanudación tras apelación, y presentación de petición de continuación del examen. Los datos se analizan para identificar las poblaciones atípicas que puedan señalar la presencia de cuestiones relacionadas con la calidad, o los procedimientos que han de abordarse. Los datos del informe sobre el índice de calidad también pueden utilizarse para identificar prácticas de examen particularmente valiosas a partir de las cuales puedan establecerse prácticas óptimas de uso generalizado.

- *Encuestas de calidad externas e internas*

La encuesta de calidad externa es llevada a cabo por un contratista cada seis meses y sirve para evaluar las opiniones de los solicitantes y los agentes de patentes en relación con la calidad del examen y su interacción con el personal de la USPTO.

El patrón de medida utilizado es la relación entre las respuestas positivas y negativas en lo que atañe a una calificación global de la calidad del examen. La encuesta de calidad interna sirve para evaluar las experiencias de los examinadores en la interacción interna y externa y las cuestiones que contribuyen a su capacidad de realizar un examen de elevada calidad. La encuesta abarca, por ejemplo, la satisfacción con los instrumentos de examen, la capacitación, la calidad de las solicitudes entrantes, y su interacción con los agentes. El patrón de medida es una relación entre las respuestas positivas y negativas a una pregunta relacionada con la satisfacción general.

El patrón combinado de medida de la calidad equivale a una instantánea de la calidad del examen y la tramitación de las patentes durante un único ejercicio fiscal. Tal como se expone en el Plan Estratégico de la USPTO 2010-2015, lograr la calidad óptima de las patentes es una meta estratégica. Por lo tanto, el patrón combinado de medida de la calidad y los siete patrones de medida que incluyen el patrón de medida de la calidad se expresarán como porcentaje de la progresión hacia una meta de calidad en un lapso de cinco años.

Propuesta de los Estados Unidos de América

La USPTO considera que la calidad de las patentes es un tema importante que se relaciona directamente con el fomento de un sistema de patentes que promueva la innovación, el crecimiento económico, el empleo y el bienestar. El intercambio de información y de ideas acerca de la calidad de las patentes es un elemento vital de la elaboración de sistemas en los que se concedan patentes de elevada calidad.

En consecuencia, los Estados Unidos de América proponen un programa de trabajo sobre la calidad de las patentes que consta de dos elementos y que se somete al examen de los Estados miembros.

1) Metas nacionales de un sistema de patentamiento

La USPTO propone realizar una encuesta entre las oficinas de los Estados miembros, invitándolas a reflexionar acerca de las metas de alto nivel que consideran vitales para un sistema de patentamiento que produzca patentes de calidad elevada, y a compartir esa reflexión. Esas metas de alto nivel representan los objetivos específicos de las oficinas en relación con los cuales se mide la calidad de las patentes nacionales.

2) Patrones específicos de medida de la calidad

La USPTO propone que las oficinas nacionales rellenen un cuestionario en el que describan los patrones específicos de medida que utilizan para evaluar las patentes concedidas y el trabajo de los examinadores, en relación con los objetivos específicos de la oficina mencionados en el párrafo anterior, y describan los mecanismos de control de calidad que utilizan.

[Fin del Anexo y del documento]