

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

**Vigésimosegunda sesión**  
**Ginebra, 27 a 31 de julio de 2015**

### **ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD INVENTIVA**

*preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. En la vigesimoprimera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada del 3 al 7 de noviembre de 2014, se confirmó que, de conformidad con el acuerdo alcanzado en su vigésima sesión, la Secretaría prepararía un estudio sobre la actividad inventiva y lo presentaría en la vigésimosegunda sesión del SCP. El Comité convino en que en el estudio se abordarían los siguientes elementos: i) la definición de experto en la materia; ii) la metodología empleada para evaluar la actividad inventiva; y iii) el nivel de actividad inventiva. El Comité acordó asimismo que el estudio se basaría en la información proporcionada por los Estados miembros, y que sería una recopilación de información fáctica, sin análisis ni recomendación alguna.

2. Conforme la decisión anterior, se invitó a los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, mediante la Nota C.8403, de fecha 15 de diciembre de 2014, a que enviaran información a la Oficina Internacional sobre los elementos antes mencionados previstos en la legislación aplicable. Teniendo en cuenta la información presentada<sup>1</sup>, la Secretaría preparó el estudio sobre la actividad inventiva que figura en el presente documento<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Toda la información presentada por los Estados miembros y las oficinas regionales se encuentra en el sitio web del foro electrónico del SCP en:  
[http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_22/comments\\_received.html](http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_22/comments_received.html).

<sup>2</sup> De conformidad con la política lingüística de la OMPI, este documento está disponible solo en inglés. El resumen de este documento, SCP/22/3 RESUMEN, está disponible en seis idiomas.

### ACTIVIDAD INVENTIVA – DESCRIPCIÓN GENERAL E HISTORIA<sup>3</sup>

3. Uno de los criterios de patentabilidad consiste en que la invención reivindicada debe reflejar un nivel suficiente de “actividad inventiva” o no ser evidente. La inclusión de este requisito en los criterios de patentabilidad se basa en la premisa de que no ha de protegerse por patente nada que una persona con competencias corrientes hubiera podido deducir a partir de conocimientos que forman parte del dominio público<sup>4</sup>. Una invención que resultara evidente respecto de la técnica existente contribuiría muy poco, o nada, a la sociedad. Otorgar derechos exclusivos por medio de una patente a esta clase de invención que supone una leve mejora de la técnica existente no contribuye al objetivo del sistema de patentes. Como afirmó un especialista, en algunos aspectos, la actividad inventiva o no evidencia es el meollo y el centro de la patentabilidad, que separa el grano verdaderamente innovador de la paja de leves mejoras no patentables<sup>5</sup>.

4. A principios del siglo XIX, las legislaciones nacionales de patentes generalmente exigían que las invenciones patentables fueran nuevas y útiles (o susceptibles de aplicación industrial). Ahora bien, el origen del concepto de actividad inventiva, aunque de forma imprecisa y no definida, se remonta al Estatuto de Venecia en la Edad Media. En la segunda mitad del siglo XV, Venecia otorgó privilegios de monopolio a dispositivos industriales perfeccionados desarrollados gracias a “la destreza y la experiencia”, “las ideas y los trabajos pertinentes” o “los esfuerzos, el estudio y el ingenio” de los solicitantes. Este concepto, sin embargo, se perdió cuando los principios del sistema de Venecia se transmitieron a Inglaterra. En el Estatuto de Monopolios (1623) se exigía novedad, pero no actividad inventiva, y así se mantuvo a lo largo de más de dos siglos<sup>6</sup>.

5. El origen del concepto moderno de actividad inventiva o no evidencia se remonta a una disposición de la Ley de patentes de Francia, de fecha 25 de mayo de 1791, en la que se estipulaba básicamente que un mero cambio en la forma o la propuesta no justificaba que la invención gozara de la protección otorgada por la Ley de patentes. La ley de 1793 de los Estados Unidos de América, inspirada probablemente en la legislación francesa, contenía una disposición que estipulaba que “el mero cambio en la forma o la propuesta de una máquina o de una composición de materia, en cualquier grado, no será considerado un descubrimiento”. No obstante, la expresión “forma o propuesta” que figura en la legislación de esos dos países, se ha interpretado de forma muy distinta. En Francia, que la invención implique o no un avance sustantivo se ha convertido en una cuestión de menor importancia para la determinación de la patentabilidad.

6. En cambio, en los Estados Unidos de América, los tribunales desarrollaron de forma gradual la interpretación de la expresión “forma o propuesta”. Aunque en la Ley de patentes

<sup>3</sup> La descripción del origen histórico de la actividad inventiva se basa en la bibliografía siguiente: Paul Cole, *KSR and Standards of Inventive Step: A European View*, J. Marshall Review of Intellectual Property Law., Vol. 8 (2008), págs. 14-46; John F. Duffy, *Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation*, Texas Law Review, Vol. 86 (1) (2007); Edmund W. Kitch, *Graham c. John Deere Co.: New Standards for Patents*, The Supreme Court Review, Vol. 1966 (1966), págs. 293-346; John Richards y otros, *KSR c. Teleflex: The Non-Obviousness Requirement of Patentability*, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 17 (4) (2007), págs. 875-914.

<sup>4</sup> *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, párrafo 2.25.

<sup>5</sup> Elizabeth A. Richardson, *Back to the Graham Factors: Nonobviousness after KSR c. Teleflex* en Toshiko Takenaka (ed.), *Patent Law and Theory-A Handbook of Contemporary Research* (Edward Elgar Publishing, 2008). Según el documento presentado por la Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), el 71 % de las patentes eurasiáticas impugnadas en el marco del procedimiento de revocación administrativa de la EAPO fueron revocadas porque no cumplían el requisito de actividad inventiva. En relación con las patentes eurasiáticas revocadas por los Estados miembros de la EAPO, se observó que el 57 por ciento de las patentes revocadas no eran patentables debido a la falta de actividad inventiva.

<sup>6</sup> Es posible que el hecho de que en el estatuto no se incluyera el requisito de actividad inventiva se deba a que la obtención de una patente en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII era muy difícil y resultaba caro. Véase John F. Duffy, “*Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation*”, Texas Law Review, vol. 86(1), 2007.

de 1836 se suprimió el lenguaje jurídico relativo a la no concesión de patentes por el simple cambio de la forma o la propuesta, la ausencia de una disposición legal se tradujo sencillamente en dejar que los tribunales convirtieran la doctrina de forma o propuesta en una norma mucho más compleja y general.

7. El origen del requisito de no evidencia en los Estados Unidos de América se suele atribuir al dictamen del Tribunal Supremo en *Hotchkiss c. Greenwood*. El caso estaba relacionado con un pomo de cerámica o porcelana para puertas frente a los pomos existentes de madera o metal. El Tribunal Supremo sostuvo en líneas generales que "toda invención" debe ser producto de "mayor ingeniosidad y habilidad [...] que las que posee un mecánico normalmente versado en el sector en cuestión"<sup>7</sup>. La imprecisión de este caso, en particular de la expresión "mayor ingeniosidad y habilidad", dejaba en manos de los tribunales la decisión sobre cuánta más ingeniosidad y habilidad se necesitaba para obtener una patente. Las decisiones no eran homogéneas. Se adoptaron decisiones que parecían similares a la interpretación contemporánea de la no evidencia<sup>8</sup>. Al mismo tiempo, también se tomaron decisiones en las que se interpretaba el texto con mayor rigor<sup>9</sup>. Habida cuenta de que las diversas interpretaciones de la norma por parte de los tribunales dieron lugar a una inseguridad jurídica y plantearon dificultades prácticas, finalmente intervino el Congreso de los Estados Unidos, y promulgó el artículo 103 de la Ley de Patentes de 1952, en el que se estipulaba que un adelanto nuevo y útil se consideraría no patentable si hubiera sido evidente en el momento en que se realizó la invención para un experto en la materia relacionada con dicha invención.

8. Volviendo a Inglaterra, a lo largo de la mayor parte del siglo XIX, los tribunales ingleses tuvieron que lidiar con la norma de patentabilidad que requería únicamente novedad y utilidad. En este país el concepto de evidencia cobró auge inicialmente gracias a los artículos escritos por expertos en Derecho conscientes del panorama jurídico existente en los Estados Unidos de América. La transición gradual comenzó con los casos en los que un dispositivo conocido destinado a un uso específico era utilizado de manera diferente, pero análoga. En los fallos sobre esos casos, algunos tribunales ingleses empezaron a aplicar un concepto un poco más amplio del requisito de "novedad" recurriendo a una ficción jurídica, es decir, que la aplicación de tecnología existente de forma diferente, pero similar, o con una finalidad análoga, no implicaba realmente que fuese algo nuevo<sup>10</sup>.

9. A partir de estos casos, se elaboró el marco conceptual general de la evidencia que abarcaba toda clase de invenciones. En el asunto *Blakey c. Latham* (1889), se declaró que no se debe llamar nueva a una invención "simplemente porque no se haya visto anteriormente. Para ser considerada nueva en lo que atañe a la patente, era necesario que la novedad constituyera una invención". En el asunto *Thomson c. American Braided Wire Company* (1889), el tribunal amplió los precedentes relativos al uso análogo para tener en cuenta si los componentes (no la totalidad) de la invención de que se trataba se utilizaban de formas similares a sus usos en el estado de la técnica. A raíz de esa resolución, en el asunto *Williams c. Nye* (1890), el tribunal de apelación invalidó la patente de una máquina que combinaba una

---

<sup>7</sup> 52 U.S. 248 (1851), 267.

<sup>8</sup> En el asunto *Pearce c. Mulford*, 102 U.S. 112 (1880), el tribunal caracterizó a una invención patentable como la que implica "algo más que lo que resulta evidente para un experto en la materia de que se trate". En el asunto *Atl. Works c. Brady*, 107 U.S. 192 (1883), el tribunal comparó la invención que "aporta a nuestros conocimientos y supone un avance de las técnicas útiles" con un "dispositivo sin importancia, el atisbo de un indicio de idea, que se le puede ocurrir, de forma natural y espontánea, a cualquier mecánico u operador calificado en el curso normal de fabricación" no patentable.

<sup>9</sup> Por ejemplo, en el asunto *Cuno Eng'g Corp c. Automatic Devices Corp*, 314 U.S. 84 (1941), el Tribunal Supremo sostuvo que una invención patentable "debe revelar el destello de un genio creativo, no meramente la habilidad de la profesión".

<sup>10</sup> No se consideraba novedad cuando la nueva adaptación era algo que podía proponer de forma natural una persona que estudiara la materia, y que se deberían conceder patentes únicamente a las nuevas adaptaciones que requieran cierta dedicación a la reflexión y el estudio (*Penn c. Bibby* (1866) 2 L.R. Ch.127, 136).

máquina conocida para picar carne con otra máquina conocida para rellenar salchichas, en la que se habían combinado previamente en una sola máquina el picado de carne y el relleno de salchichas. En el asunto *Vickers, Sons & Co. c. Siddell* (1890), el tribunal señaló que la cuestión fundamental consistía en determinar si “ese modo de tratar las piezas forjadas [...] era tan evidente como para que se le pudiera ocurrir de inmediato a una persona que conociera el tema y deseara alcanzar igual finalidad, o si era necesaria alguna invención para concebirlo”. Estos acontecimientos culminaron en la codificación del concepto de evidencia como el requisito de actividad inventiva en la Ley de Patentes y Diseños de 1932. Se exigía que, para ser patentable, una invención debería entrañar “una actividad inventiva considerando lo que se conocía o utilizaba antes de la fecha de la patente”.

10. En otros países se observó también un rumbo similar de progreso jurídico. Por ejemplo, en Alemania, la Ley de Patentes Imperial de 1877 se basaba en los requisitos de novedad y aplicación industrial para definir lo que podía ser patentable. Los requisitos de “actividad inventiva” y de ser “un avance técnico en la materia” procedían de las resoluciones judiciales de los decenios siguientes.

11. Si bien la historia muestra que el concepto de no evidencia como requisito para la concesión de una patente no evolucionó de forma lineal y continua, en principio todos los países adoptan el requisito de actividad inventiva o no evidencia. Según los datos que abarcan 101 legislaciones de patentes nacionales y cinco regionales<sup>11</sup>, en la gran mayoría de legislaciones nacionales/ regionales se recoge esta idea de que la invención reivindicada implicará una actividad inventiva (o no será evidente) de la siguiente manera o de forma similar: la invención no es evidente para un experto en la materia, teniendo en cuenta el estado de la técnica<sup>12,13</sup>. Aunque algunas legislaciones nacionales proporcionan aclaraciones expresas adicionales en el marco de la legislación<sup>14</sup>, en general, las disposiciones relativas a la actividad inventiva (no evidencia) en las legislaciones de patentes establecen simplemente un principio general que se aplica a cada caso en particular. Este tipo de método sirve para aplicar criterios de patentabilidad a cada invención, según sus cualidades, teniendo en cuenta que las invenciones pueden estar relacionadas con un ámbito tecnológico distinto. Sirve también para contemplar futuros avances tecnológicos imposibles de prever.

---

<sup>11</sup> Determinados aspectos de las legislaciones nacionales/regionales en materia de patentes: Actividad inventiva (véase [http://www.wipo.int/scp/es/annex\\_ii.html](http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html)).

<sup>12</sup> Se encuentran excepciones en las legislaciones del Japón y la República de Corea (un experto en la materia “habría sido capaz de realizar fácilmente la invención” basándose en el estado de la técnica) y China (“la invención tiene características sustantivas destacadas y constituye un avance notable respecto del estado de la técnica”). En la legislación aplicable de Viet Nam se establece que se considerará que una invención implica una actividad inventiva si, sobre la base del estado de la técnica, “constituye un avance lleno de inventiva y una persona con competencia y conocimientos medios en la técnica no puede realizarla fácilmente”.

<sup>13</sup> La definición de estado de la técnica en relación con la evaluación de la actividad inventiva en las legislaciones nacionales está fuera del alcance del presente documento. En lo que respecta a esta cuestión, véase el documento SCP/6/INF/2, en el que se resumen las respuestas al cuestionario sobre la definición del estado de la técnica.

<sup>14</sup> Por ejemplo, en las legislaciones de Australia y Papua Nueva Guinea se dispone, de forma expresa que, para evaluar la actividad inventiva, se tiene en cuenta el conocimiento general común. En los Estados Unidos de América, en la legislación se estipula explícitamente que, para ser evidente con respecto al estado de la técnica, la materia en su totalidad habría sido evidente antes de la fecha efectiva de presentación de la solicitud respecto de la invención reivindicada. En la sección 2.1).j).a) de la Ley de Patentes de la India, se declara que “actividad inventiva” significa una característica de la invención que entrañe un avance técnico respecto de los conocimientos existentes, o que tenga trascendencia económica, o ambas cosas, y que haga que la invención no sea evidente para un experto en la materia.

12. Por otra parte, al prever la ley solo un principio general, se plantea una dificultad concreta en la determinación de la actividad inventiva. A diferencia de la comparación objetiva entre la invención reivindicada y el estado de la técnica utilizada en la determinación de la novedad, para evaluar la actividad inventiva se aplica un criterio cualitativo mucho menos preciso<sup>15</sup>. Por eso, las interpretaciones y las aclaraciones de la disposición jurídica, más que la letra de la legislación y la elaboración de una metodología para evaluar la actividad inventiva en cada jurisdicción, siguen contribuyendo a la evolución del requisito de actividad inventiva. Aunque la jurisprudencia establece la interpretación judicial de la ley, muchas oficinas de patentes publican directrices administrativas de búsqueda y examen para velar por la objetividad y coherencia de las evaluaciones realizadas por los examinadores de patentes. Ellos suelen exponer la forma en que se puede aplicar el requisito legal a cada caso específico. En los países en que las directrices administrativas tienen difusión pública, desempeñan además un papel importante al aportar orientaciones a solicitantes y terceros. Si bien las directrices administrativas no tienen la misma condición jurídica que las legislaciones, y hay que utilizarlas con precaución, proporcionan información útil para comprender la actividad inventiva que se aplica en cada jurisdicción.

## DEFINICIÓN DE EXPERTO EN LA MATERIA

13. En general, determinar la participación de actividad inventiva se basa en una evaluación realizada por un "experto en la materia"<sup>16</sup>. En algunas legislaciones nacionales se establece expresamente que se trata de una persona con un nivel de competencias "medio"<sup>17</sup> o "corriente"<sup>18</sup>, en tanto que en muchas jurisdicciones se interpreta el nivel de competencias requerido de forma similar sin prescribirlo de manera expresa en sus legislaciones (véase *infra*). En el Acuerdo que revisa el Acuerdo de Bangui, de 2 de marzo de 1977, relativo a la creación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), se hace referencia a "una persona con competencias y conocimientos corrientes respecto de la técnica". En aras de la coherencia del presente documento, se utiliza el término "experto en la materia" como término representativo.

14. Más allá de las expresiones antes mencionadas, en ninguna legislación nacional o regional se explica o define el término. En la jurisprudencia o en las directrices administrativas de algunos países se proporcionan orientaciones sobre su significado.

15. Como punto de partida, la explicación de la expresión "experto en la materia" que figura en el párrafo 13.11 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT se puede destacar a modo de ejemplo ilustrativo:

"13.11 Se debe suponer que el experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha pertinente. Debería suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que se contenía en el "estado de la técnica", en particular, los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, y haber tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de

---

<sup>15</sup> W. R. Cornish, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, Londres (1999), pág.192.

<sup>16</sup> En la legislación de un reducido número de países (Argelia, Sudán, Zambia) no se establece expresamente quién considera que la invención reivindicada es evidente.

<sup>17</sup> Por ejemplo, la legislación aplicable en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Israel, Panamá, Perú, la República Árabe Siria y Viet Nam.

<sup>18</sup> Por ejemplo, la legislación aplicable en Arabia Saudita, Bahrein, Barbados, El Salvador, los Estados Unidos de América, Ghana, Japón, Jordania, Malasia, Mauricio, la República de Corea, Sri Lanka, Tailandia, la Oficina de Patentes CCG y la OAPI.

rutina. Si el problema derivado del estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención impulsa al experto en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista de ese campo será la persona cualificada para resolver el problema. En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica una actividad inventiva. En ciertas circunstancias, puede ser más adecuado recurrir a un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, más bien que a una sola persona. Éste puede ser el caso, por ejemplo, para ciertas tecnologías de vanguardia como la de los ordenadores o las redes telefónicas, y para procedimientos altamente especializados como los de la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas complejas”.

16. Esta definición integra varios elementos comunes en la interpretación de “experto en la materia” en muchas jurisdicciones nacionales o regionales.

### Persona hipotética

17. Un experto en la materia es una persona hipotética. Se trata de una persona ficticia cuyos conocimientos y competencias servirán de base para evaluar si la invención reivindicada entraña una actividad inventiva. Ni el inventor, ni el examinador de patentes examinan la solicitud. Tampoco compete a un posible cliente, comprador o contratista de la materia reivindicada<sup>19</sup>.

18. El nivel exacto de conocimientos y competencias que ha de poseer esta persona ficticia debe ser definido en cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza de la invención reivindicada, basándose en la jurisprudencia aplicable. Por lo tanto, cualquier persona puede ser un experto en la materia, desde un especialista en ciertas técnicas hasta un científico muy cualificado en otras, según la naturaleza del problema<sup>20</sup>. En el asunto *Hughes Aircraft Company c. el Estado de Israel*, CA 345/87, (2.7.1990), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró que el experto en la materia es un personaje ficticio que puede poseer distintos conocimientos en diferentes campos profesionales o científicos, dependiendo de su carácter técnico o de investigación<sup>21</sup>.

19. La evaluación de la invención reivindicada desde el punto de vista de una persona hipotética permite el análisis objetivo de la invención. El examinador o la persona que evalúa la actividad inventiva debe intentar situarse en el lugar del experto en la materia<sup>22</sup>. Que por su formación y experiencia esté en condiciones de ponerse en la posición del experto en la materia para valorar la actividad inventiva<sup>23</sup>.

### El nivel de competencias en la técnica pertinente

20. En muchos países, se considera que un experto en la materia posee un nivel corriente o medio de competencias respecto de la técnica en cuestión en la fecha pertinente. La fecha pertinente es la fecha de presentación de la solicitud de patente de que se trate o, si se reivindica la prioridad, la fecha de prioridad. Para mantener la objetividad de la evaluación de evidencia, es importante acordar el nivel corriente o medio de competencias del experto en la materia<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 17 de noviembre de 2009 -X ZR 49/08 – Hundefutterbeutel.

<sup>20</sup> Véase el documento presentado por Australia.

<sup>21</sup> *Hughes Aircraft Company c. el Estado de Israel*, CA 345/87, (2.7.1990)). De modo análogo, en el documento presentado por la República Eslovaca se señala que el nivel de conocimientos y competencias profesionales de la persona ficticia experta en la materia varía en cada caso, en especial, en relación con el campo técnico al que pertenece la invención.

<sup>22</sup> Véase el documento presentado por Singapur.

<sup>23</sup> Véase el documento presentado por España relativo a la sentencia judicial de 9 de mayo de 2008.

<sup>24</sup> *Ryko Mfg. Co. c. Nu-Star, Inc.*, 950 F.2d 714, 718, 21 USPQ2d 1053, 1057 (Fed. Cir. 1991).

21. El experto en la materia no es “un genio de la mecánica ni [...] un ignorante en ese campo”<sup>25</sup>. Se trata de un profesional medio que tiene los conocimientos corrientes de ese tipo de profesionales<sup>26</sup>. En muchos países, se considera que el experto en la materia tiene un nivel de competencias “medio”. Conforme a las directrices utilizadas en numerosos países de América Latina, el experto en la materia “hace referencia a una persona con un nivel de conocimientos medio, no a alguien especializado”; y su nivel de conocimientos, competencias y capacidades se considera superior al nivel de los del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada<sup>27</sup>. En Viet Nam, una persona con un nivel medio de competencias en una técnica equivale a una persona que posee un nivel corriente de competencias prácticas técnicas y está familiarizado con los conocimientos generales sobre la técnica que están a disposición del público.<sup>28</sup>

22. Los conocimientos del experto en la materia en relación con el estado de la técnica son únicamente lo que se espera del conocimiento profesional medio, y su nivel de conocimientos depende de la propia naturaleza de la tecnología pertinente<sup>29</sup>. En los Estados Unidos de América, para determinar el nivel de competencias corriente en la materia se tienen en cuenta los siguientes factores: i) el tipo de problemas planteados en la materia; ii) las soluciones del estado de la técnica para estos problemas; iii) la rapidez con la que se realizan las innovaciones; iv) la complejidad de la tecnología; y v) el nivel educativo de los que trabajan en el sector. En un caso específico, puede que no estén presentes todos los factores, y tal vez predomine uno o más. En algunos países, para elegir a ese experto ideal, hay que partir del problema técnico que el invento aborda y pretende solventar<sup>30</sup>.

23. De lo anterior se puede deducir que el nivel de competencias corriente o medio del experto en la materia no es el nivel de competencias medio de un lego (conocimientos y competencias mínimos), ni el de un profesional altamente cualificado (conocimientos y competencias máximos), sino que se refieren al que posee un profesional normal debidamente cualificado en el ámbito pertinente.

24. En la India, el Tribunal de Apelación en materia de P.I. (IPAB) señaló la diferencia entre las palabras “un experto en la materia” utilizadas en la disposición jurídica y el requisito de actividad inventiva y las palabras “una persona que posee una competencia media y conocimientos medios” utilizadas en la disposición relativa al requisito de divulgación habilitante<sup>31</sup>. Si bien el IPAB no explicó la diferencia entre estas dos expresiones, señala que, en relación con la evaluación de la actividad inventiva, un experto en la materia “ha leído el estado de la técnica y conoce la forma de proceder en el curso normal de investigación basado en sus conocimientos sobre el estado de la técnica. Esta persona no necesita que la guíen a lo largo del proceso. Puede abrirse camino sola [...] no selecciona los ‘pasajes que incluyen elementos de la invención’ como el impugnador, ni trata de buscar los ‘pasajes que excluyen elementos de la invención’ como el defensor”<sup>32</sup>.

<sup>25</sup> Van der Lely NV c. Bamfords Ltd [1961] RPC 296 (véase el documento presentado por Singapur).

<sup>26</sup> Sentencia de 7 de enero de 2014 del Juzgado Mercantil N.º 4 de Barcelona (España).

<sup>27</sup> Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (Manual Andino) y el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana (Manual de América Central).

<sup>28</sup> Punto 23.6.a de la Circular del Ministerio de Ciencia y Tecnología N.º 01/2007/TT-BKHCN de 14 de febrero de 2007, que contiene directrices sobre la aplicación del Decreto gubernamental N.º 103/2006/ND-CP, de 22 de septiembre de 2006.

<sup>29</sup> Véase el documento presentado por la OAPI.

<sup>30</sup> Sala de Recursos de la OEP, T 422/93 y la sentencia del Juzgado Mercantil N.º 4 de Barcelona, de fecha 7 de enero de 2014 (España).

<sup>31</sup> Enercom c. Aloys Wobben, ORA/08/2009/PT/CH (Orden N.º 123 de 2013).

<sup>32</sup> Ibídem., relativo al caso Sankalp Rehabilitation Trust c. Hoffman-Roche, OA/8/2009/PT/CH.

25. En la práctica, existen muchos elementos comunes o similares que caracterizan el nivel de competencias del experto en la materia en las distintas jurisdicciones. Estos elementos se podrían resumir de la siguiente forma:

- i) Se supone que el experto en la materia ha tenido acceso a toda la información sobre el estado de la técnica de dominio público.
- ii) El experto en la materia es capaz de comprender todas las cuestiones técnicas de la materia en cuestión.

26. En algunos países, se supone que el experto en la materia es capaz de comprender todas las cuestiones técnicas de esa materia que resultan pertinentes a los problemas que han de solucionar las invenciones<sup>33</sup>. La materia en cuestión comprende la técnica adyacente, es decir, las cuestiones técnicas de esa materia que resultan pertinentes a los problemas que han de solucionar las invenciones<sup>34</sup>.

- iii) El experto en la materia posee conocimientos normales o corrientes sobre la tecnología en cuestión.

27. El experto en la materia es un profesional capacitado en el sector tecnológico en cuestión, que posee un nivel medio de conocimientos y competencias sobre la técnica en la fecha pertinente<sup>35</sup> o conocimientos generales en el campo correspondiente<sup>36</sup>.

- iv) El experto en la materia tiene competencias prácticas corrientes en el campo de la técnica en cuestión.

28. Se supone que el experto en la materia está familiarizado con técnicas funcionales<sup>37</sup>, competencias prácticas<sup>38</sup> o pericias ordinarias en el campo técnico de la invención<sup>39</sup>.

- v) El experto en la materia conoce o tiene conocimientos generales corrientes en la materia en cuestión en la fecha pertinente.

29. El experto en la materia es capaz de combinar información divulgada en los documentos citados con el conocimiento general común en su campo técnico, por ejemplo, con la enseñanza técnica bien conocida de un manual<sup>40</sup>. Según la naturaleza de la tecnología, en determinados casos es posible que un reducido número de profesionales cualificados posea el conocimiento general común, en tanto que, en otros casos, solo se considera parte de dicho conocimiento si un número mayor de esos profesionales cualificados los posee<sup>41</sup>. Según la jurisprudencia francesa, un experto en el estado de la técnica no posee ningún conocimiento profesional de una especialidad que no sea la suya<sup>42</sup>. Admite, sin embargo, que un experto en la materia puede tener conocimientos con carácter más general y no vinculados

<sup>33</sup> Véanse los documentos presentados por el Japón, Suiza y Francia (cf. en particular el Tribunal de Casación, Sala de lo Civil, Sala de lo Mercantil, de fecha 20 de noviembre de 2012 N.11-18.440).

<sup>34</sup> Véase el documento presentado por Bulgaria, y las Directrices de Examen del Japón, parte II, capítulo 2, 2.2.

<sup>35</sup> Resoluciones de la Sala de Recursos Técnicos de la OEP, T 4/98, T 143/94 y T 426/88. Véase asimismo el documento presentado por México y la sentencia del Tribunal de Casación, Sala de lo Mercantil, de fecha 17 de octubre de 1995 y 20 de noviembre de 2012 en Francia.

<sup>36</sup> Véanse los documentos presentados por Turquía y Viet Nam.

<sup>37</sup> Véase el documento presentado por Singapur.

<sup>38</sup> Véase el documento presentado por Viet Nam.

<sup>39</sup> Véase el documento presentado por México.

<sup>40</sup> Véanse los documentos presentados por, por ejemplo, Australia, China, Colombia, la Federación de Rusia, Finlandia y la República de Moldova.

<sup>41</sup> Véase el documento presentado por Singapur. Conforme a la resolución de la Sala de Recursos de la OEP, T 475/88, por lo general, una sola publicación no puede considerarse como conocimiento general común.

<sup>42</sup> Sentencia del Tribunal de Casación, Sala de lo Mercantil, de fecha 26 de febrero de 2008.



necesariamente al ámbito específico en cuestión, o conocimientos sobre sectores afines que plantean problemas técnicos idénticos o similares.

30. Es importante distinguir el conocimiento general común de los conocimientos de difusión pública – solo porque algo forme parte del dominio público no significa que forme parte de los conocimientos generales corrientes. En el documento presentado por Singapur se observaba que, en la mayoría de los casos, la afirmación de que determinada información forma parte de los conocimientos generales corrientes debe estar respaldada por pruebas documentales<sup>43</sup>. La descripción en los libros de texto normales proporcionará un indicio sólido sobre qué se entiende por conocimiento general común<sup>44</sup>. Se podría suponer también que un documento científico que se cita de forma generalizada ha pasado a formar parte de dicho conocimiento. Asimismo, es posible considerar que un conjunto de normas técnicas forma parte del conocimiento general común. Como lo confirmó una sentencia judicial<sup>45</sup> de Singapur, no se espera que el experto en la materia conozca la información, sino más bien que sepa dónde encontrar la información pertinente.

vi) El experto en la materia posee capacidades y competencias medias como para utilizar el estado de la técnica de la manera en que se utiliza habitualmente en el sector técnico en cuestión.

31. El experto en la materia, además de tener acceso a toda la información contenida en el estado de la técnica, posee la competencia y la capacidad medias para utilizar esa información como es habitual respecto de la materia técnica en cuestión<sup>46</sup>. El experto en la materia es capaz de utilizar medios técnicos corrientes para la investigación y el desarrollo<sup>47</sup>.

vii) El experto en la materia tiene la capacidad y el acceso a los medios normales para realizar experimentos de rutina a fin de, por ejemplo, esclarecer ambigüedades de tecnologías conocidas.

32. El experto en la materia dispone de los medios, la capacidad y la experiencia normales para realizar experimentos de rutina<sup>48</sup>. Se espera que el experto en la materia, quien dispone de herramientas y competencias normales, realice experimentos para esclarecer ambigüedades de tecnologías conocidas, sin utilizar la actividad inventiva<sup>49</sup>.

viii) Si el problema motiva una búsqueda de soluciones en otro ámbito técnico, el experto en la materia es la persona cualificada para resolver ese problema.

33. Si el problema induce al experto en la materia a buscar la solución en otro ámbito técnico, el especialista en ese ámbito es la persona calificada para resolver el problema. La evaluación del mérito inventivo de la solución deberá por lo tanto basarse en el conocimiento y la competencia de ese especialista<sup>50</sup>. El experto en la materia tiene una experiencia de muchos años en el ámbito tecnológico pertinente y posee una perspectiva general media sobre el presente y las novedades constantes en ese ámbito<sup>51</sup>. Por lo tanto, se puede esperar que pida indicaciones en ámbitos técnicos conexos y generales o, incluso, en otros más alejados, si se

<sup>43</sup> De modo análogo, en las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP), parte G, capítulo VII-2, 3.1 se señala que, solo en caso de ser impugnada la afirmación de que algo pertenece al conocimiento general común, ha de estar respaldada por pruebas documentales (por ejemplo, un libro de texto).

<sup>44</sup> Véase también la Sala de Recursos de la OEP, T 171/84.

<sup>45</sup> Nokia c. Ipcom [2010] EWHC 3482.

<sup>46</sup> Véanse los documentos presentados por, por ejemplo, Finlandia y Turquía.

<sup>47</sup> Véanse los documentos presentados por el Japón y la República de Corea.

<sup>48</sup> Véanse los documentos presentados por, por ejemplo, Argentina, España, Finlandia, Marruecos y la OEP.

<sup>49</sup> Véase el documento presentado por Suecia.

<sup>50</sup> Véanse los documentos presentados por, por ejemplo, Argentina, China y Noruega.

<sup>51</sup> Véase el documento presentado por Austria y la Sala de Recursos de la OEP, T 774/89 y T 817/95.

ve inducido a hacerlo<sup>52</sup>. Para que la persona competente encuentre la solución en los ámbitos tecnológicos que no pertenecen al suyo, y tampoco a sectores conexos, tendrá que verse alentado a buscar la solución en esos ámbitos a través de, por ejemplo, instrucciones u otros elementos a fin de que sea considerado evidente<sup>53</sup>.

ix) El experto en la materia puede ser un equipo de personas que trabaja en diferentes ámbitos pertinentes.

34. Las competencias y los conocimientos del experto en la materia pueden, si procede, corresponder a las de personas que forman parte de un equipo que trabaja en diferentes ámbitos pertinentes, como un equipo de investigación o de producción. Así sucede, por ejemplo, en determinadas tecnologías avanzadas, como sistemas o redes informáticos y en procesos altamente especializados, como la fabricación comercial de circuitos integrados o sustancias químicas complejas<sup>54</sup>. Otro ejemplo podría ser la tecnología médica (como los aparatos de rayos X) que requieren conocimientos de física y medicina<sup>55</sup>.

35. Para considerar que una persona cualificada es un equipo, ha de estar claro que el especialista en el ámbito principal de la invención se enfrenta a un problema técnico que no puede resolver solo con sus conocimientos técnicos, y que se haya planteado conseguir la asistencia de un especialista de otro ámbito<sup>56</sup>. Para ser un experto en la materia, el grupo de expertos realizará, en condiciones normales, la tarea presentada conjuntamente<sup>57</sup>, o si una persona con competencias medias en la técnica pide el apoyo de otra persona con competencias medias en otra técnica<sup>58</sup>.

#### La capacidad limitada del experto en la materia

36. El experto en la materia no funciona como un autómatas, ni tiene capacidad o competencia inventiva plena. Es experto en el campo de la técnica al que corresponda el invento, pero no tiene ninguna capacidad inventiva<sup>59</sup>. Aunque se permite utilizar un “mosaico” de documentos del estado de la técnica pertinentes para evaluar la actividad inventiva, ha de ser un mosaico que pueda reunir una persona con escasa imaginación y sin capacidad inventiva<sup>60</sup>. Asimismo, el experto en la materia no pone en entredicho los planteamientos reconocidos sobre la tecnología de que se trate<sup>61</sup>.

37. El experto en la materia muchas veces es considerado como una persona que no utiliza su capacidad imaginativa para inventar, sino que tiene competencias normales y es capaz de

<sup>52</sup> Sala de Recursos de la OEP, T 560/89. Véanse también los documentos presentados por Marruecos y Suecia.

<sup>53</sup> Directrices de búsqueda y examen PRV (Suecia), RL B5:2.5.2.

<sup>54</sup> Véanse los documentos presentados por, por ejemplo, Argentina, Croacia, Noruega y Suecia.

<sup>55</sup> Véase el documento presentado por Turquía.

<sup>56</sup> Véase el documento presentado por Israel. Si el problema que se ha de resolver concierne a un segundo ámbito técnico, cabe esperar que se consulte a un especialista o que este pase a formar parte del equipo (Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 15 de septiembre de 1977 – X ZR 60/75 - Börsenbügel - GRUR 1978, 373).

<sup>57</sup> Véase el documento presentado por la República Eslovaca.

<sup>58</sup> Véase el documento presentado por Turquía.

<sup>59</sup> La sentencia del Tribunal Supremo de Israel. Véase también la Sala de Recursos de la OEP, T39/93, OJ EPO 1997, 134 y la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 7 de enero de 2014 (España)

<sup>60</sup> El asunto Peng Lian Trading c. Contour Optik [2003] 2 SLR 560 (Singapur), relacionado con el asunto inglés de Technograph Printed Circuits Ltd c. Mills & Rockley (Electronics) Ltd [1972] RPC 346. Asimismo, en el asunto Prakash J in Ng Kok Cheng c. Chua Say Tiong [2001] SGHC 143 (Singapur) se resumen los indicadores esenciales de un experto en la materia como una persona que: i) posee los conocimientos generales corrientes de la materia en cuestión; ii) tiene interés práctico en la materia de la patente o es probable que actúe siguiendo las orientaciones de la misma; y iii) si bien no es imaginativa es bastante inteligente y desea lograr que funcionen las orientaciones contenidas en la patente (Singapur).

<sup>61</sup> Véase el documento presentado por Suecia.

utilizar la lógica y la razón sobre la base de sus propios conocimientos. El experto en la materia es capaz de hacer frente a tareas, obligaciones o problemas tecnológicos basándose en su experiencia, conocimientos y en los principios regidos por motivos y decisiones lógicas y racionales<sup>62</sup>. En Singapur, se supone que un experto en la materia “posee competencias normales en relación con su trabajo y no tiene una mente creativa o inventiva”<sup>63</sup>, y es “una persona con competencias ordinarias sin creatividad respecto de la técnica en la fecha de prioridad”<sup>64</sup>.

38. Es difícil definir el grado exacto o captar los matices sutiles de la creatividad o la capacidad de razonamiento del experto en la materia en cada jurisdicción. En la República de Corea el experto en la materia puede utilizar un nivel corriente de creatividad para, entre otras cosas, seleccionar los materiales adecuados, optimizar el rango numérico de la invención, y reemplazar la invención con elementos equivalentes. Del mismo modo, en el Japón, el experto en la materia es capaz de utilizar un nivel corriente de creatividad para seleccionar materiales y modificar los diseños. En Suiza, el experto en la materia puede utilizar el nivel de lógica habitual, pero no cuenta con capacidad de intuición ni de deducción. No tiene otras competencias vinculadas, ni es creativo. En la sección 2.4 del capítulo 4 de la parte II de las Directrices de examen de patentes de China, se dispone que no se da por supuesto que el experto en la materia sea creativo.

39. En los Estados Unidos de América, el experto en la materia posee un nivel corriente de creatividad y no funciona como un autómatas. En muchos casos será capaz de combinar las enseñanzas derivadas de varias patentes como piezas de un rompecabezas y tendrá, como factor indispensable, la capacidad de comprender los principios científicos y de ingeniería aplicables a la técnica pertinente<sup>65</sup>. Del mismo modo, según las Directrices de examen y procedimiento de registro de patentes de Chile, el experto en la materia tiene la creatividad ordinaria esperable de toda persona versada en la materia técnica respectiva. La creatividad ordinaria, podría referirse a que puede motivarse con las enseñanzas del estado de la técnica para conjugarlas y progresar, sin agregar conocimiento no conocido cuando la invención fue concebida.

40. El Tribunal de Apelación en materia de P.I. (IPAB) de la India declaró que el experto en la materia no es torpe y tiene un mínimo de creatividad<sup>66</sup>. Aclaró además en el asunto *Enercon c. Alloys Wobbens* que “no es nuestra intención visualizar a una persona con competencias excepcionales, pero no debemos contemplar al experto en la materia como alguien que solo es capaz de ejecutar instrucciones básicas”.

## METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA

41. Algunas oficinas establecen una metodología normalizada para evaluar la actividad inventiva a fin de aumentar la objetividad y la coherencia de dichas evaluaciones a cargo de examinadores, solicitantes y terceras partes. Muchas oficinas emplean el llamado “enfoque problema-solución” aunque existen pequeñas diferencias en la aplicación de dicho enfoque entre una oficina y otra. Otros países aplican otras metodologías. Estas metodologías se utilizan para afrontar el particular desafío de evitar el uso del examen retrospectivo o el análisis *ex post facto* para determinar la actividad inventiva, puesto que en esos casos, los lectores de las solicitudes de patentes tienen a mano tanto el problema, como la solución.

<sup>62</sup> Véase el documento presentado por Austria.

<sup>63</sup> *General Tire & Rubber Co c. Firestone Tyre & Rubber Co Ltd & Ors* [1972] RPC 457.

<sup>64</sup> *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd* [1985] RPC 59 (mencionado en el caso *Institut Pasteur & Anor c. Genelabs Diagnostics & Anor* [2000] SGHC 53).

<sup>65</sup> Véase el documento presentado por los Estados Unidos de América,

<sup>66</sup> *Sankalp Rehabilitation Trust c. Hoffman-Roche, OA/8/2009/PT/CH* (Orden N°.250/2012).

42. Dado que cada invención es única, las jurisdicciones no suelen imponer una sola metodología. Por lo general, su utilización es una "recomendación", "guía" o "herramienta útil" más que una obligación. En algunas oficinas<sup>67</sup> se impone el uso de la metodología establecida, salvo excepción. En función de la metodología seleccionada, es importante recordar que, si bien las metodologías sofisticadas se pueden elaborar y exponer con detalle, en última instancia, la pregunta fundamental remite al requisito jurídico previsto en la legislación aplicable: "¿resultaba evidente la invención?"<sup>68</sup>.

43. La evaluación de la actividad inventiva depende del estado de la técnica, el experto en la materia y la no evidencia. Dado que la evaluación de la evidencia de una invención reivindicada se basa en el estado de la técnica pertinente desde la perspectiva de un experto en la materia, los elementos inherentes a dicha evaluación son la identificación de la invención reivindicada, el estado de la técnica pertinente y el experto en la materia, así como la comparación entre la invención reivindicada y el estado de la técnica correspondiente. Por lo tanto, en todas las metodologías tienen en común estos elementos.

44. En los siguientes párrafos se exponen diversas metodologías aplicadas en los Estados miembros. En tanto que existe una gran cantidad de elementos comunes en esas metodologías, cabe prestar especial atención a los siguientes aspectos:

- como punto de partida, qué estado de la técnica debe compararse con la invención reivindicada;
- cómo determinar el estado de la técnica más cercano o el estado de la técnica más idóneo;
- cómo evaluar las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica;
- si los problemas o los efectos técnicos desempeñan un papel importante en la evaluación de la actividad inventiva, cómo valorar los elementos no técnicos en la invención reivindicada.

### Alemania

45. En Alemania, antes de decidir si la invención entraña una actividad inventiva, se deben identificar los siguientes elementos: el estado de la técnica pertinente en la fecha de presentación (o la fecha de prioridad); la persona competente versada en la materia; y la capacidad o el nivel de conocimientos de la persona competente. En Alemania, la decisión sobre si la invención reivindicada entraña una actividad inventiva depende de las circunstancias concretas de cada caso. Las decisiones adoptadas en casos comparables solo sirven como orientaciones. En otros casos no existe jurisprudencia respecto a un solo criterio universalmente aplicable que permita extraer conclusiones de peso sobre la existencia de actividad inventiva. En el asunto "Fischbissanzeiger", el Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictaminó que el estado de la técnica "más cercano" no se puede tomar siempre como el único punto de partida para evaluar la evidencia de una materia protegida por una

---

<sup>67</sup> La Oficina de Propiedad Industrial y Comercio de Marruecos y la OEP.

<sup>68</sup> Jacob LJ observó en el asunto *Angiotech Pharmaceuticals c. Conor Medsystems* 4.16 [2007] EWCA Civ 5 que la cuestión del umbral es relativamente sencilla: "[...] se puede extender demasiado el debate sobre el concepto de evidencia hasta que se vuelve un asunto metafísico o se le atribuyen doctrinas, subdoctrinas o incluso sub-subdoctrinas no escritas e injustificadas. Finalmente, la pregunta es simplemente ¿resultaba evidente la invención?". Ahora bien, cabe observar que en una reducida cantidad de leyes nacionales, el término "evidente" no se utiliza expresamente para caracterizar la actividad inventiva.

patente<sup>69</sup>. En cambio, la elección del primer paso (o también de varios primeros pasos) requiere una justificación especial que, en principio, se derivará de los esfuerzos que realiza el experto en la materia para encontrar una solución mejor (o distinta) con una finalidad determinada que la proporcionada en el estado de la técnica.

46. Determinados indicios secundarios, como la superación de un prejuicio técnico o la satisfacción de una necesidad de larga data, pueden servir de indicadores de actividad inventiva (véase el siguiente capítulo relativo a consideraciones secundarias).

#### Guatemala y los Estados Unidos de América

47. En los Estados Unidos de América, la evaluación de la actividad inventiva se realiza en función de cada caso específico, según proceda, teniendo en cuenta los hechos pertinentes. En el asunto del Tribunal Supremo *Graham c. John Deere Co.* 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966) se establece el marco del análisis objetivo para determinar la evidencia en el artículo 103 del título 35 del Código de los EE.UU. La evidencia constituye una cuestión de Derecho basada en destacar las consideraciones objetivas. El Tribunal las enuncia de la siguiente forma:

- i) determinar el alcance y contenido del estado de la técnica;
- ii) establecer las diferencias entre el estado de la técnica y la invención reivindicada; y
- iii) definir el nivel corriente de destreza en la técnica pertinente.

En la evaluación de la evidencia, han de valorarse las pruebas objetivas pertinentes. Estas pruebas, en ocasiones denominadas “consideraciones secundarias”, pueden abarcar pruebas relacionadas con el éxito comercial, las necesidades detectadas desde hace tiempo pero no satisfechas, el fracaso de otros y los resultados imprevistos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reafirmó los factores *Graham* y se basó en ellos, incluidas las consideraciones secundarias, si existiesen, para examinar y determinar la evidencia en la situación objetiva presentada en el asunto *KSR International Co. c. Teleflex Inc.*<sup>70</sup>.

48. En Guatemala se utiliza una metodología similar. De conformidad con el artículo 117, párrafo 3, de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto N°. 57/2000), la cuestión de si una invención es o no patentable por falta de novedad o nivel inventivo, se resolverá caso por caso según corresponda, considerando los hechos pertinentes como por ejemplo, entre otros:

- i) el alcance y contenido del estado de la técnica;
- ii) las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicación;
- iii) el nivel de destreza común en el arte pertinente; y
- iv) factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados.

#### Singapur (enfoque *Windsurfing*)

49. En Singapur, se ha adoptado el examen expuesto en el asunto *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd.* 4.18[1985] RPC 59 en varias sentencias del Tribunal

---

<sup>69</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 18 de junio de 2009 - Xa ZR 138/05 - Fischbissanzeiger - GRUR 2009, 1039.

<sup>70</sup> *KSR International Co. c. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 82 USPQ2d (2007).

de Singapur y, siempre que sea posible, deben respetarse los principios del llamado "enfoque *Windsurfing*" en el examen de patentes. Dicho enfoque consiste en las cuatro etapas siguientes para reducir el riesgo de examen retrospectivo:

- i) identificar el concepto inventivo reivindicado;
- ii) asumir la responsabilidad de la persona con competencias ordinarias pero sin creatividad respecto de la técnica en la fecha de prioridad y atribuirle lo que constituía, en esa fecha, el conocimiento general común de la técnica en cuestión;
- iii) determinar qué diferencias, si hubiese, existen entre la materia calificada como "conocida o utilizada" y la supuesta invención;
- iv) decidir, sin ningún conocimiento de la supuesta invención, si esas diferencias constituyen etapas que habrían sido evidentes para el experto en la materia, o si requieren algún grado de invención.

50. El "concepto inventivo" en la etapa i) está relacionado con la identificación del núcleo de la invención. Se trata de "la idea o el principio, de mayor o menor aplicación general (véase *Kirin-Amgen*, [2005] RPC 169, párrafos 112-113) que otorga el derecho de denominarse actividad inventiva a la obra del inventor. La contribución técnica de la invención a la materia está relacionada con la evaluación de su concepto inventivo ¿en qué medida ha hecho avanzar el estado de la técnica? Si bien el concepto inventivo y la contribución técnica pueden inspirar igual respeto, no siempre sucede así"<sup>71</sup>. En las Directrices de examen para solicitudes de patente de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) se aclara que las materias conocidas o utilizadas mencionadas en el tercer paso del examen *Windsurfing* se deben interpretar como "el estado de la técnica" expuesto en la sección 14.2) de la Ley de Patentes de Singapur.

51. Cuando se formula una objeción en relación con la actividad inventiva, los examinadores pueden utilizar también el examen *Windsurfing* modificado, es decir, el enfoque *Pozzoli*<sup>72</sup>. Las diferencias entre los dos enfoques son fundamentalmente en cuanto a la forma más que al fondo. El tribunal reconoció que, aunque el examen *Windsurfing* es una guía útil, se trata de una mera manifestación de la capacidad inventiva judicial sobre la forma de interpretar y esclarecer de manera pragmática el requisito previsto en la Ley de Patentes.

#### El Japón y la República de Corea

52. En la legislación vigente en el Japón y la República de Corea se establece que la invención reivindicada carece de actividad inventiva si, antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad), un experto en la materia podría haber realizado fácilmente la invención reivindicada basándose en el estado de la técnica pertinente<sup>73</sup>.

53. En las Directrices de examen de la Oficina Surcoreana de Propiedad Industrial (KIPO) se hace constar que el examinador hará todo lo posible por contemplar el estado general de la técnica que el experto en la materia tendrá en cuenta en el momento de la presentación y, al mismo tiempo, estudiar de forma minuciosa el propósito, la estructura técnica y los efectos ventajosos de la invención al tiempo que presta atención a la descripción, los dibujos y el punto de vista del solicitante, para determinar de forma absoluta si la invención reivindicada entraña actividad inventiva, teniendo en cuenta su objetivo concreto y su eficacia, y centrándose en la dificultad que supone realizar la estructura técnica de la invención reivindicada. El examinador

<sup>71</sup> Generics (UK) Limited c. H Lundbeck A/S [2009] UKHL 12.

<sup>72</sup> Pozzoli SPA c. BDMO SA [2007] EWCA Civ 588.

<sup>73</sup> Artículo 29(2) de la Ley de Patentes del Japón y la Ley de Patentes de Corea, respectivamente.

determinará la existencia de actividad inventiva tras considerar si, desde el punto de vista de una persona con competencias corrientes en la técnica, la invención reivindicada tiene más efectos ventajosos que el estado de la técnica citado, y centrándose principalmente en evaluar si dicho estado de la técnica proporciona alguna clase de motivación al experto en la materia para obtener la materia de la invención reivindicada, o si se puede considerar que la diferencia entre la materia del estado de la técnica y la de la invención reivindicada es un simple ejercicio de creatividad corriente.

54. Conforme a las Directrices de examen de la KIPO<sup>74</sup>, se pueden adoptar las siguientes medidas para determinar la existencia de actividad inventiva:

- i) identificar la invención reivindicada;
- ii) identificar el estado de la técnica correspondiente a la invención reivindicada;
- iii) seleccionar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada, comparar la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano e identificar las diferencias; y
- iv) determinar si un experto en la materia podría haber realizado fácilmente la invención reivindicada basándose en el estado de la técnica pertinente y el conocimiento general común, incluso aunque haya una diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica citado.

En la etapa iii), el examinador tendrá en cuenta la combinación estructural de los elementos de la invención. Más concretamente, se compararán los elementos de la invención combinados estructuralmente como una unidad integrada (sin separarlos) con los elementos correspondientes del estado de la técnica citado.

55. En las Directrices de Examen de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO)<sup>75</sup> se propone una metodología similar. La determinación de la presencia de actividad inventiva se basa en si es posible argumentar que un experto en la materia puede fácilmente realizar la invención reivindicada basándose en el estado de la técnica, mediante el estudio constante del proceso que puede adoptar el experto en la materia, fundamentado en la comprensión del ámbito técnico de la invención reivindicada desde la presentación. En concreto, se adopta el siguiente enfoque:

- i) identificar la invención reivindicada;
- ii) identificar un estado de la técnica pertinente, o más de uno, a los efectos de la invención reivindicada;
- iii) seleccionar el estado de la técnica más idóneo con objeto de proporcionar los motivos para negar la presencia de actividad inventiva, comparar ese estado de la técnica y la invención reivindicada, y encontrar las coincidencias y diferencias entre las materias especificadas en el estado de la técnica seleccionado y en la invención reivindicada; y
- iv) determinar los motivos para negar la presencia de actividad inventiva en la invención reivindicada, sobre la base de la información procedente del estado de la técnica seleccionado u otro estado de la técnica pertinente (incluidas las técnicas muy conocidas y utilizadas habitualmente) y el conocimiento general común.

---

<sup>74</sup> Parte 3, capítulo 3, sección 4, 5 de las Directrices de examen de la KIPO.

<sup>75</sup> Parte II, capítulo 2, sección 2.4 de las Directrices de examen de la JPO.

El elemento especial de la metodología de la JPO se encuentra en la etapa iii), en la que, para analizar la actividad inventiva, se identifican y tienen en cuenta las coincidencias y diferencias entre el estado de la técnica seleccionado y la invención reivindicada.

### Austria

56. En Austria, cuando se responde de forma negativa a las siguientes preguntas significa que la invención en cuestión entraña una actividad inventiva:

- i) ¿Clasificaría/elegiría el experto en la materia como evidente la invención tecnológica propuesta para resolver las tareas/obligaciones/problemas tecnológicos de la solicitud?
- ii) El método tecnológico escogido para la solución ¿entra dentro del ámbito/cartera de posibles soluciones del experto en la materia en este ámbito tecnológico específico?
- iii) ¿Será capaz el experto en la materia de encontrar/inventar el método tecnológico elegido de la solución expuesta en la solicitud fácilmente/sin otras circunstancias, sirviéndose de los principios lógicos y racionales y de decisiones basadas en su experiencia y conocimientos?

La metodología anterior sugiere que se hace cierto hincapié en la solución de los problemas técnicos aportada por la invención reivindicada, como sucede en el enfoque problema-solución (véase infra). Al mismo tiempo, en la etapa iii) se prevé que un indicador pertinente consiste en saber si un experto en la materia llegaría “fácilmente” a realizar la invención reivindicada. Este elemento parece mostrar cierta similitud con las metodologías contenidas en las Directrices de la JPO y la KIPO.

### Australia (el examen *Wellcome*)

57. En Australia, el Tribunal Supremo definió el examen de la evidencia en Aickin J. en el caso *Wellcome Foundation Ltd c. VR Laboratories (Aust) Pty Ltd*<sup>76</sup> de la siguiente forma: “el examen consiste en determinar si una persona hipotética, frente a un mismo problema, hubiera seguido sistemáticamente los mismos pasos que llevaron del estado de la técnica a la invención, sean o no, los pasos del inventor”. Coincidiendo con *Wellcome*, más recientemente, en el caso *Aktiebolaget Hässle c. Alphapharm Pty Ltd*<sup>77</sup>, el Tribunal Supremo aprobó “la reformulación de la pregunta de Cripps” presentada por Graham J. en el caso *Olin Mathieson Chemical Corporation c. Biorex Laboratories Ltd*<sup>78</sup>: “¿Se verá llevado directamente [...] el hipotético grupo de investigación, en la fecha pertinente y en todas las circunstancias, en el curso de sus actividades a intentar realizar [la invención reivindicada] con la expectativa de que podría producir [un resultado o una alternativa] útil?”.

58. En el examen *Wellcome* se apoya la utilización del enfoque “problema-solución”, si procede, al estudiar si la invención reivindicada es evidente teniendo en cuenta solo el conocimiento general común en la técnica, o en combinación con la base del estado de la técnica. La aplicación del enfoque “problema-solución” en Australia se basa en la pregunta acerca de si la invención reivindicada habría sido evidente para un experto en la materia en cuestión en el momento de enfrentarse al problema específico. Se prefiere aplicar este enfoque cuando se estudia si hay actividad inventiva puesto que reduce el riesgo del análisis *ex post facto*. Garantiza asimismo que la idea del examinador acerca de si una reivindicación

<sup>76</sup> *Wellcome Foundation Ltd c. VR Laboratories (Aust) Pty Ltd* (1981) 148 CLR 262 en página 286.

<sup>77</sup> *Aktiebolaget Hässle c. Alphapharm Pty Ltd* [2002] HCA 59 at [51]-[53]; 212 CLR 411.

<sup>78</sup> *Olin Mathieson Chemical Corporation c. Biorex Laboratories Ltd* [1970] RPC 157 en 187.



carece de actividad inventiva sea válida y sostenible, y determina todas las cuestiones pertinentes para establecer la ausencia de actividad inventiva<sup>79</sup>.

Enfoque problema-solución – estado de la técnica más cercano, efecto técnico y problema técnico objetivo

a) El enfoque problema-solución de cinco etapas (cinco preguntas)

59. En el artículo 28.c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, del año 2000, se establece que se debe realizar una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior. En las directrices de Colombia se dispone que con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” ó “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el método “problema-solución”<sup>80</sup>. Este método consta de las cinco etapas siguientes:

- i) identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada;
- ii) determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica cercano;
- iii) definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial;
- iv) deducir el problema técnico objetivo; y
- v) evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.

Si la respuesta es afirmativa, la Invención se considera obvia, y por tanto se concluye que carece de actividad inventiva.

60. La Oficina de Patentes de Marruecos también utiliza este enfoque.

61. Del mismo modo, en las directrices relativas a las solicitudes de patentes publicadas por las Oficinas de Patentes de Chile, España y Portugal se recomienda a los examinadores que utilicen el enfoque problema-solución que consta de las cinco preguntas siguientes<sup>81</sup>:

- i) ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?
- ii) ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?
- iii) ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?
- iv) ¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?

<sup>79</sup> Secciones 2.5.1.5 y 2.5.1.6A del *Patent Manual of Practice & Procedure* de Australia.

<sup>80</sup> Instructivo. Examen de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad, Superintendencia de Industria y Comercio. Código PI02-I06, apartado 2.13.5.1 Método problema-solución.

<sup>81</sup> Directrices de examen y procedimiento de registro de patentes del INAPI, parte XVIII, 3.1; Directrices de examen de solicitudes de patente de la OEPM, apartado 6.6.1.

- v) El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento capacidad inventiva alguna, ¿hubiera reconocido dicho problema y lo hubiera resuelto de la manera indicada?

62. En la etapa i), al seleccionar el estado de la técnica más cercano se ha de tener en cuenta el máximo número de características, elementos y efectos técnicos comunes de la invención reivindicada y el estado de la técnica. En la etapa ii), se han de especificar tanto las características técnicas estructurales como las funcionales, que marca la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano.

63. En lo que respecta a la etapa iii), debe establecerse exactamente el efecto o resultado atribuible directamente a las características que distinguen la invención reivindicada. Aunque no se pueda asignar de forma arbitraria y aislada un efecto a los nuevos elementos, debería estudiarse la reivindicación en su totalidad. Tal vez determinadas características que se consideran nuevas no tengan efecto técnico, y tengan un carácter meramente ornamental o correspondan a resultados que no son comparables con el estado de la técnica. En tal caso, han de excluirse esas características en los análisis futuros. Cuando no sea posible determinar los efectos técnicos o estos no sean claros, tal situación se aborda en la etapa iv).

64. En la etapa iv), es necesario formular el problema técnico objetivo a partir de la función técnica que se le ha atribuido a las nuevas características. Este problema puede coincidir con el problema señalado por el solicitante (problema técnico subjetivo). Si no fuese posible establecer el efecto técnico de las nuevas características o este no estuviese claro, se supone que el problema técnico objetivo constituye una nueva opción frente a la técnica conocida.

65. En lo que concierne a la etapa v), la pregunta consiste en saber si el estado de la técnica en su totalidad ha llevado al experto en la materia a adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica más cercano, para lograr los mismos efectos e igual recorrido que la invención reivindicada. Esta pregunta se divide en dos preguntas. La primera es si un experto en la materia ha reconocido el mismo problema técnico objetivo. Esta pregunta se centra en determinar si en el estado de la técnica en su totalidad, incluido el estado de la técnica más cercano, se ha intentado resolver ese mismo problema. Si no existe ningún documento en el que se trate el mismo problema técnico objetivo, se entiende que la invención no es evidente. La segunda pregunta se refiere a si un experto en la materia hubiera solucionado dicho problema de la manera expuesta en la solicitud. Expresado de otra forma, sobre la base del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, saber si existe alguna enseñanza, sugerencia o motivación en el estado de la técnica en su totalidad que haya llevado a un experto en la materia a adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica más cercano para lograr los efectos técnicos conseguidos por la invención reivindicada. Si existe esa enseñanza, sugerencia o motivación, se considera que la invención reivindicada es evidente y, por lo tanto, no entraña actividad inventiva.

- b) El enfoque problema-solución de tres etapas

66. En algunos países, las etapas ii) a iv) del enfoque problema-solución de cinco etapas se combinan en una sola. Por consiguiente, aplican un enfoque de tres etapas que es, en esencia, igual que el de cinco etapas. Por ejemplo, la OEP aplica la siguiente metodología<sup>82</sup>:

- i) determinar el “estado de la técnica más cercano”;
- ii) establecer el “problema técnico objetivo” que se ha de resolver; y

---

<sup>82</sup> Directrices de examen, capítulo G-VII, 5.

iii) a partir del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, considerar si la invención reivindicada habría sido evidente para el experto en la materia.

67. En la etapa i), el estado de la técnica más cercano es aquel que divulgue, en una sola referencia, la combinación de las características que represente el punto de partida más prometedor para obtener un resultado que dé lugar a la invención. En la selección del estado de la técnica más cercano, el primer factor a tener en cuenta es que debe estar dirigido a un propósito o efecto similar al de la invención o, al menos, pertenecer al mismo ámbito técnico o a uno que esté estrechamente relacionado con el de la invención reivindicada. En la práctica, el estado de la técnica más cercano indica una utilización parecida de las características y exige modificaciones estructurales y funcionales mínimas para llegar a realizar la invención reivindicada<sup>83</sup>.

68. En la etapa ii), se debe establecer el problema técnico que se ha de resolver de manera objetiva mediante el estudio de la solicitud (o la patente), el estado de la técnica más cercano y las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano (también llamadas "características distintivas" de la invención reivindicada) en cuanto a las características estructurales o funcionales (o estructurales o funcionales) de la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano, mediante la identificación del efecto técnico que se obtiene gracias a las características distintivas y la formulación del problema técnico.

69. En lo que respecta a la etapa iii), la pregunta que se ha de contestar es si existe alguna enseñanza en el estado de la técnica en su totalidad que habría (no simplemente podría, sino habría) inducido al experto en la materia, enfrentado al problema técnico objetivo, a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano tomando en consideración esa enseñanza, y llegando, de esa forma, a un resultado que entrara dentro de los términos de la reivindicación y, logrando los mismos resultados que la invención. En otras palabras, si el experto habría "podido" llegar con certeza a la invención reivindicada a través de la adaptación o modificación del estado de la técnica más cercano, debido a que el estado de la técnica lo hubiera incitado a ello con el objeto de resolver el problema técnico objetivo o para aportar alguna mejora o ventaja<sup>84</sup>.

70. Un enfoque problema y solución similar de tres etapas se aplica en, por ejemplo, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Letonia, Moldova, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Turquía, Viet Nam y la ARIPO.

71. En Suiza, el enfoque problema-solución de la OEP constituye la base de la doctrina suiza utilizada para evaluar la actividad inventiva<sup>85</sup>. En principio, Suiza se adhiere a la jurisprudencia de la OEP y no se aparta de esta si no hay un motivo para ello. Según la jurisprudencia de ese país, partiendo del estado de la técnica más cercano (primera etapa) y tal vez mediante razonamientos derivados del segundo documento, es necesario examinar si un experto en la materia podría haber solucionado (el método de "podría haber") el problema objetivo (segunda etapa) con la ayuda de los recursos habituales que tiene a su disposición o conforme a un avance extraordinario que esté a su alcance, o incluso mediante cierto trabajo intelectual, basado en experimentos sencillos relacionados con las actividades en el ámbito de investigación correspondiente. Este método de "podría haber" se complementa con el método de "habría". Según el Tribunal Federal de Suiza, es necesario examinar si el estado de la técnica "contiene información que incitaría al experto en la materia, al enfrentarse a este problema técnico, a modificar o adaptar el estado de la técnica para llegar al mismo resultado que la invención".

---

<sup>83</sup> Sala de Recursos de la OEP, T 606/89.

<sup>84</sup> Sala de Recursos de la OEP, T 2/83.

<sup>85</sup> Tribunal Federal de Suiza, 18 de julio de 2013, Dispositivo de recogida de muestras de líquidos I + II, 2/2004, pág. 111 y ss.

72. En tanto que miembro del Convenio sobre la Patente Europea, en Turquía prevalece la aceptación del enfoque problema-solución para evaluar la actividad inventiva de forma objetiva y previsible. Este enfoque ha sido aplicado por los tribunales especializados en P.I. en todo el país en muchas sentencias, que han sido aprobadas por la 11ª Cámara Civil del Tribunal Supremo<sup>86</sup>.

73. Al tiempo que se aplica el mismo enfoque problema-solución, en las directrices establecidas por la Oficina de Patentes de Suecia se enuncian de forma pormenorizada las etapas que se han de seguir para evaluar la actividad inventiva<sup>87</sup>. Estas etapas son las siguientes:

i) *Determinar el problema o los problemas que el solicitante especifica en la solicitud*

La primera etapa, o sea, la exposición del problema según el solicitante, es el preámbulo para el análisis de la actividad inventiva, pero no forma parte del enfoque problema-solución.

ii) *Determinar el estado de la técnica más cercano según aparece tras la búsqueda de novedad*

La cuestión decisiva es si el experto hubiera elegido el documento como punto de partida para llegar a la solución del problema señalado. Si existen varios documentos, y cada uno de ellos podría constituir el estado de la técnica más cercano, a menudo conviene examinarlos todos aplicando el método problema-solución.

iii) *Determinar la diferencia entre la materia reivindicada y el estado de la técnica más cercano*

Es fundamental contemplar todas las diferencias, aunque no todas podrán servir para la formulación del problema objetivo.

iv) *Analizar y presentar los efectos técnicos logrados gracias a esas diferencias*

Los efectos técnicos han de deducirse de la solicitud, ya sea directamente o mediante el conocimiento corriente del experto en la materia.

v) *Formular el problema objetivo, a saber, el problema resuelto por las diferencias entre lo que se especifica en la reivindicación y lo que aparece en el estado de la técnica más cercano*

Si las diferencias entre la reivindicación y el estado de la técnica más cercano no conllevan ningún efecto adicional, además del que corresponde al estado de la técnica más cercano, se formula el problema en tanto que manera de hallar una solución alternativa.

vi) *Si se encuentra la solución del problema objetivo en otro documento, explicar la razón por la que el experto en la materia consideró que era lógico combinar los dos documentos*

---

<sup>86</sup> Por ejemplo, la sentencia del 4º Tribunal Civil de derechos de propiedad intelectual e industrial de Estambul que aplica el "enfoque problema y solución" fue aprobada por la sentencia de la 11ª Cámara Civil del Tribunal Supremo el 15 de diciembre de 2011, Nº 2009/15129 E., 2011/17113 K.

<sup>87</sup> Directrices de búsqueda y examen PRV, RL B5:2.5.2.

La solución o la propuesta de solución no tiene que hallarse forzosamente en el estado de la técnica más cercano. Podría figurar en otro documento o formar parte del conocimiento corriente del experto en la materia. Si la solución del problema se encuentra en otro documento, se debería explicar por qué el experto en la materia combinó los dos documentos. Si ambos documentos pertenecen al mismo ámbito tecnológico o a ámbitos conexos, basta con señalarlo. Más alejados están los documentos, en cuanto a la tecnología, más importante es que el razonamiento sea claro y detallado.

vii) *Exponer la forma en que el experto en la materia actuará para resolver el problema objetivo a partir del estado de la técnica más cercano*

c) El enfoque problema-solución de cuatro etapas

74. En algunos países las etapas ii) y iii) del enfoque problema-solución de cinco etapas se combinan en una sola. Por consiguiente, aplican un enfoque de cuatro etapas que es, en esencia, la misma metodología utilizada por el enfoque problema-solución de tres etapas o de cinco etapas. Por ejemplo, en el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención de la Comunidad Andina<sup>88</sup> se señala que para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Este consta de las siguientes etapas:

- i) identificación del estado de la técnica más cercano;
- ii) identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad;
- iii) definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano;
- iv) evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

75. En la etapa iii), la diferencia, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representa la solución al problema técnico en cuestión. Por lo tanto, la pregunta es qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano.

76. En lo que respecta a la etapa iv), la pregunta es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto, existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la reivindicación.

77. En el Manual se señala que, en resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones: i) de plantearse el problema, ii) de resolverlo en la forma en que se reivindica, iii) de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

---

<sup>88</sup> Sección 10.2 del Manual Andino. Además, en el párrafo 13.2.g del Manual se enuncian los siguientes procedimientos: i) definir el estado de la técnica más próximo. Dicha determinación se efectuará en función de antecedentes que resuelvan el mismo problema y a falta de ello, de los antecedentes que compartan el mayor número de características técnicas; ii) identificar las características diferentes respecto al estado de la técnica más próximo; iii) evaluar si la existencia de la característica técnica diferencial para solucionar el problema es evidente o no para un experto en la materia; y iv) evaluar si existe una indicación en otro documento que sugiera al técnico medio en la materia la posibilidad de combinar la enseñanza del documento más próximo con el segundo, para llegar a la solución propuesta.

78. De igual modo, el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana prevé el mismo método para la evaluación del nivel inventivo<sup>89</sup>.

d) El enfoque problema-solución en México

79. Según el documento presentado por México, en la práctica, la oficina de patentes de su país determina la actividad inventiva siguiendo el método problema-solución. En ese país se aplica la siguiente metodología:

- i) determinar en qué consiste la invención, cuáles son los medios esenciales de la misma, cuáles son las características técnicas de la invención, apreciar las ventajas técnicas que aporta el conocimiento en el campo técnico, la solución técnica al problema expuesto a resolver;
- ii) definir el campo técnico de la invención y así establecer, quién es el técnico en la materia;
- iii) Definir el documento o los documentos del estado de la técnica más cercanos, siendo aquellos que divulgan la mayoría de las características esenciales de la invención o las más cercanas;
- iv) definir cuál o cuáles son las características que no han sido divulgadas, es decir, aquellas que le confieren novedad a la invención;
- v) determinar si éstas últimas se deducen o no directamente por el técnico en la materia de las enseñanzas del estado de la técnica y aplicando sus habilidades profesionales cotidianas.

#### Características distintivas

80. En algunas jurisdicciones, se adopta un enfoque similar, pero se hace hincapié en las características distintivas de la invención reivindicada que conduce a los resultados técnicos. Por ejemplo, en Belarús<sup>90</sup>, la Federación de Rusia y la Organización Eurasiática de Patentes (EAPO)<sup>91</sup> se aplica la metodología siguiente:

- i) la identificación del sustituto análogo más cercano a la invención reivindicada (prototipo);
- ii) la identificación de las características que distinguen a la invención reivindicada del prototipo;
- iii) la identificación de las soluciones del estado de la técnica que coinciden con las características distintivas de la invención reivindicada;
- iv) el análisis de las soluciones del estado de la técnica a fin de establecer hasta qué punto las características que coinciden con las características distintivas de la invención reivindicada dieron lugar al resultado técnico especificado por el solicitante.

<sup>89</sup> Manual de América Central, apartado 7.2.1.

<sup>90</sup> Párrafo 469 del capítulo 40 del Reglamento relativo al procedimiento de presentación de una solicitud de patente de invención, la realización del examen y la adopción de decisiones sobre la base de los resultados del examen.

<sup>91</sup> Párrafo 5.8 del Reglamento para reunir, presentar y examinar las solicitudes de patentes eurasiáticas en la Organización Eurasiática de Patentes.

81. Por consiguiente, se considera que una invención entraña actividad inventiva si el experto en la materia no puede detectar soluciones conocidas con unas características que coincidan con las características distintivas de la invención. Asimismo, se considera también que la invención entraña actividad inventiva si se detectan soluciones conocidas correlativas, pero no se confirma el conocimiento del efecto de las características distintivas en el resultado técnico reivindicado por el solicitante.

82. Según las Directrices de la EAPO, si la solución es conocida, se evaluará también, desde la perspectiva de un experto en la materia, en qué medida es lógico utilizarla para resolver el problema concreto formulado en la solicitud. Además, se pueden utilizar una o varias fuentes de información para confirmar que se conoce la influencia de las características distintivas de la invención reivindicada en el resultado técnico reivindicado por el solicitante. Se aceptarán los argumentos basados en el conocimiento general común en el ámbito técnico sin especificar las fuentes de información.

83. En la Oficina de Patentes de la Federación de Rusia, además de la metodología anterior relativa a las características distintivas, se utiliza el enfoque problema-solución. Los examinadores de ese país tienen derecho a elegir el método de examen más idóneo.

### China

84. De conformidad con el artículo 22.3 de la Ley de Patentes de la República Popular China, el criterio predominante para el requisito de actividad inventiva es que la invención “tenga características sustantivas destacadas” y “constituya un progreso notable” respecto del estado anterior de la técnica, lo que significa que la invención puede producir efectos técnicos ventajosos.

85. La frase “que la invención tenga características sustantivas destacadas” significa que la invención reivindicada no es evidente en comparación con el estado de la técnica. Generalmente, los examinadores de patentes realizan las tres etapas siguientes para determinar si una invención reivindicada es evidente en comparación con el estado de la técnica<sup>92</sup>.

i) Determinar el estado de la técnica más cercano

86. El estado de la técnica más cercano hace referencia a la solución técnica en el estado de la técnica que tiene una relación más estrecha con la invención reivindicada. Podría ser, por ejemplo, una tecnología existente en el mismo ámbito técnico que la invención reivindicada, y sus problemas técnicos que se han de resolver, sus efectos técnicos o su utilización prevista son los más cercanos a la invención reivindicada y/o ha divulgado la mayor cantidad de características técnicas de dicha invención. El estado de la técnica más cercano puede ser también una tecnología existente que, pese a pertenecer a un ámbito técnico distinto del de la invención reivindicada, es capaz de realizar la función de la invención y ha divulgado el mayor número de características técnicas de esta. En la determinación del estado de la técnica más cercano, primero se tendrá en cuenta el estado de la técnica en el mismo ámbito técnico o en uno similar.

ii) Determinar las características distintivas de la invención y el problema técnico resuelto por la invención

87. El examinador analizará objetivamente y definirá el problema técnico resuelto por la invención. Con este propósito, el examinador determinará, en primer lugar, las características

---

<sup>92</sup> Parte II, capítulo 4, sección 3 de las Directrices de examen de solicitudes de patente de China.

distintivas de la invención reivindicada en comparación con el estado de la técnica más cercano, y definirá a continuación el problema técnico que la invención resuelve sobre la base del efecto técnico de las características distintivas. En ese aspecto, el problema técnico resuelto por la invención es la tarea técnica de mejorar el estado de la técnica más cercano para lograr un efecto técnico más eficaz.

- iii) Determinar si la invención reivindicada resulta evidente para el experto en la materia

88. En esta etapa, a partir del estado de la técnica más cercano y el problema técnico que la invención resuelve, el examinador emitirá su opinión sobre si la invención reivindicada es evidente o no para un experto en la materia.

#### Reivindicaciones que abarcan aspectos técnicos y no técnicos

89. Habida cuenta de que determinadas metodologías hacen hincapié en los efectos técnicos y los problemas técnicos, algunas oficinas de patentes que las aplican proporcionan orientaciones sobre la evaluación de la actividad inventiva en las invenciones que comprenden aspectos técnicos y no técnicos. En general, al examinar la actividad inventiva de una invención que contiene aspectos técnicos y no técnicos (por ejemplo, reglas de cálculo, sistemas para realizar actividades intelectuales), se ha de evaluar toda la materia, puesto que los atributos no técnicos pueden influir en los efectos técnicos<sup>93</sup>. No es admisible subdividir la materia de una invención, ni limitar el examen de la actividad inventiva a la parte que representa los aspectos técnicos<sup>94</sup>.

90. Sin embargo, en algunos países la actividad inventiva se basa solo en los aspectos técnicos expuestos en la reivindicación. No se tendrá en cuenta el contenido no técnico cuando no tenga ninguna relación con la técnica, y no contribuya, ni siquiera indirectamente, a delinear la característica técnica de la materia reivindicada<sup>95</sup>. Para evaluar la actividad inventiva, solo se deben tomar en consideración aquellas instrucciones que determinen la solución del problema técnico por medios técnicos o, al menos, influyan en dicha solución<sup>96</sup>.

91. En las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes se expone la forma de aplicar el enfoque problema-solución a esta clase de reivindicaciones, en particular para invenciones realizadas mediante computadora, de la siguiente forma:

- i) se definen los aspectos no técnicos de la reivindicación. De los aspectos no técnicos expuestos en las reivindicaciones y la descripción se deriva la "especificación de requisitos"<sup>97</sup> para informar al experto en la materia sobre el concepto no técnico;

---

<sup>93</sup> Véanse los documentos presentados por Alemania y Turquía.

<sup>94</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 4 de febrero de 1992 - X ZR 43/91 - Tauchcomputer - GRUR 1992, 430.

<sup>95</sup> Tribunal Federal de Patentes de Alemania, 24 de mayo de 2004 - X ZB 20/03 - Elektronischer Zahlungsverkehr - GRUR 2004, 664.

<sup>96</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 26 de octubre de 2010 - X ZR 47/07 – Wiedergabe topografischer Informationen - GRUR 2011, 125. Véanse también las Directrices de búsqueda y examen de patentes (Croacia), Parte B7.7.

<sup>97</sup> Cuando en los aspectos de una reivindicación se define una meta que se ha de alcanzar en el ámbito no técnico y, por tanto, no influyen en el carácter técnico de la invención, está justificado que esta meta figure en la formulación del problema técnico objetivo como una "especificación de requisitos" (es decir, la descripción completa del comportamiento del sistema que se desarrollará), que se proporciona al experto en la materia técnica como parte del marco del problema técnico que se ha de resolver, en especial, como una limitación que se ha de respetar. Si no se encuentra este problema técnico objetivo, la materia reivindicada no satisface, como mínimo, el requisito de actividad inventiva porque no existe una aportación técnica a la materia y, por este motivo, se rechazará la reivindicación. Véanse las Directrices de examen de la OEP, G-VII 5.4.1.



- ii) se selecciona el estado de la técnica más cercano sobre la base de los aspectos técnicos de la materia reivindicada y la descripción conexa;
- iii) a partir del estado de la técnica más cercano se determinan las diferencias:
  - a) si no hay ninguna (ni siquiera diferencias no técnicas), se formula una objeción en virtud del Artículo 54 [novedad];
  - b) si las diferencias no tienen carácter técnico, debe formularse una objeción en virtud del Artículo 56 [actividad inventiva]. La materia reivindicada no puede entrañar actividad inventiva si no hay una aportación a la técnica;
  - c) si las diferencias incluyen aspectos técnicos, primero, se formula el problema técnico objetivo teniendo en cuenta la especificación de requisitos. La solución del problema técnico objetivo debe abarcar los aspectos técnicos de las diferencias detectadas. Segundo, si la solución del problema técnico es evidente para el experto en la materia, se formula una objeción en virtud del Artículo 56 [actividad inventiva].

## NIVEL DE ACTIVIDAD INVENTIVA

92. El título de este capítulo puede inducir a error puesto que la cuestión de si una invención entraña una actividad inventiva (no evidencia) no es cuantitativa. La determinación de la actividad inventiva es un examen cualitativo totalmente objetivo. Un examinador de patentes no examina el nivel de actividad inventiva de la invención en cuestión, sino la presencia (o ausencia) de dicha actividad.

93. En el presente documento se abordan los principios conceptuales de elevado nivel que podrían ayudar a comprender la actividad inventiva. Con objeto de aplicar de forma coherente dichos conceptos a cada caso específico, los tribunales y las oficinas de patentes han elaborado varios indicadores, motivos o fundamentos que sirven de ejemplo y que pueden utilizar los examinadores de patentes y otras personas para demostrar la presencia o ausencia de actividad inventiva. Debido a la complejidad de la cuestión, en este documento se analizan esos indicadores, motivos o fundamentos de forma no exhaustiva sin entrar en detalles. Además, en algunos países se han elaborado directrices para determinadas clases de invenciones (por ejemplo, las invenciones de selección), ciertos tipos de reivindicación (por ejemplo, reivindicaciones independientes y dependientes o distintas categorías de reivindicación) o invenciones en determinados ámbitos técnicos (por ejemplo, biotecnología, medicamentos o invenciones realizadas mediante computadora). En el presente documento no se tratan estas cuestiones específicas.

### “Obvio” o “evidente”

94. En muchos países, una invención no entraña actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la invención resulta evidente para el experto en la materia o, a su juicio, se deriva de manera obvia o evidente del estado de la técnica<sup>98</sup>. En una reducida cantidad de

---

<sup>98</sup> En numerosos países, la carencia de actividad inventiva se define, aplicando el concepto de obvio o evidente, de la siguiente forma: “se deduce del estado de la técnica de un modo evidente u obvio” (Brasil); “puede ser deducida por un experto en la materia de forma evidente” (Argentina, Uruguay); “resulta obvia o se deriva de manera evidente del estado de la técnica” (Bolivia, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá); “resulta del estado de la técnica de una manera evidente” (España, Suiza); “se deduce de un modo evidente del estado de la técnica” (Letonia); “La invención deberá ser el resultado de una actividad inventiva. La actividad inventiva consiste en un proceso creativo cuyos resultados no serían deducidos de un modo evidente del

países, aunque en las definiciones de actividad inventiva no se utiliza el término “obvio” o “evidente”, en la práctica, el concepto de evidencia constituye el meollo de la evaluación de la actividad inventiva. Por ejemplo, en tanto en China el criterio predominante<sup>99</sup> para el requisito de actividad inventiva es que la invención “tenga características sustantivas destacadas” y “constituya un progreso notable” respecto del estado anterior de la técnica<sup>100</sup>, en las Directrices de examen de solicitudes de patente se aclara que la frase “que la invención tenga características sustantivas destacadas” significa que la invención reivindicada no es evidente para un experto en la materia, en comparación con el estado de la técnica. En las legislaciones de los países nórdicos<sup>101</sup> se explica que el requisito de actividad inventiva se refiere a una invención que difiere, en su esencia, del estado de la técnica. Sin embargo, en la práctica, estos países utilizan el enfoque problema-solución en virtud del cual se evalúa si la invención reivindicada habría sido evidente para un experto en la materia. Por consiguiente, en la gran mayoría de países, la pregunta pertinente para determinar la presencia o ausencia de actividad inventiva podría ser la siguiente: ¿qué se entiende por ser “evidente” para un experto en la materia?

95. A un nivel muy elevado, el concepto de "evidencia" entraña en muchos países la idea de que la invención reivindicada no va más allá del progreso normal de la tecnología que alcanzaría un experto en la materia, sino que se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica<sup>102</sup>. Expresado de otro modo, el progreso alcanzado en la invención reivindicada no implica el ejercicio de ninguna habilidad o capacidad más allá de la que se esperaría del experto en la materia. Por ejemplo, en Austria, se observa que no hay evidencia cuando una invención se desvía del amplio camino de soluciones tecnológicas posibles o constituye un cambio de los paradigmas en el ámbito tecnológico específico, y recorre un nuevo camino más allá de las formas habituales que un experto en la materia habría encontrado y seleccionado. No se puede responder de forma afirmativa a la pregunta sobre la evidencia solo porque la enseñanza de la invención podría haber sido desarrollada por un experto en la materia: es necesario que dicho experto haya tenido un motivo para realizar la invención<sup>103</sup>. En las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT<sup>104</sup> se adopta también este concepto.

96. En relación con el enfoque problema-solución, la evidencia generalmente se describe de la siguiente manera: la invención reivindicada es evidente si existe alguna enseñanza en el estado de la técnica en su totalidad que incitaría o motivaría al experto en la materia, enfrentado al problema técnico, a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano, llegando, de esa forma, a un resultado que entrara dentro de los términos de la reivindicación y logrando los mismos resultados que la invención. Debe existir una vinculación directa entre el problema técnico que se pretende abordar y la solución que se propone a tal problema<sup>105</sup>. Por ejemplo, en las Directrices de examen de China se señala que en el curso de la evaluación de la actividad inventiva, se ha de determinar si existe o no motivación técnica en el estado de la

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

estado de la técnica por un técnico en la materia” (México); “es el resultado de una actividad inventiva y no se deriva de manera evidente del estado de la técnica” (Argelia, Países Bajos).

<sup>99</sup> Artículo 22.3 de la Ley de Patentes de la República Popular China.

<sup>100</sup> La frase “que la invención constituya un progreso notable” significa que la invención puede producir un efecto técnico ventajoso si se compara con el estado de la técnica. Por ejemplo, la invención ha subsanado los defectos de la tecnología existente, o ha aportado una solución técnica distinta para resolver un problema técnico.

<sup>101</sup> Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

<sup>102</sup> Instructivo. Examen de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad, Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia), apartado 2.13.3. Véanse también las Directrices de Dinamarca, España y Portugal, la OEP y el documento presentado por Marruecos.

<sup>103</sup> (Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 30 de abril de 2009 - Xa ZR 92/05 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung - GRUR 2009, 746).

<sup>104</sup> Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, párrafo 13.03.

<sup>105</sup> Directrices de examen y procedimiento de registro de patentes de Chile.

técnica para aplicar las características distintivas al estado de la técnica más cercano y resolver el problema técnico existente (es decir, el problema técnico resuelto por la invención), y dicha motivación induciría al experto en la materia, enfrentado al problema técnico, a mejorar el estado de la técnica más cercano, y llegar, de esa forma, al resultado de la invención reivindicada. Si existiese esa motivación técnica en el estado de la técnica, la invención es evidente y, por lo tanto, carecería de características sustantivas destacadas.

97. En numerosos países, los tribunales o las oficinas de patentes han elaborado varios indicadores para esclarecer el concepto de evidencia (véase *infra*).

#### La invención en su conjunto

98. Al considerar la evidencia, la cuestión que se plantea no es si la diferencia entre el estado de la técnica y la invención reivindicada resulta evidente, sino si la invención reivindicada en su conjunto habría sido evidente<sup>106</sup>. No basta con llegar a la conclusión de que una invención reivindicada es evidente debido simplemente a que las partes de la reivindicación, consideradas por separado, sean conocidas o se haya comprobado que son evidentes<sup>107</sup>.

#### La referencia al estado de la técnica en su totalidad

99. Si bien el análisis de qué constituye el estado de la técnica para la evaluación de la actividad inventiva va más allá del alcance del presente estudio, en la determinación del estado de la técnica correspondiente se debe tomar en cuenta la referencia al estado de la técnica en su totalidad antes de la fecha pertinente, que abarca los conocimientos generales al alcance del experto en la materia, así como la técnica conocida y el conocimiento general común.

#### Examen retrospectivo y análisis *ex post facto*

100. Es importante evitar el uso del examen retrospectivo para evaluar la presencia o ausencia de actividad inventiva. Tras la creación de una nueva invención, los examinadores de patentes realizan la búsqueda y el examen del estado de la técnica. De esa forma, al evaluar la invención reivindicada, el examinador tiene ante sí la información acerca de la nueva invención y del estado de la técnica. En numerosos casos, la nueva invención consiste en mejorar las invenciones que ya existían. Por lo tanto, a menudo es posible mostrar cómo se podría llegar, en teoría, a la nueva invención, partiendo de algo conocido mediante un conjunto de etapas aparentemente fáciles. Se ha de evitar este análisis *ex post facto* al evaluar la evidencia de la invención reivindicada. Los examinadores deben esforzarse intelectualmente para colocarse en la situación que el experto en la materia ha tenido que enfrentar cuando no se conocía la invención. La enseñanza o la sugerencia que orienta al experto en la materia para llegar a la invención reivindicada se ha de encontrar en el estado de la técnica y en el conocimiento general común puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad). Estas sugerencias o enseñanzas no se basarán en la información divulgada por el solicitante.

101. La mera simplicidad de la invención no significa que carezca de actividad inventiva<sup>108</sup>. Asimismo, las circunstancias específicas por las que el inventor desarrolló la invención no son pertinentes para la evaluación de la actividad inventiva. El hecho de que el inventor creara la invención en un ámbito que esté muy alejado de su propio campo de especialización, o que el

---

<sup>106</sup> Manual Andino; Manual de procedimiento para el examen de patentes (MPEP) (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América).

<sup>107</sup> Manual de prácticas y procedimiento de la Oficina de Patentes de la India, 08.03.03.

<sup>108</sup> Véanse los documentos presentados por, por ejemplo, Israel, el Kirguistán y Singapur.

investigador haya desarrollado la invención sin conocer el estado de la técnica específico no influyen en la evaluación de la actividad inventiva<sup>109</sup>.

#### Combinación de las enseñanzas derivadas del estado de la técnica

102. A diferencia de la determinación de la novedad, al evaluar la evidencia, se pueden combinar las enseñanzas de dos o más elementos del estado de la técnica, pero solamente cuando el contenido de dichos elementos probablemente llevaría al experto en la materia a combinarlos: por ejemplo, existe una base fundamentada que lleve a pensar que el experto asociaría dichos elementos, o éstos son relativamente pertinentes al problema con el que se relaciona la invención. No se puede combinar enseñanzas de dos o más documentos, excepto cuando uno ellos induce al lector a estudiar el otro<sup>110</sup>. El simple hecho de que las características individuales de la invención reivindicada resulten conocidas o evidentes no supone la evidencia de la invención reivindicada en la que se combinan dichas características que se complementan en los efectos que producen<sup>111</sup>.

103. Sin embargo, si no existiera una relación funcional entre las características individuales de la invención reivindicada, se trataría simplemente de una yuxtaposición de características que destruiría la no evidencia de la invención reivindicada, a menos que se encontraran otros motivos que justificaran la no evidencia<sup>112</sup>.

104. Es posible combinar una cantidad razonable de los documentos citados para probar la no evidencia de la invención reivindicada. Cuantas más publicaciones sea necesario combinar para llegar a la materia reivindicada, menos clara es la evidencia de la invención reivindicada<sup>113</sup>. Según las Directrices de examen de la OEP, el hecho de que deba combinarse más de una publicación referente al estado de la técnica con el estado de la técnica más cercano para obtener la combinación de características puede ser el indicio de la presencia de actividad inventiva, por ejemplo, si la invención reivindicada no constituye una mera suma de características.

105. En las Directrices de examen de Israel se establece que la motivación para combinar las enseñanzas de distintas publicaciones sobre el estado de la técnica para resolver el problema planteado se puede demostrar, entre otros, en los siguientes casos: i) en la publicación referente al estado de la técnica se hace expresa referencia a otra publicación; ii) en la publicación referente al estado de la técnica se menciona de forma indirecta determinado elemento de la invención reivindicada que falta, pero que se divulga en otra publicación; o iii) en la publicación referente al estado de la técnica se da a conocer, en términos generales, una materia similar a la invención reivindicada, pero el elemento que falta se divulga específicamente en otra publicación.

106. En los Estados Unidos de América, para responder a las indagaciones de los hechos del asunto *Graham*, se han de enunciar las siguientes observaciones:

- i) la observación de que existía alguna enseñanza, sugerencia o motivación, ya sea en las propias referencias o en los conocimientos que, por lo general, están a disposición

---

<sup>109</sup> Véase el documento presentado por Singapur.

<sup>110</sup> Institut Pasteur & Anor c. Genelabs Diagnostics & Anor [2000] SGHC 53.

<sup>111</sup> En las Directrices de examen de la OEP se explica que el conjunto de características técnicas se considera como una combinación de características si la interacción funcional entre las características logra un efecto técnico combinado distinto a (por ejemplo, mayor que) la suma de los efectos técnicos de las características individuales.

<sup>112</sup> Véanse, por ejemplo, el Manual Andino, el Manual de América Central y las Directrices de búsqueda y examen de patentes (Croacia).

<sup>113</sup> Véase el documento presentado por Israel.

de un experto en la materia, que llevaba a modificar la referencia o combinar las enseñanzas derivadas de la referencia;

- ii) la observación de que existía una expectativa razonable de éxito; y
- iii) cualesquiera fuesen las observaciones adicionales basadas en las indagaciones de los hechos en el asunto *Graham* que pudieran ser necesarias, teniendo en cuenta los hechos del asunto objeto de examen, explicar la conclusión de evidencia.

El fundamento que sustenta la conclusión de que la reivindicación había sido evidente es que “el experto en la materia hubiera estado motivado para combinar el estado de la técnica con objeto de lograr la invención reivindicada, y si hubiera habido una expectativa razonable de éxito al hacerlo”<sup>114</sup>.

107. En el asunto *KSR International Co. c. Teleflex Inc. (KSR)*, 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007), 41(I), el Tribunal Supremo expuso un enfoque flexible a fin de aportar los motivos para determinar la evidencia de la invención, y cambió la norma anterior en virtud de la cual para modificar el estado de la técnica se requería un motivo explícito para combinar múltiples referencias del estado de la técnica con objeto de que en ellas se expusieran todos los elementos de la reivindicación. En cambio, en el enfoque recogido en el asunto *KSR*, no se exige “un indicio o sugerencia específica en una referencia precisa” para justificar la combinación de varias referencias del estado de la técnica y, en su lugar, solo se requiere la explicación fundamentada que evita generalizaciones concluyentes.

108. En el análisis del asunto *KSR* se plantean varias cuestiones relacionadas con la determinación de si una reivindicación es o no evidente. Una de las cuestiones es si la referencia en la que se basa el examinador procede de una técnica análoga o no<sup>115</sup>. En virtud del artículo 103 del título 35 del Código de los EE.UU., para utilizar de forma apropiada una referencia en el rechazo de la evidencia, la referencia debe ser una técnica análoga a la invención reivindicada. El examinador ha de determinar qué se entiende por “estado de la técnica análogo” a efectos de analizar la evidencia de la materia en cuestión. En el marco del análisis, toda necesidad o problema conocido en el ámbito de actividad, en el momento de la invención, y mencionado en la solicitud de patente puede constituir un motivo para combinar los elementos de la manera solicitada. Ello no requiere que la referencia proceda del mismo ámbito de actividad que la invención reivindicada, teniendo en cuenta la instrucción del Tribunal Supremo en el asunto *KSR* relativa a que “cuando una obra está disponible en un ámbito de actividad, los incentivos de diseño y otras fuerzas del mercado pueden provocar variaciones de esta, ya sea en el mismo ámbito o en uno distinto”. En resumen, una referencia es una técnica análoga a la invención reivindicada si: i) la referencia procede del mismo ámbito de actividad que la invención reivindicada (incluso aunque trate un problema diferente); o ii) la referencia es relativamente pertinente al problema que aborda el inventor (incluso aunque no sea el mismo ámbito de actividad que la invención reivindicada).

109. Del mismo modo, en las Directrices de examen de la OEP se aclara que, al determinar si sería lógico combinar dos o más informaciones divulgadas diferentes, el examinador ha de tomar en consideración, en especial, lo siguiente: i) si por el contenido de la información divulgada es probable que el experto en la materia, al enfrentarse al problema que la invención resuelve, las combine; ii) si las informaciones divulgadas proceden de ámbitos técnicos similares, próximos o alejados; iii) la combinación de dos o más partes de la misma información divulgada sería lógica si existe un fundamento razonable para que el experto en la materia las vincule entre sí. Normalmente, sería lógico combinar la enseñanza derivada de uno o más documentos con el conocimiento general común de la técnica. En términos generales,

---

<sup>114</sup> MPEP 2143.G.

<sup>115</sup> MPEP capítulo 2141.01(a).

también debería ser lógico combinar dos documentos cuando uno de ellos contenga una referencia clara e inequívoca al otro<sup>116</sup>.

110. Resumiendo, muchos países adoptan una línea de razonamiento y lógica similar para determinar la actividad inventiva, que se reproduce, a nivel más elevado, en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT de la siguiente forma: La invención en su conjunto es evidente si, en la fecha pertinente, cualquier elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales habrían incitado o impulsado al experto en la materia a reemplazar, combinar o modificar las enseñanzas de uno o varios de esos elementos con una razonable esperanza de éxito para llegar a la invención reivindicada<sup>117</sup>.

#### Motivos o fundamentos a modo de ejemplo

111. En la aplicación a cada caso concreto del requisito de actividad inventiva (evidencia) estipulado en la legislación, los tribunales nacionales han elaborado varios fundamentos para respaldar la conclusión acerca de la existencia o no de evidencia. Por otro lado, en sus directrices administrativas, muchos países proporcionan motivos o indicadores no exhaustivos a modo de ejemplo, junto con ejemplos técnicos (ya sea reales o hipotéticos) que muestran la forma en que se pueden utilizar los motivos o indicadores para confirmar una conclusión de evidencia/no evidencia. No obstante, esos ejemplos sirven a título ilustrativo y deben entenderse como una mera guía para examinadores o expertos en patentes en general.

112. Si bien las explicaciones pormenorizadas de estos motivos o fundamentos a modo de ejemplo van más allá del alcance del presente documento, en algunas directrices se incluyen los siguientes fundamentos como ejemplos de motivos que podrían utilizarse para demostrar la falta de actividad inventiva:

- i) la mera sustitución de un elemento conocido por otro para obtener resultados previsibles o el intercambio de un material por otro conocido que tiene efectos similares;
- ii) la utilización de una técnica conocida para mejorar productos, procesos o dispositivos similares de la misma forma;
- iii) el reemplazo de un medio por otro equivalente;
- iv) la extrapolación simple y directa de hechos conocidos, como cambio de tamaño, forma o proporción, sin ningún efecto inesperado;
- v) la aplicación de una técnica conocida o una modificación funcional a un producto conocido listo para ser perfeccionado, a fin de obtener resultados previsibles por un experto en la materia; y
- vi) la selección entre distintas posibilidades alternativas sin ningún efecto inesperado.

113. Además, por lo general, en muchos países también se toman en cuenta las ventajas técnicas de la invención reivindicada respecto del estado de la técnica<sup>118</sup>.

114. En varias directrices se proporcionan explicaciones más concisas respecto de clases especiales de invenciones. Por ejemplo, en relación con la nueva utilización de soluciones técnicas conocidas, en las Directrices de Bulgaria se señala que “la aplicación de soluciones

---

<sup>116</sup> Véanse también las Directrices de examen de patentes de Viet Nam.

<sup>117</sup> Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, apartado 13.09.

<sup>118</sup> Por ejemplo, Bulgaria, Croacia, Japón, Portugal, la República de Corea, Singapur y la EAPO.

técnicas ya conocidas en una técnica determinada entraña actividad inventiva cuando presenta nuevas propiedades para su uso con una finalidad distinta, y ese uso solo es posible mediante un ajuste adecuado que no es evidente<sup>119</sup>. Del mismo modo, los tribunales de Israel han dictaminado que una nueva utilización de un producto conocido que implique la superación de dificultades especiales puede servir de fundamento de la actividad inventiva, siempre que no sea similar a una utilización conocida<sup>120</sup>.

115. Cabe citar otro ejemplo relativo a las invenciones relacionadas con compuestos, en las directrices de algunos países se estipula que las invenciones siguientes cumplen el requisito de actividad inventiva: i) un método para obtener distintos compuestos conocidos (tipo o grupo) con una estructura definida, que está basado en una nueva reacción para el tipo o el grupo de compuestos, o en una reacción conocida para el tipo o el grupo de compuestos cuyas características no se conocen; ii) una formulación compuesta de, como mínimo, dos componentes conocidos que tienen un efecto sinérgico, algo que no se puede lograr a partir del estado de la técnica (es decir, poniendo de manifiesto las propiedades de ambos componentes, pero los indicadores cualitativos de al menos una de las propiedades en cuestión sobrepasa a los indicadores de las propiedades de cada uno de los componentes); iii) un compuesto específico, que si bien está dentro de la fórmula estructural general de un grupo de compuestos conocidos, no se ha definido como obtenido o investigado de forma específica y, al mismo tiempo, exhibe propiedades del grupo cualitativas y/o cuantitativas nuevas y desconocidas<sup>121</sup>.

#### Indicadores secundarios

116. Numerosos países han elaborado varios indicadores que se pueden tener en cuenta para la evaluación positiva de la evidencia. El peso que se ha de dar a estos indicadores depende de cada caso específico, y el solo hecho de que el solicitante haya presentado pruebas no significa que estas determinen la cuestión de la evidencia<sup>122</sup>. Tal vez solo en casos específicos suponen un incentivo para hacer un análisis especialmente crítico de la evidencia de las invenciones<sup>123</sup>.

117. Entre esos indicadores, que se encuentran en más un país, figuran los siguientes:

- la invención reivindicada responde a una necesidad identificada desde hace tiempo (otros inventores han de haber intentado atender las necesidades)<sup>124</sup>;
- otros inventores han intentado resolver el problema, aunque sin lograrlo, o la invención reivindicada supera dificultades técnicas que no se pueden superar por otros medios<sup>125</sup>;
- la invención reivindicada tiene un éxito comercial particular o hace gala de una importancia económica significativa<sup>126</sup>;

<sup>119</sup> Art 53(6) de las Directrices para la redacción, la presentación y el examen de las solicitudes de patente de Bulgaria.

<sup>120</sup> L.M. Lipski Inc c. Nathan Manor, CA 314/77; Lamplast Ltd. c. Eliezer Berckman, CA 804/89 (11.3.1002).

<sup>121</sup> Véase, por ejemplo, el Reglamento de tramitación de la solicitud para una invención y la solicitud para un modelo de utilidad de Ucrania, Parte 6.5.3; y el Reglamento para reunir, presentar y examinar las solicitudes de patentes eurasiáticas de la EAPO en la Organización Eurasiática de Patentes, párrafo 5.8.

<sup>122</sup> MPEP 2141, II.

<sup>123</sup> Véase el documento presentado por Alemania.

<sup>124</sup> Por ejemplo, Alemania, Australia, Bulgaria, China, Croacia, Ecuador, los Estados Unidos de América, Guatemala, Israel, la República de Corea, la República Dominicana, Singapur, la EAPO y la OEP. Véanse asimismo el Manual Andino y el Manual de América Central.

<sup>125</sup> Por ejemplo, Alemania, Australia, Eslovaquia, los Estados Unidos de América y Guatemala. Véanse asimismo el Manual Andino y el Manual de América Central.

<sup>126</sup> Por ejemplo, Austria, Bulgaria, China, Croacia, los Estados Unidos de América, Guatemala, Israel, Japón, la República de Corea, Singapur, la OEP y la EAPO. En las Directrices de China, el Japón, la República de

- el estado de la técnica apartaría al experto en la materia de la invención reivindicada, es decir, el inventor ha dejado de lado un prejuicio científico<sup>127</sup>;
- la originalidad de la solución que aporta la invención reivindicada, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva<sup>128</sup>;
- la invención reivindicada da lugar a un resultado o efecto técnico imprevisto<sup>129</sup>;
- la invención reivindicada ofrece una solución sorprendentemente sencilla<sup>130</sup>;
- la invención reivindicada ofrece un método de fabricación de bajo costo<sup>131</sup>;
- entre el reconocimiento del problema y la realización de la invención que resolvió el problema ha transcurrido un largo tiempo<sup>132</sup>;
- la invención reivindicada es particularmente compleja y no es fácil de llevar a cabo<sup>133</sup>;
- la invención reivindicada es copiada por terceros, que la prefieren al estado de la técnica<sup>134</sup>.

#### Inventiones que un experto en la materia podría concebir fácilmente

118. En algunos países, el criterio para determinar la actividad inventiva es si un experto en la materia podría haber concebido fácilmente la invención reflejada en la reivindicación mediante el ejercicio de una creatividad normal o basado en la motivación producida por la invención<sup>135</sup>. Aunque no se utiliza el término “evidente”, parece que el concepto subyacente de la actividad inventiva en esos países tiene varios aspectos comunes con el de los países que aplican el examen de “evidencia”.

119. Por ejemplo, en la República de Corea, los examinadores se centran principalmente en estudiar si el estado de la técnica citado proporciona alguna motivación al experto en la materia para llegar a la materia de la invención reivindicada, o si la diferencia entre la materia del estado de la técnica y la de la invención reivindicada se puede considerar un simple ejercicio de creatividad normal de un experto en la materia. Además, es necesario tener en cuenta todos los efectos ventajosos respecto del estado de la técnica. Por consiguiente, el reemplazo por elementos equivalentes, la modificación funcional del diseño aplicando una tecnología específica, la eliminación parcial de las características técnicas, el simple cambio y la limitación de la utilización de la invención, y la aplicación general de la técnica conocida pertenecen a la

[Continuación de la nota de la página anterior]

Corea y la OEP se señala que para ser un indicio de actividad inventiva, el éxito comercial se debe derivar de las características técnicas de la invención reivindicada.

<sup>127</sup> Por ejemplo, Alemania, China, Ecuador, Eslovaquia, Francia, Israel, Japón, la República de Corea, la República Dominicana, Singapur y la EAPO. Véanse también el Manual Andino y el Manual de América Central.

<sup>128</sup> Por ejemplo, Ecuador y la República Dominicana. En la EAPO se tiene en cuenta el carácter pionero de la invención reivindicada. Véanse también el Manual Andino y el Manual de América Central.

<sup>129</sup> Por ejemplo, China, Ecuador, los Estados Unidos de América, Guatemala, Israel, la República Dominicana y la OEP.

<sup>130</sup> Por ejemplo, Alemania, Ecuador, la República Dominicana y la EAPO. Véanse también el Manual Andino y el Manual de América Central.

<sup>131</sup> Por ejemplo, Alemania e Israel.

<sup>132</sup> Por ejemplo, Eslovaquia, Francia, Israel, Singapur y la EAPO.

<sup>133</sup> Por ejemplo, Australia y la EAPO.

<sup>134</sup> Por ejemplo, Australia y los Estados Unidos de América.

<sup>135</sup> Véase la legislación aplicable del Japón, la República de Corea y Viet Nam.



categoría de creatividad normal del experto en la materia. Por lo tanto, cuando las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica pertenecen solo a esas categorías, en general, se puede denegar la actividad inventiva de la invención reivindicada a menos que exista otro fundamento para evaluarla.

120. Del mismo modo, en las Directrices de examen de la JPO se observa que los motivos para denegar la presencia de actividad inventiva en la invención reivindicada se encuentran en los pormenores de las invenciones anteriores citadas, incluidas las técnicas conocidas y utilizadas de forma generalizada, y el conocimiento general común. Estos motivos pueden contemplarse desde diversos y amplios puntos de vista. Incluyen, por ejemplo, que la invención reivindicada consista en una selección de materiales óptimos, una modificación funcional o una mera agrupación, o que el contenido de la invención citada pudiera ser la causa o la motivación de la invención reivindicada. Además, se tiene en cuenta el efecto ventajoso demostrado por la invención reivindicada como fundamento para suponer de forma categórica la presencia de actividad inventiva.

#### Datos adicionales e información basada en pruebas

121. En los documentos presentados por un reducido número de países se señaló cómo se podrían tener en cuenta para determinar la actividad inventiva los datos adicionales y la información basada en pruebas presentados por el solicitante. Por ejemplo, en las Directrices de Bulgaria se afirma que “el solicitante podría aportar datos y ejemplos adicionales y otra clase de información como prueba de la presencia de actividad inventiva. Aunque para evaluar la actividad inventiva ha de tenerse en cuenta la información adicional presentada, no se ha de considerar parte de la descripción”. En las Directrices de búsqueda y examen de patentes de Croacia se establece que cuando se mencionen nuevos efectos para respaldar la actividad inventiva en las alegaciones y pruebas presentadas por el solicitante a lo largo del proceso de examen, estos nuevos efectos solo se tendrán en cuenta si se derivan del problema técnico sugerido inicialmente en la solicitud presentada en un principio o que, como mínimo, guarden relación con este<sup>136</sup>. Aunque estas cuestiones son especialmente pertinentes en los ámbitos de la tecnología de bajo nivel de previsibilidad, como la química, van más allá del alcance del presente documento.

[Fin del documento]

---

<sup>136</sup> En las Directrices de Examen de la OEP figuran las mismas explicaciones. Véase la Sala de Recursos de la OEP, T 386/89 y T 184/82.