

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

**Vigésimosegunda sesión
Ginebra, 27 a 31 de julio de 2014**

ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD INVENTIVA: RESUMEN

preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. De conformidad con la decisión adoptada durante la vigesimoprimera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 3 al 7 de noviembre de 2014, en el documento SCP/22/3 figura un estudio sobre la actividad inventiva preparado por la Secretaría. En el mismo se abordan, sobre todo, los siguientes tres 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 (evidencia).

ACTIVIDAD INVENTIVA - DESCRIPCIÓN GENERAL E HISTORIA

2. La inclusión del requisito de actividad inventiva 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 público¹. Una invención que resultara obvia respecto de la técnica existente contribuiría muy poco, si algo, a la sociedad. En muchos aspectos, la actividad inventiva o no evidencia es el meollo de la cuestión de la patentabilidad.

3. A principios del siglo XIX, las leyes nacionales de patentes generalmente exigían que las invenciones patentables fueran nuevas y útiles (o susceptibles de aplicación industrial). El origen del concepto moderno de actividad inventiva o no evidencia se remonta a una disposición del Derecho de patentes francés, 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 el Derecho de patentes.

¹ WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, párrafo 2.25.

4. En la Ley de 1793 de los Estados Unidos de América se incluyó una disposición similar. Los tribunales de los Estados Unidos de América comenzaron poco a poco a establecer la doctrina de forma o propuesta que, más adelante, se convirtió en una norma mucho más compleja y general. En el caso *Hotchkiss c. Greenwood*, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América decidió que "toda invención" debe ser producto de "mayor ingeniosidad y habilidad [...] que las que posee un mecánico normalmente versado en el sector en cuestión"². Sin embargo, surgieron dificultades prácticas, ya que los tribunales inferiores interpretaban de diversas maneras la confusa expresión "mayor ingeniosidad y habilidad" citada en el caso *Hotchkiss*. Finalmente, en 1952, el Congreso de los Estados Unidos de América adoptó una disposición legal que contemplaba la no evidencia.
5. En Inglaterra, a finales del siglo XIX, algunos tribunales comenzaron a aplicar un concepto un poco más amplio del requisito de "novedad" en casos relacionados con dispositivos conocidos utilizados de manera diferente, pero análoga. Para el año 1890, los tribunales habían establecido la regla general de que una invención patentable no debía ser tan obvia como para que se le ocurriera en seguida a cualquiera que conociera del tema. Estos adelantos culminaron en la codificación del concepto de evidencia como requisito de actividad inventiva en la Ley de Patentes y Dibujos de 1932. Siguiendo un camino similar, también se codificó el requisito de actividad inventiva en otros países.
6. En general, las disposiciones relativas a la actividad inventiva en leyes nacionales o regionales de patentes establecen simplemente un principio general que se aplica a cada caso en particular. Este tipo de enfoque sirve para aplicar criterios de patentabilidad a cada invención, según sus cualidades, y para contemplar futuros avances tecnológicos imposibles de prever. No obstante, plantea una dificultad concreta a la hora de determinar la actividad inventiva. A diferencia de la comparación objetiva entre la invención reivindicada y el estado de la técnica utilizada para determinar la novedad, para evaluar la actividad inventiva se aplica un criterio cualitativo mucho menos preciso.³ Por eso, las interpretaciones judiciales y las aclaraciones administrativas de la disposición legal, más que la letra de la legislación de cada jurisdicción, siguen contribuyendo a la evolución del requisito de actividad inventiva.

DEFINICIÓN DE EXPERTO EN LA MATERIA

7. En general, la actividad inventiva se basa en una evaluación realizada por un "experto en la materia". En algunas legislaciones nacionales se establece expresamente que se trata de una persona con un nivel de competencias "medio" o "corriente". En una legislación regional se define esta figura como "una persona con competencias y conocimientos corrientes respecto de la técnica". En aras de la coherencia, en todo el documento SCP/22/3 se utiliza el término "experto en la materia". La explicación acerca del experto en la materia que figura en el párrafo 13.11 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT integra varios elementos comunes en la interpretación de experto en la materia de muchas jurisdicciones nacionales o regionales.
8. Un experto en la materia es una persona hipotética cuyos conocimientos y competencias sirven de base para evaluar si la invención reivindicada entraña una actividad inventiva. Ni el inventor, ni el examinador de patentes examinan la solicitud. Tampoco lo hace un futuro cliente. 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

² 52 U.S. 248 (1851), 267.

³ W. R. Cornish, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, Londres (1999), pág.192.

reivindicada. La evaluación de la invención reivindicada desde la perspectiva de esa persona hipotética permite el análisis objetivo de la invención.

9. En general, 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 en cuestión o, si se reivindica la prioridad, de la fecha de prioridad. A continuación figuran algunos de los elementos que definen el nivel corriente o medio de competencias del experto en la materia, recogidos en algunos países, a saber:

- i) Se presume 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 debe ser capaz de comprender todas las cuestiones técnicas de la materia en cuestión. 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.
- iii) El experto en la materia posee conocimientos normales o corrientes sobre la tecnología en cuestión. Se trata de 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.
- iv) El experto en la materia tiene competencias corrientes en el campo de la técnica en cuestión, como técnicas funcionales corrientes o conocimientos prácticos.
- v) El experto en la materia tiene conocimientos generales corrientes en la materia en cuestión. El hecho de que algo forme parte del dominio público no significa que forme parte de los conocimientos generales corrientes.
- vi) El experto en la materia posee capacidades y competencias medias como para utilizar el estado de la técnica de la manera que se utiliza habitualmente en el sector técnico en cuestión. Es capaz de utilizar medios técnicos corrientes.
- vii) El experto en la materia tiene la capacidad y el acceso a los medios normales para realizar experimentaciones de rutina a fin de, por ejemplo, esclarecer ambigüedades de tecnologías ya conocidas.
- ix) 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.
- x) Las competencias y 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.

10. En muchos países, el experto en la materia no funciona como un autómatas, ni tiene capacidad o competencia inventiva. 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 utilizar la lógica y la razón sobre la base de sus propios conocimientos. Es difícil definir el nivel exacto o captar los matices sutiles de la creatividad o la capacidad de razonamiento del experto en la materia en cada jurisdicción. Por ejemplo, en un país, 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, o reemplazar la invención con elementos equivalentes. En otro país, el experto en la materia puede utilizar un nivel de lógica habitual, pero no cuenta con capacidad de intuición ni de deducción. En una tercera jurisdicción, el experto en la materia posee un nivel corriente de

creatividad que le permite inspirarse en las enseñanzas del estado de la técnica para luego conjugarlas y progresar, sin añadir conocimientos a lo ya conocido cuando la invención fue concebida. En otro país, se presume que el experto en la materia no tiene creatividad.

11. De lo anterior, se puede deducir que las competencias corrientes o medias del experto en la materia no se comparan ni a las de un lego, ni a las de un profesional altamente cualificado, sino que se refieren a las que posee un profesional de nivel medio en la materia pertinente. Por lo tanto, el nivel corriente de competencias de un experto en la materia depende del ámbito técnico y de la naturaleza de la invención.

METODOLOGÍAS EMPLEADAS PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA

12. 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. 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. 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. Solamente algunas oficinas imponen el uso de la metodología establecida, salvo excepción. 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. A los fines del presente resumen, a continuación se clasifican y resumen, en términos generales, las metodologías antes mencionadas.⁴ En función de la metodología seleccionada, es importante recordar que, si bien las metodologías sofisticadas pueden resultar complejas, en última instancia, la pregunta fundamental sigue siendo: "¿resulta obvia la invención?".

13. La evaluación de la actividad inventiva depende del estado de la técnica, el experto en la materia y la no evidencia. 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. Los primeros pasos para evaluar si la materia es evidente surgen de los esfuerzos que realiza el experto en la materia en encontrar una solución mejor (o distinta) de la solución ya conocida. En Alemania, no existen criterios únicos, de aplicación universal, para determinar la actividad inventiva. Algunos aspectos, como la superación de un prejuicio técnico o la satisfacción de una necesidad de larga data, pueden servir de indicadores de actividad inventiva. En los Estados Unidos de América, gracias al caso *Graham c. John Deer* se establecieron las siguientes consideraciones básicas y objetivas para determinar la evidencia: 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 Guatemala, se utiliza una metodología similar. En Singapur, se utilizan sobre todo los principios del llamado "enfoque *windsurf*" como guía de orientación. Dicho enfoque consiste en: i) identificar el concepto reivindicado, un experto en la materia, y las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica; y ii) analizar si esas diferencias representan pasos que hubieran sido obvios para el experto en la materia.

14. En Australia, el examen *welcome* se basa en el uso del "enfoque problema-solución", cuando procede. Dicho examen consiste en determinar si una persona hipotética, frente a un

⁴ En el presente resumen figuran descripciones de carácter indicativo sobre ciertas metodologías. Para consultar la descripción completa de las diferentes metodologías, véase el documento original SCP/22/3.

mismo problema, hubiera sistemáticamente seguido los mismos pasos que llevaron del estado de la técnica a la invención, sean o no, los pasos del inventor.

15. En algunos países, el llamado enfoque problema-solución toma en cuenta los siguientes cinco elementos:

- i) identificar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada (¿cuál es el estado de la técnica más cercano?);
- ii) determinar las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano (en cuanto a las características técnicas reivindicadas, ¿cuál es la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano?);
- iii) definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial (¿cuál es el efecto técnico que se deriva de esa diferencia?);
- iv) deducir el problema técnico objetivo (¿cuál es el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?); y
- v) a partir del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, evaluar si la invención reivindicada hubiera sido obvia para el experto en la materia (¿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, habría reconocido dicho problema y lo habría resuelto de la manera indicada?).

16. En algunas jurisdicciones, los puntos ii) a iv) antes mencionados forman parte de una única fase y el enfoque problema-solución se divide en tres fases diferentes. Por ejemplo:

- i) determinar el estado de la técnica más cercano 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;
- ii) establecer el problema técnico objetivo que se ha de resolver mediante el estudio de la solicitud (o 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, mediante la identificación del efecto técnico que se obtiene gracias a las características distintivas y la formulación del problema técnico; y
- iii) a partir del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, considerar si la invención reivindicada habría sido obvia para el experto en la materia. En otras palabras, si el experto habría llegado con certeza (y no, *podría* haber llegado) 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.

17. En otras jurisdicciones, se adopta un enfoque similar, pero se pone mayor énfasis en las características distintivas de la invención que dan lugar a sus resultados técnicos. Por ejemplo:

- 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 dichas soluciones a fin de establecer hasta qué punto las características que coinciden con las características distintivas de la invención reivindicada dieron lugar el resultado técnico especificado por el solicitante.

18. Con arreglo a la práctica observada por la oficina de patentes de la Federación de Rusia, los examinadores pueden escoger, según lo consideren apropiado para cada caso, el enfoque problema-solución o el enfoque relativo a las características distintivas antes mencionado.

19. En 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. Generalmente, existen tres pasos para determinar si una invención reivindicada posee características sustantivas destacadas: i) determinar el estado de la técnica más cercano; ii) determinar las características distintivas de la invención reivindicada y el problema técnico resuelto por la invención gracias al efecto técnico logrado por las características distintivas; y iii) a partir del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, determinar si la invención reivindicada resulta obvia para el experto en la materia. La cuestión consiste en determinar si existe una motivación técnica en el estado de la técnica que, frente a un problema técnico, inspire al experto en la materia a mejorar el estado de la técnica y llegar a la invención reivindicada. Una invención que represente un progreso notable significa que la invención puede producir efectos técnicos ventajosos respecto del estado de la técnica.

20. En la legislación del 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. En las Directrices de Examen de la Oficina Surcoreana de Propiedad Industrial (KIPO) figuran los siguientes elementos que se han de tomar en cuenta para determinar si se cumple el requisito de actividad inventiva: i) identificar la invención reivindicada; ii) identificar el estado de la técnica pertinente a los efectos de 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. En las Directrices de Examen de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) se propone una metodología similar. Una de las diferencias es que en las Directrices de la JPO se recomienda identificar tanto las similitudes como las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica mencionado en el punto iii) *supra*.

NIVEL DE ACTIVIDAD INVENTIVA (EVIDENCIA)

21. 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. Un examinador de patentes

no examina el nivel de actividad inventiva de la invención en cuestión, sino la presencia (o ausencia) de dicha actividad. Además, si bien la evidencia se evalúa respecto del estado de la técnica, en el documento SCP/22/3 no se aborda la cuestión de cuál es el estado de la técnica pertinente para determinar la actividad inventiva.

22. 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. Por lo tanto, la cuestión pertinente será definir qué se entiende por "evidente" para el experto en la materia. Aun cuando en las legislaciones de varios países no se utiliza el término "evidente" respecto del requisito de actividad inventiva, muchos países utilizan la misma línea de razonamiento y lógica para determinar la actividad inventiva.

23. 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. En otras palabras, el progreso alcanzado en la invención reivindicada no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de las que se esperan de un experto en la materia. 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.

24. 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 integridad habría sido evidente. Además, se debe tomar en cuenta la referencia al estado de la técnica en su totalidad, que abarca los conocimientos generales al alcance del experto en la materia, así como la técnica conocida y el conocimiento general común. La mera simplicidad de la invención no significa que carezca de actividad inventiva.

25. Generalmente, se considera que la invención reivindicada es evidente cuando un experto en la materia, motivado o inducido por cualquier elemento del estado de la técnica en su totalidad, pudiese haber alcanzado la invención reivindicada, en la fecha relevante, mediante la combinación, sustitución o modificación de una o más de las enseñanzas de los elementos del estado de la técnica, con una probabilidad razonable. 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. 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.

26. Al evaluar la evidencia, se puede combinar las enseñanzas de dos o más elementos del estado de la técnica, pero solamente cuando el contenido de dichos elementos probablemente incitaría 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. También se puede tomar en cuenta si los elementos del estado de la técnica forman parte de sectores técnicos similares al de la invención reivindicada o de sectores vecinos.

27. En sus directrices administrativas, muchos países proporcionan motivos o fundamentos que sirven de ejemplo para admitir o denegar la evidencia. No obstante, esos ejemplos sirven

a título ilustrativo y deben entenderse como una mera guía para examinadores o expertos en patentes en general. En algunas directrices se incluyen los siguientes casos como ejemplos de falta de actividad inventiva: i) la mera sustitución de un elemento conocido por otro para obtener resultados previsibles; ii) el reemplazo de un medio por otro equivalente; iii) la extrapolación simple y directa de hechos conocidos, como cambio de tamaño, forma o proporción, sin ningún efecto inesperado; iv) la aplicación de una técnica conocida o una modificación funcional a un producto conocido listo para ser perfeccionado, a fin de obtener resultados previsibles; y v) la selección entre distintas posibilidades alternativas sin ningún efecto inesperado. Además, generalmente, también se toman en cuenta las ventajas técnicas de la invención reivindicada respecto del estado de la técnica. En algunos países, en las directrices administrativas se incluyen ejemplos adicionales y explicaciones sobre la determinación de la evidencia en un sector técnico en concreto.

28. Asimismo, muchos países han establecido varios indicadores que se han de tener en cuenta en la evaluación positiva de la evidencia. 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 intentado resolver el problema, aunque sin lograrlo, o la invención reivindicada supera dificultades técnicas que no se pueden superar por otros medios;
- la invención reivindicada tiene un éxito comercial particular (algunos países establecen que para que el éxito comercial sea un indicador de actividad inventiva éste debe derivar de las características técnicas de la invención reivindicada);
- 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;
- la originalidad de la solución que aporta la invención reivindicada, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva;
- la invención reivindicada da lugar a un resultado o efecto técnico imprevisto;
- la invención reivindicada ofrece una solución sorprendentemente sencilla;
- entre el reconocimiento del problema y la realización de la invención que resolvió el problema ha transcurrido un largo tiempo;
- la invención reivindicada es particularmente compleja y no es fácil de llevar a cabo;
- la invención reivindicada es copiada por terceros, que la prefieren al estado de la técnica.

29. Además, en el documento SCP/22/3 se aborda brevemente la cuestión de cómo podrían tomarse en cuenta para determinar la actividad inventiva los datos adicionales y la información basada en pruebas presentados por el solicitante a fin de respaldar la presunta actividad inventiva.

[Fin del documento]