

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigesimocuarta sesión
Ginebra, 27 a 30 de junio de 2016

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE ESPAÑA

Documento preparado por la Secretaría

1. El Anexo del presente documento contiene una propuesta presentada por la Delegación de España, titulada “Estudios Adicionales sobre la Evaluación del Requisito de Actividad Inventiva” para su consideración en el marco del punto 6 del proyecto de orden del día: La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición.

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

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA: ESTUDIOS ADICIONALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA

1. Desde la decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes el tema “La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición” se encuentra en el orden del día del Comité.
2. La primera propuesta en relación con este tema fue la presentada por las Delegaciones de Canadá y del Reino Unido (SCP/16/5).
3. Esta propuesta se presenta dentro del apartado denominado “mejora de los procesos” en el documento SCP/16/5, en concreto en el punto 17 de la misma. Posteriormente, se aprobó la propuesta española SCP/19/5 destinada a “mejorar el conocimiento del requisito de la actividad inventiva”.
4. Como consecuencia de la aprobación de dicha propuesta SCP/19/5, la Secretaría del Comité elaboró el estudio SCP/22/3 que se centró en la figura de experto en la materia, en la me
5. Como continuación de este trabajo sobre la actividad inventiva, durante la sesión 23 del Comité los representantes de varios estados (Reino Unido, Colombia, Estados Unidos y España) realizaron presentaciones en relación con la evaluación del requisito de actividad inventiva en sus respectivas Oficinas de Patentes.
6. En opinión de esta delegación, sería conveniente seguir profundizando en el concepto de actividad inventiva y su evaluación, en cuanto que existe amplio acuerdo entre los profesionales del mundo de las patentes respecto a que es este el requisito de patentabilidad de evaluación más ardua.
7. Esta delegación considera que sería de gran utilidad para todos los estados participantes el que la Secretaría o expertos reconocidos en la materia elaboraran estudios sobre aquellos aspectos de la evaluación de la actividad inventiva que más dificultad plantean. Se abordaría su definición y tratamiento en las distintas regiones y/o oficinas de patentes más significativas, a ser posible con ejemplos y jurisprudencia.
8. A efectos ilustrativos y no limitativos se citan algunos de los aspectos que podría cubrir tal estudio o estudios:
 - Conocimiento general del experto en la materia. Su combinación con el estado de la técnica;
 - Combinación: Yuxtaposición y efectos sinérgicos;
 - Indicadores secundarios;
 - El peligro del análisis ex post-facto;
 - Invenciones de selección;
 - Invención de problema; y
 - La evaluación de la actividad inventiva en el sector químico (Reivindicaciones tipo fórmula Markush, enantiómeros, etc.).
9. Una vez realizado el estudio o estudios, se podría desarrollar una sesión de intercambio de experiencias donde expertos de los distintos grupos regionales dedicaran una ponencia a algunos de estos aspectos, con ejemplos correspondientes a las prácticas en sus respectivos países.

10. Estos estudios e intercambios de experiencias en relación con la evaluación de la actividad inventiva serán de interés para todos los estados miembros del Comité, independientemente de su nivel de desarrollo. Una correcta evaluación de este requisito redundará en que las patentes sólo sean concedidas a aquellas invenciones que realmente lo merezcan, con el consiguiente beneficio para la sociedad.

[Fin del Anexo y del documento]