

ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD INVENTIVA.

I. Definición de experto en la materia.

La Ley de la Propiedad Industrial no define en su artículo 12 al **técnico en la materia**. Solamente hace mención del técnico en la materia al definir actividad inventiva.

De acuerdo a la práctica del IMPI, un técnico en la materia, es aquel que posee pericias y conocimientos ordinarios en el campo técnico de la invención.

Así, es a la luz de sus conocimientos que debe analizar el cumplimiento del requisito de actividad inventiva.

II. Métodos para evaluar la actividad inventiva.

De acuerdo a la práctica en el IMPI, la apreciación de la actividad inventiva parte de la definición que se encuentra establecida en el artículo 12, fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, como el *proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica de una forma evidente para un técnico en la materia*.

Una invención que no tiene derecho a ser protegida, en estricto sentido a ésta definición, es aquella que un técnico con conocimientos medios en el campo técnico de la invención, puede realizar utilizando las enseñanzas divulgadas en el estado de la técnica y ejecutando sus capacidades profesionales ordinarias.

Es una definición que permite excluir de la patentabilidad a aquello que no constituye verdaderamente una invención, aquello que no representa un avance técnico.

Así una invención carente de actividad inventiva, es aquella que se deduce directamente del estado de la técnica y ésta deducción debe ser hecha por el *técnico en la materia*.

La actividad inventiva puede ser afectada por un solo documento del estado de la técnica o con la combinación de varios.

La apreciación de la actividad inventiva, se determina siguiendo la metodología, que ha sido denominada como "método problema-solución":

- Así en primer lugar, debe determinarse 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 al conocimiento en el campo técnico, la solución técnica al problema expuesto a resolver.
- Definir el campo técnico de la invención y así establecer, quién es el técnico en la materia.



- 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.
- Definir cuál o cuáles son las características que no han sido divulgadas, es decir, aquellas que le confieren novedad a la invención.
- Y así 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.

III. Nivel de actividad inventiva.

Ni en la Ley de la Propiedad Industrial, ni en la práctica mexicana de examen de fondo se incluye un concepto de "nivel de actividad inventiva" o "nivel inventivo", si después del examen del "método problema-solución" se considera que la invención no se deduce por el técnico en la materia directamente de las enseñanzas del estado de la técnica es porque entraña actividad inventiva y cumple con éste requisito para ser patentable, no se puede hablar de niveles de actividad inventiva, se cumple o no se cumple el requisito con esta evaluación.

ESTUDIO SOBRE LA DIVULGACIÓN SUFICIENTE.

- I. Requisito de divulgación habilitante.
- II. Requisito de fundamento.
- III. Requisito de descripción escrita.

Consideramos que las tres preguntas se contestan con lo siguiente:

El artículo 43 fracción I de la LPI, establece que la descripción de la invención, deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia.

Asimismo, deberá incluir el *mejor método conocido* por el solicitante para llevar a la práctica la invención cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.

Según lo dispuesto, la invención reclamada debe estar suficientemente descrita en la descripción para llevar a cabo la invención e incluir los ejemplos o modo de realización que demuestren y soporten, lo que se reivindica.

En el caso específico de que en una invención esté involucrado material biológico que es difícil caracterizar por medio de una descripción, como son por ejemplo los microorganismos, las líneas celulares, los hibridomas en el caso de anticuerpos monoclonales y para asegurar la reproducibilidad de la invención es necesario además de describirlo lo más ampliamente posible, efectuar el **depósito del material biológico**, en



instituciones de depósito, reconocidas por el Tratado de Budapest, referente al reconocimiento del depósito de microorganismos a los fines de protección en materia de patentes, del cual México es parte signataria a partir del 21 de marzo de 2001.

El depósito de material biológico es necesario en el caso que la materia reivindicada no pueda ser suficientemente descrita y de éste modo se pueda diferenciar adecuadamente del estado de la técnica. Si se utiliza una bacteria en un procedimiento de fermentación para asegurar la reproducción de este procedimiento, se deberá contar con un depósito, que permita utilizar en la repetición de la invención esa bacteria que es la que tiene las cualidades reivindicadas y no otra (Ver también Artículo 28 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, fracciones IV, V, VII y VIII).

Por otra parte, respecto de la solicitud de indicar la fuente de información, así como direcciones electrónicas de las legislaciones, manuales y directrices que se consideren pertinentes, en la página web del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la siguiente dirección electrónica http://www.impi.gob.mx/TemasInteres/Paginas/marco_juridico_nacional_v2.aspx en la cual se encuentra el Marco Jurídico Nacional, sitio en el cual se podrá consultar la información aludida.

Ahora bien, es de indicar que la Dirección Divisonal de Patentes de este Instituto no tiene conocimiento sobre decisiones judiciales respecto de los elementos mencionados; asimismo, no encuentra competencia para la cita de decisiones judiciales; sin embargo, y tal y como se puede observar en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el apartado "Fuentes en Internet de Jurisprudencia en materia de Propiedad Intelectual" en la dirección http://www.wipo.int/enforcement/es/case_law.html se desprende que por lo que respecta a México, se señalan como fuentes de jurisprudencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyas direcciones electrónicas corresponden a <https://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx> y <http://www.tff.gob.mx/> respectivamente, referencias que para los efectos del presente oficio deberían ser nuevamente indicadas para su consulta en relación con los temas aquí planteados.