



Criterios de la OEPM en la valoración de la Actividad Inventiva



*Javier Vera Roa
Madrid 28 de junio 2010*



La invención patentable: requisitos de patentabilidad

Ley de Patentes 11/1986 (art. 4.1)

- Novedad
- Actividad inventiva
- Aplicación Industrial



Novedad

Artículo 6 LP

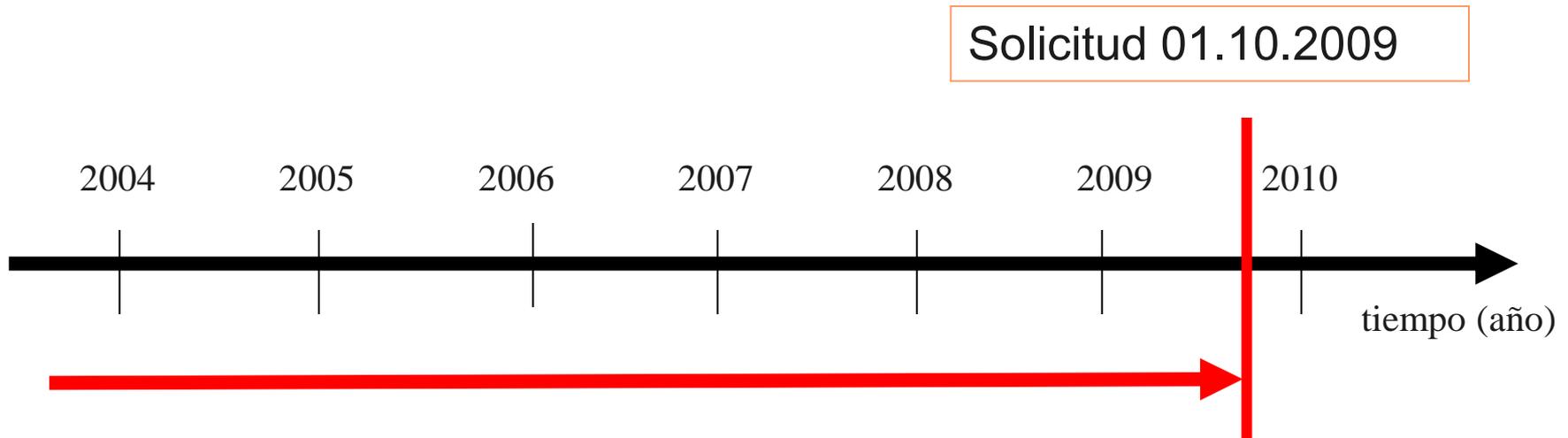
Artículo 33(2) PCT

*Una invención es nueva si no
existe anterioridad en el estado
de la técnica*



¿Qué es el estado de la técnica?

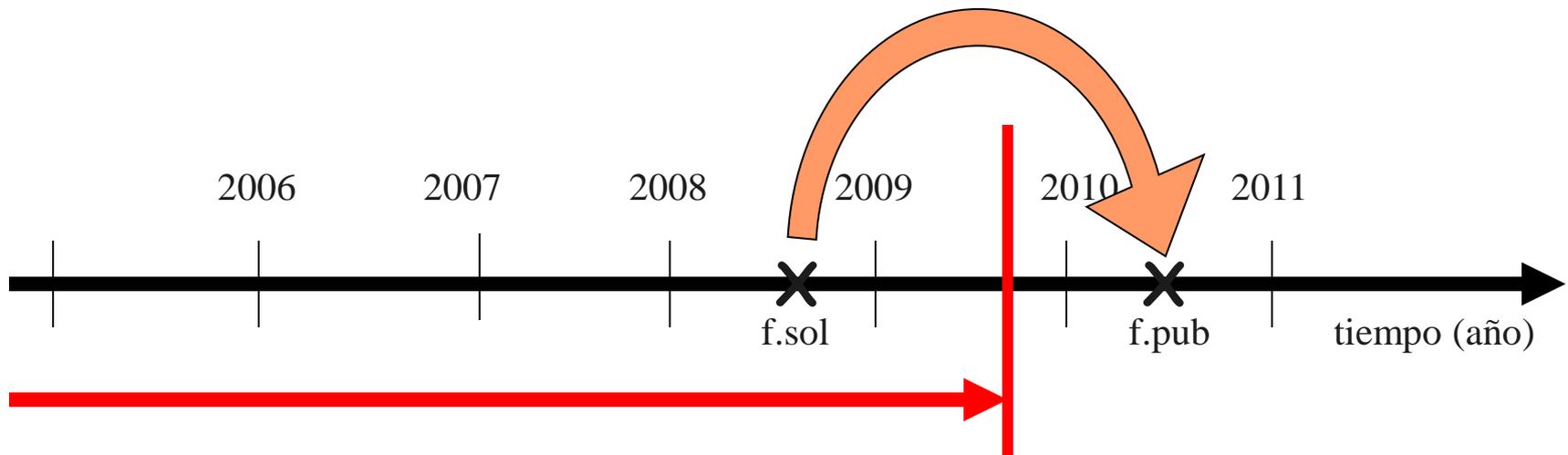
- Todo lo que se haya puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud





Ampliación del Estado de la Técnica

A efectos de novedad, también forman parte del estado de la técnica, las solicitudes nacionales presentadas con anterioridad a la fecha de presentación y que se hayan publicado con posterioridad (ver art. 6(3) LP).



Lectura de las reivindicaciones

- **Considerar limitaciones por el lenguaje**
 - ✓ **"PARA"** - **"adecuado para"** en reivindicaciones de entidad (producto o aparato) no significa una limitación

Ej. "Herramienta para desatornillar"

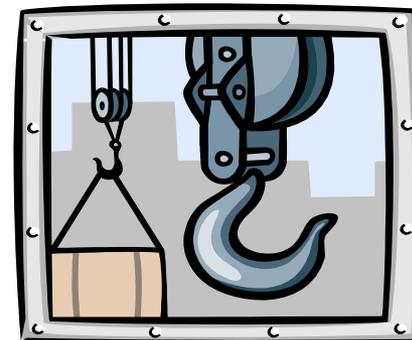
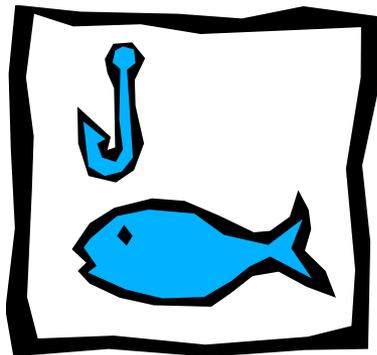


- ✓ **"PARA"** en reivindicaciones de actividad claramente significa una limitación

Ej. Procedimiento para obtener Z que comprende las etapas A, B y C

Lectura del estado de la técnica

- El estado de la técnica **debe ser apto** para resolver el mismo problema que la solicitud
- Ej. Un "gancho para grúa" no puede anular la novedad de un "gancho para pescar"





La prueba de Novedad

Conclusiones

- ❖ Se examina de novedad la invención tal y como está reivindicada no las formas de realización incluidas en la descripción
- ❖ Una solicitud no es nueva cuando el estado de la técnica (1 sólo documento) tiene todas las características de la solicitud
- ❖ y es apto para resolver el mismo problema que la solicitud



Actividad Inventiva

❖ Artículo 8 LP

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia

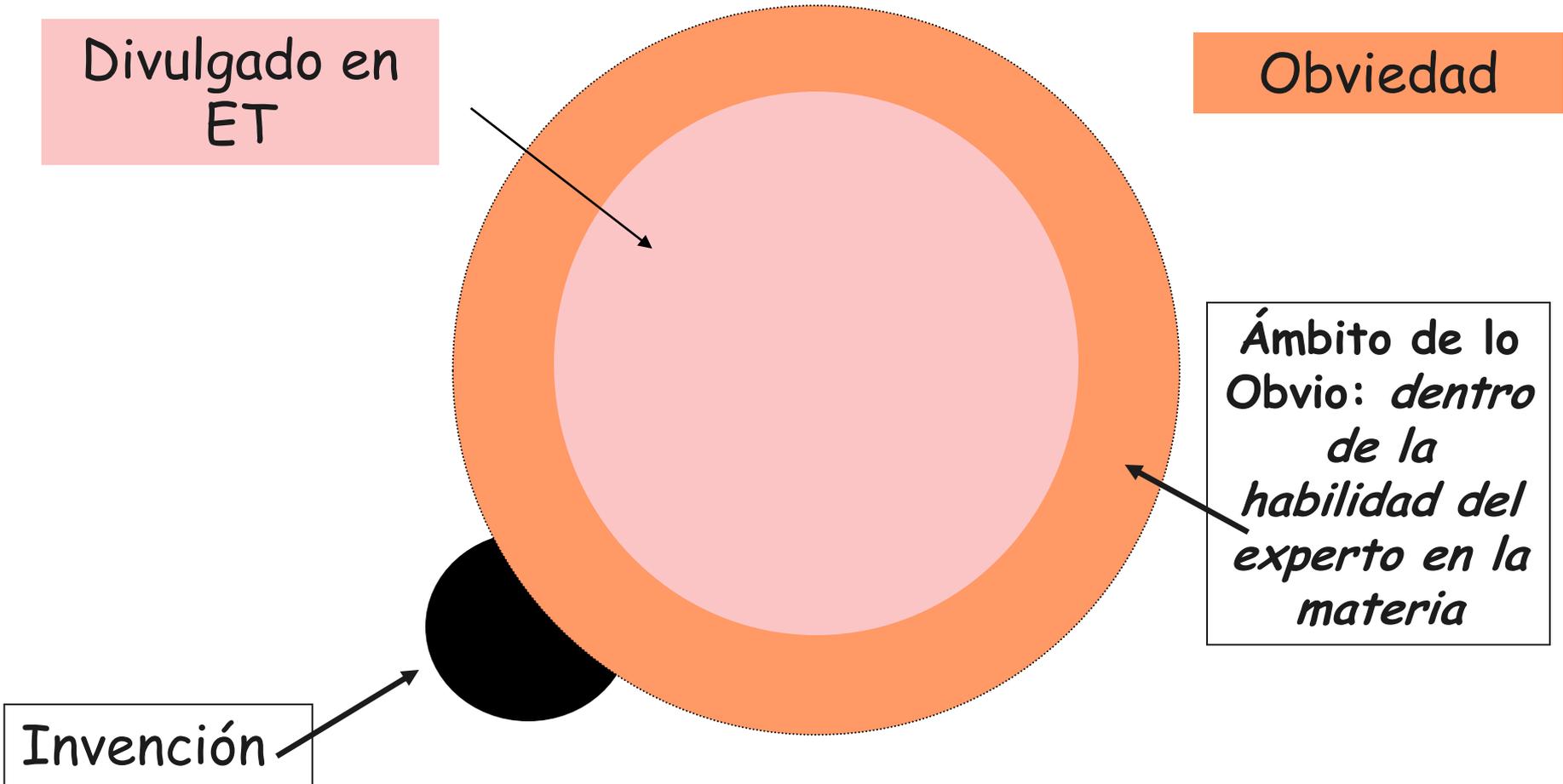


Actividad Inventiva PCT

- ❖ El requisito de Actividad Inventiva según el PCT *Artículo 33(3)*

A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica anterior como se define en el Reglamento, **no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente prescrita.**

Ámbito de la Actividad Inventiva





El Método PROBLEMA-SOLUCIÓN

Elementos Básicos: 3 fases

1. El estado de la técnica más próximo a la invención.
2. El problema técnico objetivo que pretende resolver la invención.
3. Obviedad o no.



Las Cinco Preguntas Del Método PROBLEMA-SOLUCIÓN

1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?
2. ¿Cuál es la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?
3. Esa diferencia, ¿qué efecto técnico produce?
4. ¿Cuál es el problema técnico objetivo ?
5. El experto en la materia:
 - ¿Reconocería el problema...?
 - ¿Lo resolvería de la forma indicada...?¿...sin utilizar en ningún momento actividad inventiva?



(1) EL Estado De La Técnica Más Próximo

- ❖ ¡ Un único documento !
- ❖ Debe ser dentro del mismo campo técnico
- ❖ El que tenga más características en común con la invención de la solicitud
- ❖ El mismo propósito o uso
- ❖ Varios Documentos: distintos enfoques y optar por el más convincente



(2) La Diferencia

- ❖ Diferencia entre las características técnicas reivindicadas y el estado de la técnica más próximo

Identifica aquellas características que hacen nueva la invención reivindicada respecto del estado de la técnica más próximo



(3) EL Efecto Técnico producido por la diferencia

- ❖ Focalizar el análisis en la diferencia y extraer el efecto causado por y directamente atribuible a ella
- ❖ ¡Si es que existe alguno!
- ❖ ¡Podría ser un efecto no mencionado en la solicitud!



(4) El problema técnico objetivo

- ❖ ¿Qué es lo que el solicitante ha identificado como problema técnico?
- ❖ Re-evaluar el problema técnico a la luz del informe de búsqueda.
- ❖ Formular el problema técnico así:

¿cómo modificar el E.T. más próximo para conseguir el efecto técnico que la invención proporciona?



Decidir si algo es obvio o no

(5) ¿El experto en la materia...?

-¿Reconocería el problema...?

-¿Lo resolvería de la forma reivindicada basándose en el E.T sin utilizar en ningún momento actividad inventiva?

-Si → Invención obvia

-No → Invención no obvia

Decidir si algo es obvio o no

- ¿Se encuentran **indicaciones** o pistas en el conjunto del estado de la técnica que **impulsarían al experto en la materia a resolver** el problema técnico objetivo a partir de una **modificación** del estado de la técnica más próximo?
- ¿Existe esa indicación aunque sea de forma implícita?
- ¿Sería el **resultado** igual al **reivindicado** por la invención?
- Evitar el análisis a posteriori





(5) ¿El experto en la materia...?

a) La persona experta en la materia

- Técnico ordinario: posee toda la información del ET
- Individual o grupo
- No posee capacidad inventiva
- El examinador no es un experto en la materia.

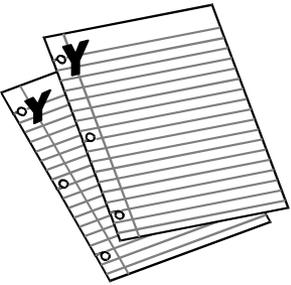
b) La totalidad del Estado de la Técnica

- Todo lo puesto a disposición del público, antes de la fecha de presentación (o prioridad), sin límites de medio, lugar, momento y difusión.
- Interpretación con los conocimientos posteriores (a diferencia de la novedad).

(5) ¿El experto en la materia...?

c) Combinación de documentos

-Se permite combinar documentos (al contrario que la Novedad), pero puede usarse un sólo documento.



- *¿Existe un segundo documento que pertenece al mismo campo técnico o similar?*

- *¿Describe este segundo documento las características técnicas que le faltan al documento del estado de la técnica más próximo?*

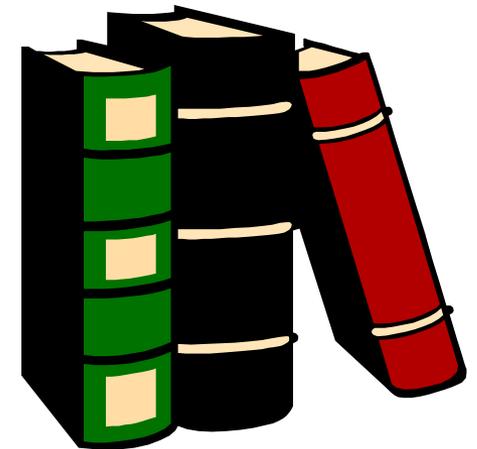
- *¿Resuelve el problema técnico objetivo?*

- *¿Existe un vínculo razonable o posibilidad para su combinación?*

(5) ¿El experto en la materia...?

d) El conocimiento general común del Estado de la Técnica

- No depende de un documento publicado en una fecha determinada.
- Sólo se demostrará cuando se solicite o ponga en duda
- Libros de texto, artículos generales, etc., pero... YA pertenecían al conocimiento general común.





(5) ¿El experto en la materia...?

f) ¿Podría hacerlo?/¿Lo haría?

- No es suficiente evaluar si el experto en la materia PODRÍA realizar la invención, sino si lo HARÍA pensando en una mejora o ventaja.

g) ...sin utilizar en ningún momento actividad inventiva

- El examinador evitará realizar análisis a posteriori (análisis "ex post facto")
- Los indicios o pruebas secundarias ayudan a evaluar la AI



El Método PROBLEMA-SOLUCIÓN (MPS)

SIRVE PARA

- Eliminar el estado de la técnica irrelevante

NO SIRVE PARA

- Obtener automáticamente la respuesta correcta

Consideraciones generales sobre el MPS

- ❖ Es una manera uniforme de determinar la actividad inventiva
- ❖ Previene al examinador del análisis ex post facto
- ❖ Obliga al examinador a una reflexión profunda en el análisis de actividad inventiva.
- ❖ Suministra un marco para la formulación de objeciones.



Otras consideraciones

El Método Problema-Solución: una herramienta

- No es la única forma de determinar AI, ni su uso es obligatorio para solicitante o examinador.

Críticas: ¿Artificial y retroactivo?

- Compara la invención con un estado de la técnica que el inventor nunca podría haber conocido, pero...
- ...el método problema-solución es un método justo y repetible para la determinación de la AI.



Indicios o Pruebas Secundarias

- Son ejemplos de lo que comúnmente se considera inventivo o no.
- Representan la ayuda más importante para señalar el camino adecuado

Los indicios:

- (A) Indicios favorables
- (B) Indicios desfavorables
- (C) Indicios menores

(A)

Indicios Secundarios a Favor de la Actividad Inventiva

- Efecto técnico sorprendente
- Necesidad hace tiempo buscada
- Superación de un prejuicio técnico
- Superación de dificultades no resolubles por las técnicas rutinarias
- Necesidad de muchos documentos: se necesitan muchos pasos
- Invención de selección: produce efectos inesperados



(B)

Indicios Secundarios en Contra de la Actividad Inventiva

- **Modificaciones prácticas o del estado de la técnica simples y directas; Mera elección de parámetros en un rango definido**
- **Mera selección de alternativas igualmente probables.**
- **Simple "llenar el hueco" obvio para un experto en la materia.**
- **Utilización de equivalentes conocidos.**
- **Yuxtaposición, agregación, colocación.**
- **Situaciones de "dirección única" incluso con efecto sorprendente.**
- **Sustitución o utilización de un similar recientemente desarrollado.**



(C)

Argumentaciones que por sí solas tienen poco peso

- Éxito económico o comercial
- La patente se concedió en otro lugar...
- Si era evidente, ¿porqué no se hizo antes? (Novedad frente a AI)



Más información

- Directrices de Examen de Solicitudes de Patente (OEPM).
- Directrices de Búsqueda Internacional y de Examen Preliminar Internacional del PCT.



FIN

Muchas gracias