EL ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

PROGRAMA

- Introducción
- Concepto de actividad inventiva frente al concepto de novedad
- Reconocimiento actividad inventiva
  - Problem-solution approach
  - indicios positivos/negativos de actividad inventiva
- Respuesta a las objeciones del examinador
- Casos prácticos

OBJETIVOS DEL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA (CPE)

- Conceder patentes en amplios campos de la técnica
  - Productos químicos, alimentarios, farmacéuticos, (programas de ordenador)
- Regular el procedimiento de concesión, de tal manera que se concedan patentes válidas y fuertes
  - Las patentes han de cumplir los requisitos: novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial

INVENCIONES PATENTABLES
Artículo 52 CPE (Artículo 4 LP)

- Serán concedidas patentes europeas para
  - invenciones
  - que sean susceptibles de aplicación industrial
  - que sean nuevas
  - que impliquen una actividad inventiva

PROGRAMA

- Introducción
- Concepto de actividad inventiva frente al concepto de novedad
- Reconocimiento actividad inventiva
  - Problem-solution approach
  - indicios positivos/negativos de actividad inventiva
- Respuesta a las objeciones del examinador
- Casos prácticos

ACTIVIDAD INVENTIVA
Artículo 56 CPE (Artículo 8 LP)

- Se considera que una invención implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, aquélla no resulta obvia para un experto en la materia.
- Si el estado de la técnica también incluye documentos según el artículo 54(3), éstos no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA (1)

- Novedad y actividad inventiva son requisitos independientes de patentabilidad. No pueden ser confundidos.
- Para establecer novedad se consideran los documentos uno a uno; para establecer la actividad inventiva está permitido combinar el contenido de dos o más documentos.
- La novedad es una cuestión objetiva; la actividad inventiva, también.

NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA (2)

- La actividad inventiva de una invención sólo se establece si hay novedad (Guidelines C-IV, 9.3)
- Para determinar la actividad inventiva es esencial determinar:
  - ¿Quién es el experto en la materia?
  - ¿Qué habría hecho el experto en la materia?

ACTIVIDAD INVENTIVA
Artículo 56 CPE (Artículo 8 LP)

- Se considera que una invención implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, aquélla no resulta obvia para un experto en la materia.
- Si el estado de la técnica también incluye documentos según el artículo 54(3) (Art. 6.3 LP), éstos no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

EL ESTADO DE LA TÉCNICA (1) Artículo 54(2) (6.2 LP)

- El estado de la técnica está constituido por todo lo que se ha hecho accesible al público por una descripción oral o escrita, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente (fecha de prioridad, T 24/81) (Guidelines C-IV, 5.1)
- No se incluyen documentos según Artículo 54(3)

EL ESTADO DE LA TÉCNICA (2) Artículo 54(2) (6.2 LP)

- Accesible al público:Toda aquella información que puede obtenerse sin romper un secreto
  - Meeting: se sobreentiende secreto
  - Producto vendido/expuesto
  - Información errónea
  - No hay restricciones geográficas, ni de lenguaje, ni antigüedad o fuentes de información
  - Basta con que el documento esté en una librería y que alguien del público pudiera haberlo leído (T381/87).

EL ESTADO DE LA TÉCNICA (3)
Artículo 54(2) (6.2 LP)

- El estado de la técnica disponible para el examinador se limita al del S.R. (BEST)
- Descripciones orales
- Un documento describe no sólo el texto literal sino aquello que se deriva directamente y sin ambigüedad del texto (T6/80) (no implica equivalentes cuando analicemos la novedad)

EL ESTADO DE LA TÉCNICA (4) Artículo 54(2) (6.2 LP)

- Para establecer la novedad cada documento se interpreta según lo entendería un experto en la materia en la fecha en que se publicó el documento (Gd C-IV 7.3)
- Para establecer la actividad inventiva cada documento se interpreta según lo entendería un experto en la materia a fecha de prioridad de la solicitud de patente (Gd C-IV, 9.3; T 24/81)
- Es posible tener en cuenta evidencia producida con posterioridad a la fecha de prioridad (Gd C-IV, 9.3)

ACTIVIDAD INVENTIVA
Artículo 56 CPE (Artículo 8 LP)

- Se considera que una invención implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, aquélla no resulta obvia para un experto en la materia.
- Si el estado de la técnica también incluye documentos según el artículo 54(3), éstos no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

OBVIEDAD

- Por obvio se entiende lo que no va más allá del del progreso ordinario de la tecnología, que se deduce de modo simple y lógico a partir del estado de la técnica.
- Aquello que no supone el ejercicio de ninguna pericia o habilidad más allá de lo esperado para un experto en la materia
- Guidelines C-IV, 9.3

ACTIVIDAD INVENTIVA
Artículo 56 CPE (Artículo 8 LP)

- Se considera que una invención implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, aquélla no resulta obvia para un experto en la materia.
- Si el estado de la técnica también incluye documentos según el artículo 54(3), éstos no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

EL EXPERTO EN LA MATERIA

- Un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el “common general knowledge”.
- Es muy activo, pero no es creativo, ni tiene fantasía. Cae en los prejuicios del estado de la técnica.
- Un grupo o equipo de personas (T 141/87)
- Tiene acceso al estado de la técnica al completo en la fecha relevante, y en particular a los documentos del Informe de Búsqueda
- El experto en la materia es experto en el campo del problema técnico, no en el de la solución (T 422/93)

PROGRAMA

- Introducción
- Concepto de actividad inventiva frente al concepto de novedad
- Reconocimiento actividad inventiva
  - problem-solution approach
  - indicios positivos/negativos de actividad inventiva
- Respuesta a las objeciones del examinador
- Casos prácticos

REGLAS PARA LA APRECIACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

- Fecha relevante
- Evaluación objetiva
- Determinar quién es el experto en la materia y qué habría hecho
- Problem-solution approach
- Indicios de actividad inventiva

¿POSEE LA REIVINDICACIÓN X ACTIVIDAD INVENTIVA?

- Si a fecha de prioridad/solicitud de la reivindicación, teniendo en cuenta el estado de la técnica en esa fecha, hubiera sido obvio para el experto en la materia llegar a una invención que esté incluida dentro del ámbito de dicha reivindicación

PLANTEAMIENTO PROBLEMA – SOLUCIÓN (1)

- Base legal:
  - La solicitud debe describir la invención de tal manera que el problema técnico y su solución puedan ser comprendidos (R.27(1)(c) y T 26/81)

- La utilización del planteamiento problema – solución no es una condición sine qua non para la determinación de la actividad inventiva.

PLANTEAMIENTO PROBLEMA – SOLUCIÓN (2)

1. Determinación del estado de la técnica más próximo a la invención, y de las características que diferencian a ésta de aquél.
2. Determinación del problema técnico que pretende resolver la solicitud.
3. Evaluación de si la invención reivindicada (solución al problema) era o no obvia para el experto en la materia en vista del estado de la técnica más próximo.

1. ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS PRÓXIMO

- El documento que tenga más características en común con la invención de la solicitud.
- Mismo propósito o uso.
- Distintos enfoques partiendo de diferentes documentos.

EJEMPLO 1

- Sol. R1: Procedimiento A → B → C

  Estado de la técnica
  - D1: A → D →C
  - D2: A → B

EJEMPLO 2

- Sol. R1: Familia compuestos A (A1, A2, ... An)

  R2: Uso de la familia de compuestos A como insecticida

  Estado de la técnica

  – D1: Familia compuestos B, insecticidas.

  – D2: Compuesto A2, colorante.

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO (1)

- El problema técnico debe establecerse de un modo objetivo.
- Estudiar la solicitud, el estado de la técnica más próximo y la diferencia entre ellos (en términos de las características técnicas).
- Formular el problema técnico que pretende resolver la solicitud de tal forma que indique el propósito de modificar o adaptar el estado de la técnica más próximo para proporcionar así los efectos técnicos que caracterizan a la invención con respecto al estado de la técnica más próximo.

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO (2)

- No tiene por qué coincidir con el problema (subjetivo) mencionado por la solicitud.
- Reformulación del problema técnico
  - Cualquier efecto provisto por la invención puede ser usado como base para la reformulación del problema, siempre que el efecto sea derivable de la solicitud tal y como se presentó (T 386/82)
  - Es admisible basarse en efectos provistos con posterioridad siempre que el experto en la materia reconozca dichos efectos como implicados o relacionados con el problema indicado originalmente (T 184/82)

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO (3)

- La definición del problema técnico ha de ser amplia; la solución podrá ser:
  - Una mejora
  - Una alternativa
- Varias definiciones del problema al redactar la solicitud de patente

EJEMPLO PLANTEAMIENTO PROBLEMA TÉCNICO (1)

- Sol. R1: Procedimiento A → B → C

  Estado de la técnica

  – D1: A → D →C

  – D2: A → B

EJEMPLO PLANTEAMIENTO PROBLEMA TÉCNICO (1)

- Sol. R1: Procedimiento A → B → C

  Estado de la técnica

  – D1: A → D →C

  – D2: A → B

- Problema técnico:

  – Proporcionar un procedimiento alternativo/mejorado para la obtención del compuesto C a partir del compuesto A

EJEMPLO PLANTEAMIENTO PROBLEMA TÉCNICO (2)

- Sol. R1: Familia compuestos A (A1, A2, ... An)

  R2: Uso de la familia A como insecticida

  Estado de la técnica

  – D1: Familia compuestos B, insecticidas.

  – D2: Compuesto A2, colorante.

EJEMPLO PLANTEAMIENTO PROBLEMA TÉCNICO (2)

- Sol. R1: Familia compuestos A (A1, A2, ... An)

  R2: Uso de la familia A como insecticida

  Estado de la técnica

  – D1: Familia compuestos B, insecticidas.

  – D2: Compuesto A2, colorante.

- Problema técnico

  – Proporcionar compuestos insecticidas alternativos/mejorados a los de la familia B.

EJEMPLO REFORMULACIÓN PROBLEMA

Sol. R1: Familia compuestos C (C1, C2, ... Cn)

R2: Familia de compuestos C para el tratamiento del dolor

- Problema: Proporcionar compuestos alternativos para el tratamiento del dolor

EJEMPLO REFORMULACIÓN PROBLEMA

Sol. R1: Familia compuestos C (C1, C2, ... Cn)

R2: Uso de los compuestos de la familia C en la preparación de un medicamento para el tratamiento del dolor.

Estado de la técnica D1: Compuestos C' (similares estructuralmente a C) analgésicos.

EJEMPLO REFORMULACIÓN PROBLEMA

Sol. R1: Familia compuestos C (C1, C2, ... Cn)

R2: Uso de los compuestos de la familia C en la preparación de un medicamento para el tratamiento del dolor.

Estado de la técnica D1: Compuestos C' (similares estructuralmente a C) analgésicos.

Nueva evidencia muestra que C presenta muy baja toxicidad.

EJEMPLO REFORMULACIÓN PROBLEMA

Sol. R1: Familia compuestos C (C1, C2, ... Cn)

R2: Uso de los compuestos de la familia C en la preparación de un medicamento para el tratamiento del dolor.

Estado de la técnica D1: Compuestos C' (similares estructuralmente a C) analgésicos.

Nueva evidencia muestra que C presenta muy baja toxicidad.

Reformulación problema: Proporcionar analgésicos que presenten menores efectos secundarios. (T 184/82)

PLANTEAMIENTO PROBLEMA – SOLUCIÓN (2)

1. Determinación del estado de la técnica más próximo a la invención, y de las características que diferencian a ésta de aquél.
2. Determinación del problema técnico que pretende resolver la solicitud.
3. Evaluación de si la invención reivindicada (solución al problema) era o no obvia para el experto en la materia en vista del estado de la técnica más próximo.

3. ¿ES LA SOLUCIÓN OBVIA? (1)

- ¿Existe alguna enseñanza en el estado de la técnica que inste, *no que pudiera instar* (could-would; T2/83), al experto en la materia que pretende resolver el problema técnico a modificar o adaptar el estado de la técnica más próximo (solución) a llegar a una invención definida por la reivindicación X?

3. ¿ES LA SOLUCIÓN OBVIA? (2)

- Si en vista del contenido de los documentos del estado de la técnica (el más próximo y otro documento), el experto en la materia:
  - Combinaría o no sus contenidos para llegar a la invención
    - Contenidos: compatibilidad, incompatibilidad
    - Campos de la técnica: próximos, separados (puerta de mueble ordenador/puerta de hangar; T9/82)
    - "Ex post facto analysis"

3. ¿ES LA SOLUCIÓN OBVIA? (3)

- Una invención podría considerarse obvia según el artículo 56 EPC, si el experto en la materia la hubiera llevado a cabo con expectativa de obtener alguna mejora o ventaja (T2/83).

- "Obvious to try" (T296/93)
  - "Reasonable expectation of success"
  - "Hope to succeed"

INDICIOS POSITIVOS ACTIVIDAD INVENTIVA

- Solución necesitada desde hace mucho tiempo.
  - Reducción del riesgo de explosión en la preparación de óxido de etileno (T 41/84)
  - 7 años en medicina (T106/84), 6 años en áreas de la técnica con un rápido desarrollo (T145/84).
- Fallo de terceros en resolver cierto problema del estado de la técnica.
- Superación de un prejuicio en el estado de la técnica (libros de texto).
- Sinergismo.
- Efecto sorprendente.
- Nueva dirección en un desarrollo técnico
- Éxito comercial.

INDICIOS NEGATIVOS DE ACTIVIDAD INVENTIVA

- Uso de un producto conocido en un área diferente del estado de la técnica.
- Uso de las propiedades de un material recientemente desarrollado en un aparato conocido
- One way street
- Bonnus effect

PROGRAMA

- Introducción
- Concepto de actividad inventiva frente al concepto de novedad
- Reconocimiento actividad inventiva
  - Problem-solution approach
  - indicios positivos/negativos de actividad inventiva
- Respuesta a las objeciones del examinador
- Casos prácticos

RESPUESTA A LAS OBJECIONES DEL EXAMINADOR

- Procedimiento
- Anmelderfreundlichkeit
- Escritos:
  - Utilizar Problem-solution approach en los razonamietos
  - Ex post facto analysis
- Llamadas telefónicas
- Entrevistas personales
- Vistas orales

PROGRAMA

- Introducción
- Concepto de actividad inventiva frente al concepto de novedad
- Reconocimiento actividad inventiva
  - Problem-solution approach
  - indicios positivos/negativos de actividad inventiva
- Respuesta a las objeciones del examinador
- Casos prácticos

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 1

- Invención: Estructura hecha de aluminio

- D1: Misma estructura en un metal ligero, pero no menciona que esté hecha de aluminio.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 1

- Invención: Estructura hecha de aluminio
- D1: Misma estructura en un metal ligero, pero no menciona que esté hecha de aluminio.
- La invención completa la enseñanza del estado de la técnica de un modo obvio. La solución sería obvia para el experto en la materia.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 2

- Invención: Composición detergente que contiene el compuesto activo X

- D1: El compuesto X es conocido por rebajar la tensión superficial del agua

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 2

- Invención: Composición detergente que contiene el compuesto activo X
- D1: El compuesto X es conocido por rebajar la tensión superficial del agua
- La invención consiste en un nuevo uso de un material ya conocido por las propiedades típicas de un detergente

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 3

- Invención: Máquina para la producción de salchichas que consiste en una máquina de picar carne y en una máquina para rellenar tripas.

- D1: Misma máquina para picar carne.
- D2: Misma máquina para rellenar tripas.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 3

- Invención: Máquina para la producción de salchichas que consiste en una máquina de picar carne y en una máquina para rellenar tripas.
- D1: Misma máquina para picar carne.
- D2: Misma máquina para rellenar tripas.

- La invención consiste en la yuxtaposición de dos máquinas ya conocidas que no originan ningún efecto sinérgico o inesperado.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 4

- Invención: Combinación de un analgésico y un tranquilizante

- D1: Analgésico
- D2: Tranquilizante

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 4

- Invención: Combinación de un analgésico y un tranquilizante

- D1: Analgésico
- D2: Tranquilizante

- La presencia del tranquilizante inesperadamente aumenta la actividad del analgésico. Hay un efecto sinérgico.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 5

- Invención: proceso químico en el cual se proporciona calor a la mezcla de reacción eléctricamente.

- D1: mismo procedimiento químico.
- Dn: diferentes medios de proporcional calor

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 5

- Invención: proceso químico en el cual se proporciona calor a la mezcla de reacción eléctricamente.

- D1: mismo procedimiento químico.
- Dn: diferentes medios de proporcionar calor

- La invención consiste en elegir entre un número de alternativas equivalentes

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 6

- Invención: proceso químico caracterizado por emplear un flujo determinado de un gas inerte. Ninguna mejora del procedimiento.

- D1: mismo procedimiento que emplea también un gas inerte.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 6

- Invención: proceso químico caracterizado por emplear un flujo determinado de un gas inerte. Ninguna mejora del procedimiento.

- D1: mismo procedimiento que emplea también un gas inerte.

- La invención proporciona una alternativa entre un número limitado de posibilidades.
- “Routine trial and error”

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 7

- Invención: A + B → C; Tª 63-65ºC. Aumento inesperado del rendimiento.

- D1: A + B → C ; Tª 50-130ºC.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 7

- Invención: A + B → C; Tª 63-65ºC. Aumento inesperado del rendimiento.

- D1: A + B → C ; Tª 50-130ºC.

- La invención efectúa una selección inventiva (hay numerosas posibilidades (P, T) y se produce una mejora del procedimiento del estado de la técnica más próximo.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 8

- Invención: Familia de compuestos A-R, donde R es alquilo C4-C5.

- D1: Familia de compuestos A-R, donde R es alquilo

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 8

- Invención: Familia de compuestos A-R, donde R es alquilo C4-C5.

- D1: Familia de compuestos A-R, donde R es alquilo

- No hay propiedades mejoradas. No será inventivo
- Hay propiedades mejoradas. Podría serlo.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 9

- Invención: No se sella la botella inmediatamente tras esterilización.

- D1: Inmediatamente después de esterilizar botellas conteniendo anhídrido carbónico se sellan para evitar su contaminación.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 9

- Invención: No se sella la botella inmediatamente tras esterilización.

- D1: Inmediatamente después de esterilizar botellas conteniendo anhídrido carbónico se sellan para evitar su contaminación.

- Superación de un prejuicio del estado de la técnica.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 10

- Invención: Z-C_2H_5 I; diurético
- D1: Z-CH_3

- D1 no menciona ninguna actividad del compuesto de la invención

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 10

- Invención: Z-C_2H_5 I; diurético
- D1: Z-CH_3

- D1: menciona una actividad diferente.

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 10

- Invención: Z-C_2H_5 I; diurético
- D1: Z-CH_3

- D1 menciona la misma actividad

Evaluación actividad inventiva. Caso práctico 10

- Invención: Z-C_2H_5 I; diurético
- D1: Z-CH_3

- D1 menciona la misma actividad
  - Presentar ejemplos comparativos. Los ejemplos comparativos deberán efectuarse con el estado de la técnica más próximo (T181/82)

Caso práctico 11 (CP)
Reivindicaciones indebidamente amplias.

- Todo el ámbito protegido por una reivindicación debe satisfacer los criterios de actividad inventiva. Todas las alternativas reivindicadas deben ser una solución al problema técnico (T 939/92)

- ¿Es creíble que todo el ámbito de la reivindicación presenta el efecto técnico?
  - Si el expediente contiene suficiente evidencia, o si a partir de los ejemplos y teniendo en cuenta el "common general knowledge" es de esperar que todo el ámbito de la reivindicación presenta el efecto técnico.

Caso práctico 12
Compuestos intermedios.

- El procedimiento en el que participa el compuesto intermedio es inventivo.
- El compuesto intermedio será inventivo si
  - Aporta una contribución estructural al compuesto final (T 65/82).
  - Si la ventaja obtenida no pudiera obtenerse sin su participación en el procedimiento (T 22/82)

Caso práctico 13

- La actividad inventiva de un compuesto puede residir en el método de preparación de dicho compuesto

- D1: catalizador de alúmina con alta superficie específica. No es posible aumentar dicha superficie específica.

- Invención: Nuevo procedimiento para obtener alúmina de mayor superficie específica. Compuesto caracterizado por parámetros o por “product-by-process”

Caso práctico 14
Equivalentes

- Serán equivalentes aquellos medios que a pesar de ser diferentes, cumplen la misma función y obtienen el mismo resultado (T818/93)
  - Equivalentes conocidos → obvio
  - Equivalentes desconocidos → no obvio

Caso práctico 15
Problem inventions

- El descubrimiento de un problema no reconocido puede dar lugar a una invención patentable, a pesar de que la solución reivindicada parezca retrospectivamente trivial y obvia (T2/83)
  - El problema no podría haber sido propuesto por el experto en la materia
  - Los pacientes no se toman las pastillas porque saben mal (T566/91)
  - Puerta para gatos (T540/93)

Caso práctico 16
Disclaimer (renuncia)

- En T 710/92 el disclaimer se utilizó para superar una objeción de novedad

- En T 597/92 se estableció que la inclusión de un disclaimer no puede ser permitida si sólo sirve para establecer la actividad inventiva. Un disclaimer no puede hacer inventiva una enseñanza obvia.

- Base en la solicitud original para el disclaimer
  - No es necesaria T 433/86
  - Si es necesaria T 0323/97

Caso práctico 17
Pequeñas mejoras

- Una mejora numéricamente pequeña en un proceso usado comercialmente a gran escala (aumento del rendimiento del 0.5%), debe ser considerado a la hora de evaluar la actividad inventiva (T 34/84).
  - Siempre que tal mejora esté fuera de los márgenes de error.

Caso práctico 18
Procedimientos análogos

- Un procedimiento similar a otro conocido el el estado de la técnica, pero aplicado a un producto nuevo e inventivo, será nuevo e inventivo. (T 119/82; Gd C IV 9.5a)

Caso práctico 19
Bonus effect

- Un efecto inesperado puede ser considerado como una indicio de actividad inventiva. Sin embargo algunas condiciones han de cumplirse: (T21/81)
  - Que no hubiera sido obvio para el experto en la materia llegar va la solución
  - No estar en “one-way situation”