“Raising the bar”: Cambios en la EPO para mejorar la calidad de las solicitudes y el examen de actividad inventiva

Ismael Igartua
Agente de Patentes Europeas
FAGOR Propiedad Industrial

“Los Lunes de Patentes”
Oficina Española de Patentes y Marcas
25 de mayo de 2009

Contexto

- *El **número de solicitudes** de patente presentadas **se incrementa dramáticamente**, en una proporción superior al incremento de la inversión en I+D.*

- *Se están utilizando las patentes como **arma económica** mediante estrategias que **generan incertidumbre** en los competidores.*

- *Hay una **percepción generalizada** de que se conceden muchas **patentes de bajo nivel inventivo**.*

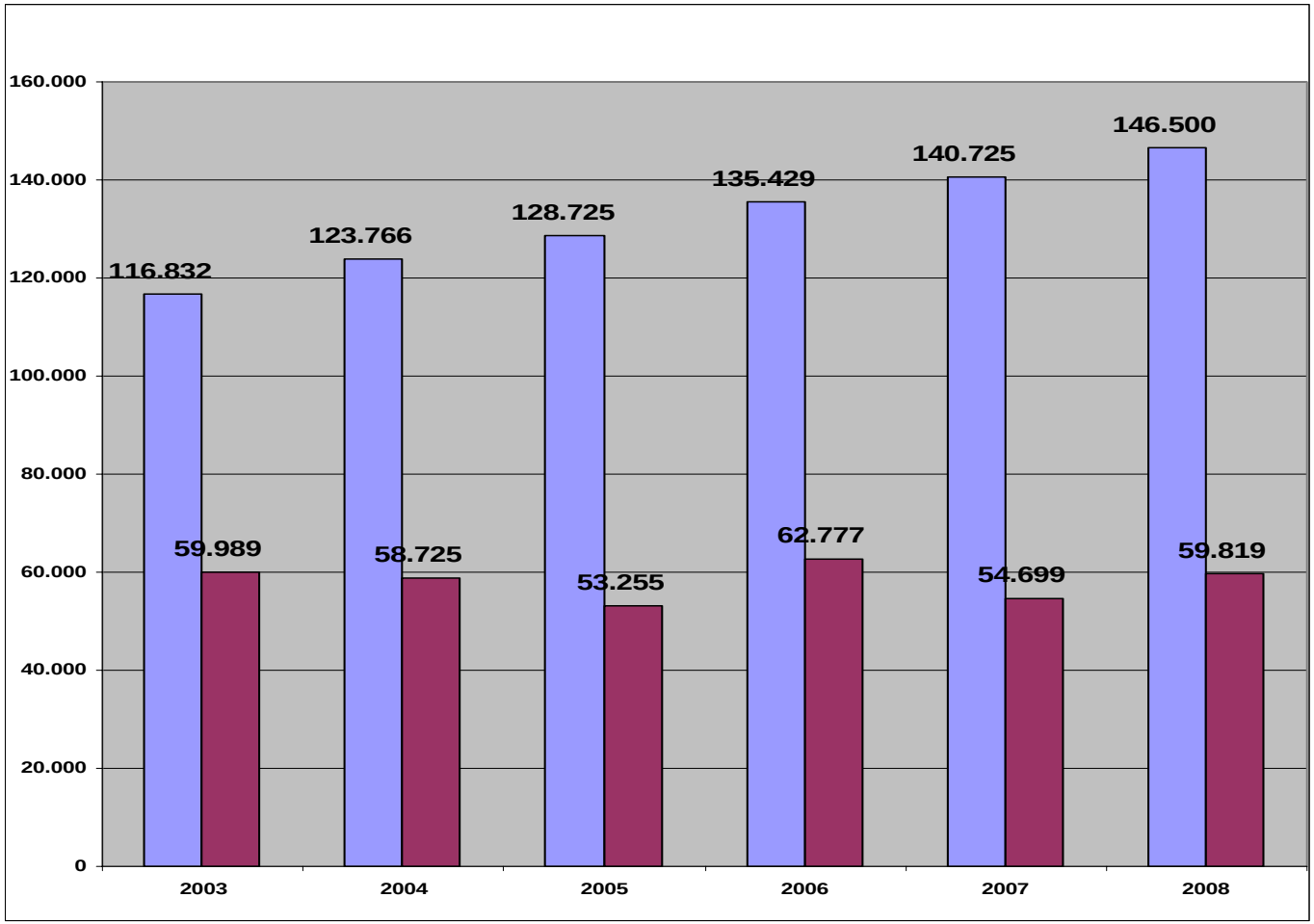
Contexto (II)

- *Posición de las **cinco grandes oficinas** de patentes:*
  - *Declaración de intenciones para **elevar el nivel de calidad** de las patentes y priorizar la calidad frente a la cantidad (Reunión de mayo de 2007 en Hawaii).*
  - *Lanzamiento de **proyectos específicos** para lograrlo (Reunión de octubre de 2008 en Korea).*

- ***Elevación del listón** en **Estados Unidos** como consecuencia de la decisión **KSR vs Teleflex** (30 de abril de 2007).*

- *¿Qué ocurre en la Oficina Europea de Patentes (EPO)?*

Solicitudes presentadas y concedidas en la EPO

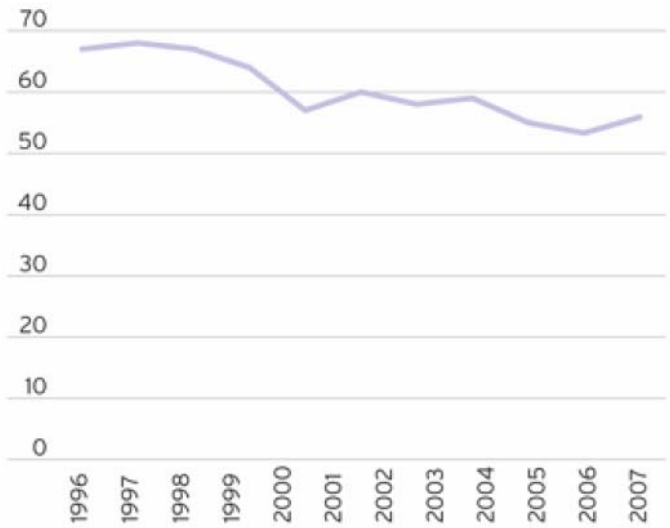


Fuente: EPO

Ratio de concesiones de patentes europeas

*Se ha pasado de casi un **70% en 1996** a aproximadamente un **52% en 2007**.*

Ratio anual



Fuente: "Home truths about the EPO", Hugh Dunlop.

Estudio de la Cámara 28

(Noviembre 2007)

- *Se lleva a cabo con el objetivo de afrontar la carga de trabajo de la EPO.*

- *Para ello se fijan 5 líneas estratégicas, siendo una de ellas la denominada **"Raising the Bar"**.*

“Raising the Bar”

Objetivo:

“Asegurarse de que se concedan patentes ***sólo para innovaciones con el suficiente mérito inventivo****”*

“Raising the Bar” (II)

Líneas de actuación recomendadas:

a) *Cambios en la práctica y procedimientos actuales, sin modificar el CPE.*

b) *Propuestas para una mayor implicación de los solicitantes, representantes y terceros.*

c) *Cambios en los estándares legales del CPE.*

“Raising the Bar” (III)

Cambios en la práctica y procedimientos actuales, sin modificar el CPE:

Propuestas:

- *Reforzamiento del “planteamiento problema-solución”.*
- *Estudio de la aplicación del requisito de carácter técnico.*
- *Redefinición del concepto de “inducir” al experto en la materia.*
- *Ampliación de los requisitos del “votum” cuando se concede una patente.*

“Raising the Bar” (IV)

Propuestas para una mayor implicación de los solicitantes, representantes y terceros:

Se incluyen, entre otras, las siguientes propuestas:

- *La aplicación estricta de la norma “una reivindicación independiente por categoría”.*
- *La introducción de un tope máximo de reivindicaciones por solicitud.*
- *Exigir a los solicitantes responder a la opinión escrita del informe de búsqueda.*
- *Exigir a los solicitantes explicar el soporte de las modificaciones propuestas, así como su relevancia.*

“Raising the Bar” (V)

Cambios en el CPE:

- *Sólo deberían introducirse cambios legislativos relacionados con el nivel de actividad inventiva si hubiese una necesidad perentoria para hacerlo.*
- *Habría que tener en cuenta el impacto que podría tener en el sistema internacional de patentes cualquier cambio unilateral realizado en Europa.*
- *Entre los aspectos a investigar destaca la posible redefinición legal del experto en la materia.*

Proyectos de la EPO relacionados con la estrategia "Raising the Bar"

1) ***"Internal Practice":*** *estudio de medidas internas.*
2) ***"External Practice":*** *interacción con solicitantes, representantes y terceros.*
3) ***"Legal Framework":*** *reforzamiento de la práctica actual.*

(*CA/PL 3/09*)

1) *“Internal Practice”*

- *Se centra en medidas para mantener y mejorar la calidad de las **operaciones internas** de la EPO.*

- *Estas medidas darán lugar a un **“Manual de Buenas Prácticas”**.*

2) *"External Practice"*

- *Aborda aspectos relacionados con la **interacción** con los solicitantes, los representantes y los terceros.*
- *Se proponen **cambios** en las **reglas** del CPE para mejorar la calidad de las solicitudes:*
  a) *Medidas en relación con las **solicitudes divisionales** (CA/145/08 Rev. 1).*
  b) *Otras medidas que facilitarán la tarea de los examinadores (CA/PL 14/08 Rev. 1).*

a) Solicitudes divisionales:

- *Ya se han introducido las modificaciones en las reglas:*
  - ***Plazo máximo** para presentar una solicitud divisional: 24 meses desde la primera comunicación de la División de Examen (modificada Regla 36(1) CPE).*
  - *Posibilidad de presentar solicitudes divisionales **en el idioma original** si se presenta la traducción en un plazo de dos meses (modificada Regla 36(2) CPE).*
  - *Plazos excluidos del "further processing" (modificada Regla 135(2) CPE).*
- *Estas reglas modificadas entrarán en vigor el 1 de abril de 2010.*

b) Otras medidas:

Las medidas propuestas ya se han incorporado al CPE:

1) ***Clarificación del alcance de la protección antes de la búsqueda:***

- *Varias reivindicaciones independientes en la misma categoría: **invitación al solicitante para que elija** una de ellas antes de que se realice el informe de búsqueda (nueva Regla 62a CPE).*
- *Clarificación de solicitudes complejas: si resulta imposible hacer una búsqueda sobre la materia reivindicada, la EPO **invitará al solicitante a explicar** cuál es la materia sobre la que ha de realizar la búsqueda (modificada Regla 63 CPE).*

b) Otras medidas: (II)

2) ***Respuesta obligatoria a la opinión escrita que acompaña al informe de búsqueda:***

- ***Invitación al solicitante para responder*** *a la opinión escrita (nueva Regla 70a (1),(2) CPE).*
- ***Si*** *el solicitante* ***no responde*** *en el plazo establecido, la solicitud se considera* ***abandonada*** *(nueva Regla 70a (3) CPE).*

3) ***Una oportunidad para presentar modificaciones voluntarias:***

- *Una vez modificada la solicitud en respuesta a la opinión escrita,* ***no podrán hacerse más modificaciones*** *sin el consentimiento de la División de Examen (modificada Regla 137 (2),(3) CPE).*

b) Otras medidas: (III)

4) ***Explicación obligatoria de la base para las modificaciones (****nueva Regla 137 (4) CPE****):***

- *El solicitante deberá **identificar** las modificaciones e **indicar la base** en la solicitud.*
- *De no haberlo hecho así, la División de Examen dará **un plazo** de un mes **para hacerlo**. Si el solicitante no contesta, la solicitud se considera abandonada (Artículo 94 (4) CPE).*

- *Estas reglas entrarán en vigor el 1 de abril de 2010.*

3) *“Legal Framework”*

- *Se centra en analizar “cómo se podría elevar el nivel de actividad inventiva dentro del marco legal existente* ***reforzando la práctica actual”****.*

Requisito de actividad inventiva en la EPO

- *Base legal:* ***Artículo 56*** *del Convenio de la Patente Europea (CPE).*

- *Herramientas para su aplicación:*
  - ***Directrices de examen*** *de la EPO: en particular el "planteamiento problema-solución".*
  - ***Jurisprudencia*** *("case law"): decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO.*

Artículo 56 CPE

*"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**."*

Propuestas relacionadas con:

- *La definición del experto en la materia*
- *La evaluación de la obviedad o no obviedad*

La definición del experto en la materia

- *Una redefinición legal del experto en la materia afectaría a la evaluación de otros requisitos como la suficiencia de la descripción (Art. 83 CPE) y el alcance de protección (Art. 1 Protocolo de interpretación).*

- *Sería posible una aplicación más estricta del requisito de actividad inventiva* ***teniendo en cuenta la jurisprudencia relacionada con el experto en la materia****.*

La definición del experto en la materia (II)

A la vista de la jurisprudencia, el experto en la materia:

- *Puede ser un grupo de personas.*
- *Busca enseñanzas en sectores de la técnica próximos y generales.*
- *Es consciente de los conocimientos generales comunes.*
- *Está evolucionando continuamente en su campo.*

La definición del experto en la materia (III)

Para reforzar la práctica actual, ***esta jurisprudencia*** *relacionada con la definición del experto en la materia* ***se podría incorporar a las Directrices de examen****.*

La evaluación de la obviedad o no obviedad

- *Las Directrices de examen establecen que, para evaluar la actividad inventiva, los examinadores "normalmente deberían aplicar" el denominado* ***"planteamiento problema-solución"****.*

- *En la práctica, el "planteamiento problema-solución" es* ***comúnmente aceptado*** *tanto por los examinadores como por las Divisiones de Oposición y las Cámaras de Recursos.*

“Planteamiento problema-solución”

1) *Determinación del **estado de la técnica más próximo** a la invención.*

2) *Formulación del **problema técnico objetivo** que resuelve la invención.*

3) *Evaluación de si, partiendo del estado de la técnica más próximo y planteado el problema técnico objetivo, la invención **habría sido obvia** para el experto en la materia.*

“Planteamiento problema-solución” (II)

*Se trata de determinar si existe alguna **enseñanza** en el estado de la técnica que **habría llevado** al experto en la materia, enfrentado con el problema técnico objetivo, a modificar o adaptar el estado de la técnica más próximo, y llegar a la invención reivindicada.*

Propuestas relacionadas con la evaluación de la obviedad o no obviedad

- *El **"planteamiento problema-solución"** debería ser **obligatorio**, y sólo se debería poder dejar de utilizar en casos excepcionales debidamente justificados.*
- *La **enseñanza** necesaria para llegar a la invención **no tiene que ser explícita**.*
- *El **efecto técnico** ha de lograrse **para todo el rango** cubierto por la reivindicación.*
- *En los denominados **"problem-inventions"**, el problema planteado se ha de **revisar rigurosamente**.*

Propuestas relacionadas con la evaluación de la obviedad o no obviedad (II)

*Se sugiere **modificar las Directrices de examen** para incorporar estas propuestas y reforzar así la práctica actual de los examinadores.*

*En definitiva, todas las propuestas del proyecto "Legal Framework" van en la línea de **proporcionar herramientas a los examinadores** para que apliquen de forma **más rigurosa** el requisito de actividad inventiva **dentro del marco legal existente**.*

Evolución de la jurisprudencia

- *No ha habido **ninguna decisión** de las Cámaras de Recursos en los últimos años que haya supuesto un **cambio general** en el nivel de actividad inventiva exigido.*
- *Sí ha habido decisiones que han contribuido a fijar el listón **en campos de la técnica concretos**:*
  - *En las invenciones implementadas por ordenador, a la hora de evaluar la actividad inventiva **sólo se consideran las características técnicas** (T 641/00, T 531/03).*
  - *En las invenciones químicas, la existencia de actividad inventiva no se puede sustentar únicamente en **pruebas aportadas a posteriori** demostrando que la invención resuelve el problema planteado (T 1329/04).*

Evolución de la jurisprudencia (II)

- *Hay expertos que afirman que **algo está cambiando** en las Cámaras de Recursos.*
  - *Los **conocimientos generales comunes** están cobrando un **mayor protagonismo** a la hora de evaluar la actividad inventiva.*
  - *Se está empezando a negar la existencia de actividad inventiva **aunque haya una característica en la invención que no está en ninguno de los documentos combinados**.*
- *No obstante, es **demasiado pronto** para hablar de una tendencia de las Cámaras de Recursos hacia una evaluación más estricta de la actividad inventiva.*

Reacciones a la línea estratégica “Raising the Bar”

- *En lo que respecta a la evaluación de la actividad inventiva, en general esta iniciativa se ha acogido **con interés y con expectación**.*

- *Cabe destacar:*
  - *La resolución de la **FICPI** (Federación Internacional de Agentes de la Propiedad Industrial), de octubre de 2008.*
  - *La posición del **epi** (Instituto de los Representantes Profesionales ante la EPO).*

Resolución de la FICPI (Octubre 2008)

La Federación Internacional de Agentes de la Propiedad Industrial (FICPI) ha resuelto que:

"la EPO no debería proponer modificaciones del CPE para "elevar el listón" (…) y cualquier crítica con respecto a la concesión de patentes con insuficiente mérito inventivo se debería afrontar ***mejorando la calidad del examen de actividad inventiva en la EPO****".*

"Position paper" del ***epi*** (Noviembre 2008)

No es el nivel de actividad inventiva lo que hay que mejorar, sino ***la consistencia de su aplicación****. El CPE no debería modificarse en este aspecto.*

Los primeros pasos para elevar el listón deberían ser:

- *Mejorar la consistencia en la aplicación del planteamiento problema-solución.*
- *Definir mejor la capacidad del experto en la materia.*
- *Analizar las decisiones de las Cámaras de Recursos sobre actividad inventiva y evaluar el nivel inventivo exigido por las Cámaras de Recursos para que los examinadores tengan un estándar que puedan aplicar.*

Conclusiones

- *Se han introducido **cambios** en las reglas del CPE **para mejorar la calidad de las solicitudes**.*

- *En cuanto a la **actividad inventiva:***
  - ***No** se prevén **cambios legislativos**.*
  - *Las propuestas en el seno de la EPO van encaminadas a **reforzar la práctica actual** de los examinadores, propiciando una **aplicación más estricta** de las pautas marcadas por las decisiones de las Cámaras de Recursos.*

En definitiva, no se trata tanto de elevar el nivel de actividad inventiva exigido sino de ***aumentar el rigor en la evaluación*** *de la actividad inventiva.*

FAGOR

Muchas gracias

HUMANITY AT WORK

MONDRAGON