

25ª Sesión del Comité Permanente de Derecho de Patentes de la OMPI (12-15 de diciembre de 2016) - Ginebra



El conocimiento general común del experto en la materia /The common general knowledge of a person skilled in the art.

Leopoldo Belda Soriano
Leopoldo.belda@oepm.es

Evaluación de la Actividad Inventiva / Assessment of Inventive Step

- Actividad Inventiva Inventive Step:

Se considera que una invención implica una **actividad inventiva** si aquélla no resulta del **estado de la técnica** de una manera evidente para un **experto en la materia**. (LP 11/1986)

*An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the **state of the art**, it is not obvious to a **person skilled in the art**. (European Patent Convention)*

El experto en la materia: Una persona (o equipo) ficticia que tiene **acceso a todo el conocimiento en su campo técnico, pero no posee capacidad inventiva**. También se supone que posee el llamado **conocimiento general común**.

***The person skilled in the art:** A fictitious skilled person (or team) who is presumed to have had access to everything in the “state of the art” but lacks inventive capacity. He’s also supposed to have the so called common general knowledge.*

El Conocimiento General Común juega un papel importante en la aplicación del método problema solución / *The Common General Knowledge plays an important role in the Problem Solution approach:*

En la última etapa del método, es preciso decidir si un experto en la materia habría **combinado el documento** más cercano del estado de la técnica con otro documento o habría utilizado el **“conocimiento general común”** para **resolver el problema técnico planteado**.

*During the last stage of the approach, the patent examiner must decide whether a person skilled in the art **would have combined** the closest prior Art with another document or would have used the **“common general knowledge”** in order **to solve the objective technical problem**.*

Conocimiento general común del experto en la materia /Common general knowledge of a person skilled in the art.

El **conocimiento general común** es aquel que el **experto en la materia** tiene a su **disposición de forma inmediata**, o bien porque **lo conoce** o porque **sabe dónde se encuentra**.

Common general knowledge is that which the skilled person has at his immediate disposal, either because he knows it or because he's aware of the place where to find it.

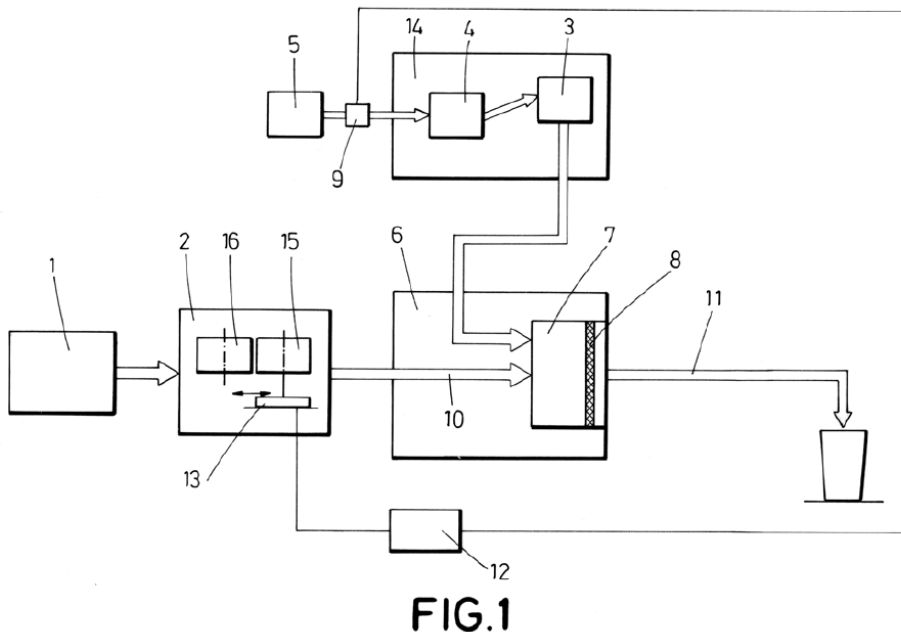
No es preciso que este conocimiento general común **se encuentre disponible por escrito**, aunque **es frecuente que adopte la forma de un libro de texto o un manual**.

Even though that common general knowledge must not necessarily be in written form, it is usually represented by a textbook or a handbook.

Reivindicación 1:

Máquina dispensadora de café que comprende un molino (2) con un depósito para granos de café tostados, medios (14) que proporcionan agua caliente a presión y una primera cámara (6) donde se pone en contacto el agua caliente a presión con el café molido, caracterizada por que se dispone de una segunda cámara (7) a la que llega la bebida de café, situada justo antes de la boquilla de vertido (11) y que está dotada de un filtro (8) para reducir el contenido en posos de café de la bebida a suministrar.

A coffee dispensing machine that comprises a grinder (2) with a deposit containing roasted coffee beans, a means (14) for providing hot water under pressure and a first chamber (6) where said hot water under pressure comes into contact with the coffee beans, characterized for a second chamber (7) where the coffee drink is kept, located just before the pouring spout (11) and which has a filter (8) that reduces the amount of grounds in the drink that is going to be served.



Comienza la búsqueda y aparece un documento D01 que se considera que representa el estado de la técnica más cercano.

During the search, the examiner finds document D01, which is considered the closest prior art.

Las características técnicas distintivas son:

En el documento D01 no se menciona la utilización de un filtro.

The distinguishing features are:

Document D01 does not include the use of a filter

El efecto técnico derivado de esta diferencia consiste en que es posible retener los posos de café existentes en la bebida. *The technical effect is represented by the possibility of retaining the coffee grounds existing in the drink.*

El problema técnico asociado al efecto técnico es evitar la presencia de posos en la bebida. *The technical problem linked to the technical effect is how to avoid the presence of grounds in the drink.*

Se considera **parte del conocimiento general común de la persona experta en la materia**, la utilización de un filtro para separar los posos de la bebida. *The use of a filter to separate the coffee grounds from the drink is considered part of the “common general knowledge” of a person skilled in the art.*

En consecuencia, al experto en la materia se le habría ocurrido completar la máquina dispensadora descrita en el documento D01 con un filtro para la retención de los posos de café y por tanto la invención definida en la reivindicación 1 no implica actividad inventiva. *As a result, the person skilled in the art would have completed the dispensing machine disclosed in document D01 with a filter for separating the grounds of coffee.*

En una primera instancia, no sería necesario aportar un documento mostrando que ello forma parte del conocimiento general común. Sólo, si ello fuera rebatido por el solicitante se podría aportar algún manual donde ello figurara. *Initially, it would not be necessary to produce a document that shows it is part of the common general knowledge. Only if that was denied by the applicant, would it be necessary to produce a handbook where that was shown.*

Maquinaria para el procesado del café

Para la obtención de la infusión del café, tanto en casa como en hostelería, existen diversas maquinas (cafeteras). Dentro del ámbito doméstico, tenemos las siguientes:

- La moka o italiana. En esta cafetera, el agua se deposita en el fondo y el café molido en el centro. Por el efecto del calor, el agua hierve y pasa a través de la pastilla de café a la parte superior, con lo que la infusión está lista. Estas cafeteras tienen el problema de que destruyen muchos aromas y dan un café muy fuerte, a veces quemado. Sirve para el café con leche.
- La de émbolo, también llamada de pistón. Se trata de un recipiente donde se pone el agua hirviendo junto con el café molido muy fino. Un émbolo comprime el líquido dejando pasar la infusión a la parte superior y quedándose el poso del café en el fondo. Éste es uno de los sistemas más utilizados para la cata del café, ya que obtiene todos los aromas del café.
- Filtro, también llamada melita. Consiste en hacer pasar el agua caliente por un filtro donde esta depositado el café molido muy fino. La infusión cae a un recipiente en la parte inferior del filtro. Esta cafetera, igual que la de émbolo da cafés muy aromáticos.

La **secuencia de nucleótidos de un gen que codifica una enzima** se consideró **parte del conocimiento general común** de una persona experta en la materia. *A nucleotide sequence of a gene encoding an enzyme was regarded part of the common general knowledge of a person skilled in the art.*

Esta decisión muestra **un test** para determinar si una información se puede considerar parte del conocimiento general común/ *This decision provides a test to determine if a piece of information can be regarded as part of the common general knowledge:*

- El experto en la materia debe **ser capaz de seleccionar** la enciclopedia, manual, estudio relevante, publicación científica o solicitud de patente donde dicha información se encuentra / *The person skilled in the art must be able to choose the encyclopedia, handbook, relevant study, scientific publication or patent application where said information can be found.*
- Una vez **seleccionado el lugar** donde se encuentra, debe **identificar la parte** adecuada **sin esfuerzo excesivo**. *Once the source of the information is chosen, the relevant part must be identified without undue effort.*
- La **información encontrada** no debe ser ambigua y **debe ser utilizable de forma directa**, sin dudas. Y sin necesidad de una investigación adicional. *The information found must be unambiguous and usable in a direct way, without doubts and without need for further research.*

(T766/91) (1)

Cuando, durante el examen de la actividad inventiva, se señala que un determinado hecho es “**conocimiento general común**”, **no es preciso hacer referencia a una determinada publicación**. Ello **sólo** será **necesario si alguna de las partes lo pone en duda**.

If during the assessment of the inventive step, a fact is alleged to be “common general knowledge”, it is not necessary to refer to a particular publication. That will only be required if this is challenged by another party.

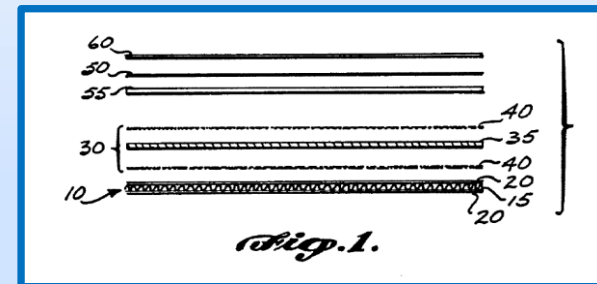
La materia considerada como “conocimiento general” aparece en libros de texto, enciclopedias o manuales porque **ya es conocimiento general**. **No se transforma** en conocimiento general, **sólo porque aparezca en esos libros**.

The matter regarded as “general knowledge” is included in textbooks, encyclopedias or handbooks because it’s already “general knowledge”. That matter is not turned into “general knowledge” just because it’s included in those books.

La reivindicación independiente se refiere a un laminado decorativo para el interior de cabinas de aviones de pasajeros que se obtiene mediante un procedimiento de laminado mediante calor y presión, y que consta de:

- Una lámina de sustrato con al menos una capa resinosa que incluye una resina curada.
- Una lámina de barrera que contiene un material de protección, seleccionado de un grupo que comprende metales, cerámicas y un material de composite.
- La barrera protectora se encuentra entre la lámina de sustrato y la lámina decorativa.

- "1. Decorative laminate formed by a heat and pressured laminating process and comprising
- i) a substrate layer (10;95) comprising at least one resinous layer including a cured resin;
 - ii) a decorative layer (50;75) formed by a decorative ink;
 - iii) a barrier layer (30;70) comprising a protective material (35) selected from the group comprising metals, ceramics, and composite material, located such between the substrate layer (10;95) and the decorative layer (50;75), that the decorative layer (50;75) lies at one side of the barrier layer (30;70) and any resinous layer lies at the other side of the barrier layer (30;70).



El examinador señaló que **la fabricación de la lámina de protección en metal, especialmente aluminio**, es ampliamente conocida en el estado de la técnica; es “conocimiento general común” y se citaron 3 enciclopedias.

The examiner stated that the fact that the protective barrier is made of metal, especially aluminium, is widely known in the state of the art; it is “common general knowledge” and three encyclopedias were cited.

El solicitante replicó que las enciclopedias **se aportaron en una fase muy tardía del procedimiento de examen**. La Cámara de recursos contestó que el “**Conocimiento general común**” ya lo era antes de ser recogido en las enciclopedias.

The applicant replied that the encyclopedias were presented at a very late stage in the examination procedure. The board of appeal responded that the information was already “common general knowledge”, before being included in the encyclopedias.

Cuando se pretende aportar una **demostración de que determinada información es “conocimiento general común”**, se aportan **enciclopedias, libros de textos o manuales**.

It's usual to cite encyclopedias, textbooks or handbooks to show evidence that certain information is “common general knowledge”.

*Sin embargo, cuando se trata de un **conocimiento general muy reciente**, es posible citar **revistas científicas, estudios e incluso documentos de patentes**.*

Nevertheless, if the “common general knowledge” is very recent, it is possible to cite scientific magazines, studies and even patent documents.

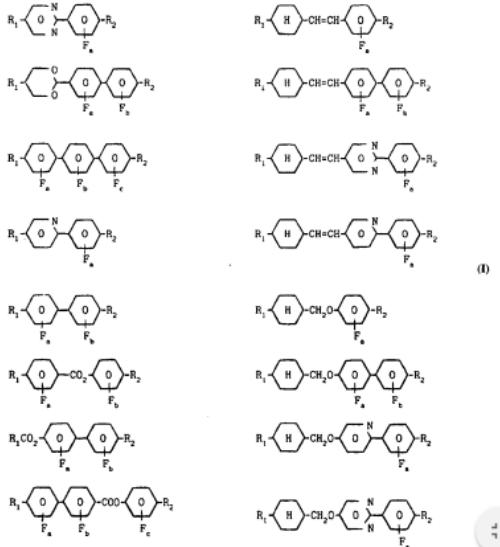
En este caso la invención se refería a **cristales líquidos ferroeléctricos**, y el año de prioridad era 1993.
The invention referred to “ferroelectric liquid crystal”, and the priority year was 1993.

La cámara de recursos admitió que dado **lo reciente de la tecnología**, se podía aceptar que, como excepción, el conocimiento general común se encontraba recogido **en revistas científicas**. *The Board of appeal admitted that since the technology was so new, it could be accepted that the “common general knowledge” was included in scientific magazines.*

(54) Title: FERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL DEVICES

(57) Abstract

Ferroelectric liquid crystal devices are described which contain liquid crystal mixtures comprising components A and B. Component A consists of one or more optically active compounds capable of imparting a spontaneous polarisation to the material. Component B is selected as one or more compounds having formula (I), wherein a, b and c are independently 0, 1, 2; R₁ and R₂ are C₁₋₁₅ straight or branched chain alkyl or alkoxy, preferably C₃-C₁₂. In the above (for component B) CH=CH linking groups may be replaced by C₂H₄ and CH₂O linking groups may be replaced by OCH₂.



(9) Ferroelectrics, 1991, Vol. 122, pp. 63-79, P.W.H Surguy and al,

(10) Liquid Crystals, 1993, Vol. 13, No. 4, pp. 597-601, J.R. Hughes et al and

(11) Displays, Volume 14 Number 2, 1993, pp. 86-93, J.C. Jones et al,

En este caso, la invención se refería a unos metabolitos microbianos con actividad anti-parasítica. La fecha de prioridad era 1977. Se trataba de **un campo tecnológico tan avanzado en la época**, que la cámara de recursos admitió que el “**conocimiento general común**” podía estar representado en este caso **excepcional por un documento de patente.**

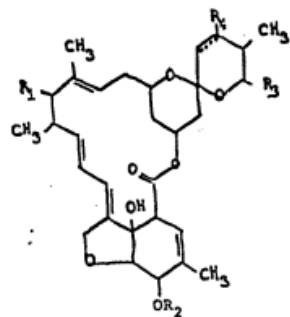
In this case, the invention referred to microbial metabolites with anti-parasitic activity. The priority year was 1977. It was such an advanced technological field at that time, that the Board of appeal admitted that the “common general knowledge” could be represented by a patent document in this exceptional case.

Conocimiento general común
Common General Knowledge

EP 0 002 615 A2

54 13-Halo and 13-deoxy derivatives of C-076 compounds, their preparation and their use as antiparasitics.

57 The invention provides novel compounds having the formula:



where the broken line indicates a single or a double bond;
 R₁ is hydrogen or halogen;
 R₂ is hydrogen, methyl or loweralkanoyl;
 R₃ is *n*-propyl or *sec*-butyl; and
 R₄ is present only when the broken line indicates a single bond and represents hydrogen, hydroxy, loweralkanoyloxy, loweralkylthio, loweralkylsulfinyl, loweralkylsulfonyl or loweralkoxy. These compounds are derivatives of C-076 compounds in which the 13-position is unsubstituted or halogen-substituted. The compounds are prepared by removing the glycosyl groups on the 13-position of the C-076 compounds isolated from the fermentation broth of *Streptomyces avermitilis*, followed by halogenation and, if desired, by subsequent removal of the halogen. The disclosed compounds are antiparasitic, anthelmintic, insecticidal and acaricidal agents and their use as such also forms part of the invention.

Offenlegungsschrift **27 17 040**

Aktenzeichen: P 27 17 040.7
 Anmeldetag: 18. 4. 77
 Offenlegungstag: 10. 11. 77

Unionspriorität: 19. 4. 76 USA 678328

Bezeichnung: Neue Anthelminthika und Verfahren zu ihrer Herstellung

Cuando en un libro de texto, enciclopedia, etc. que representa un conocimiento general común, se describe **una técnica básica y general o una metodología** , con ejemplos de aplicaciones en ciertos campos técnicos únicamente, esto no excluye otras posibles aplicaciones en otros campos.

When books representing common general knowledge describe a basic general technical theory or methodology and exemplify the same with specific applications in certain technical fields only, these do not exclude possible applications in other fields.

Los **libros de texto, enciclopedias, diccionarios o manuales** que se representan el conocimiento general común , pueden estar redactados **en cualquier idioma**, a semejanza de lo que ocurre con el estado de la técnica.

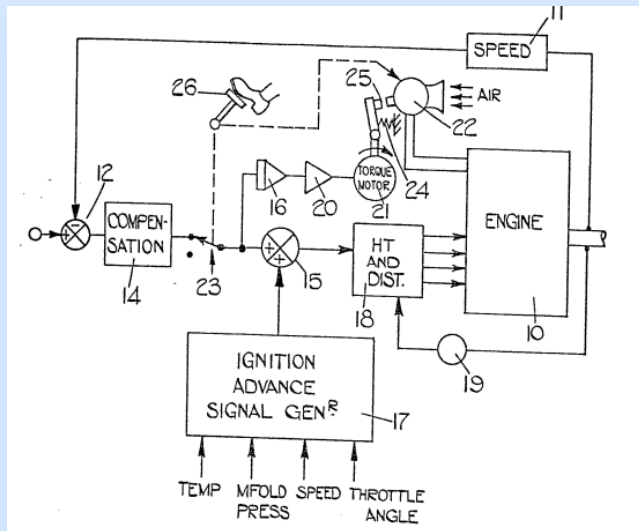
Textbooks, encyclopedias, dictionaries or handbooks that represent common general knowledge, can be written in any language, like the state of the art.

La invención objeto de la solicitud de patente europea EP0033616 es un método de control del estado de ralentí de un motor de combustión interna.

The invention which is the subject matter of the European Patent application EP0033616 is a method of controlling the idling speed of an internal combustion engine.

El examinador consideró que la invención no implicaba actividad inventiva combinando dos documentos y el conocimiento común del experto en la materia, que venía representado por un manual:

According to the examiner, the invention did not involve inventive step, after combining 2 documents and the common general knowledge, represented by a handbook:



(3) Winfried Oppelt, "Kleines Handbuch technischer Regelvorgänge", 1972, Verlag Chemie GmbH, pages 521 to 524.

El manual trataba de los sistemas de control de bucles cerrados con sistemas de compensación de una manera general y no hacía referencia a la aplicación en motores de combustión interna. La cámara de recursos consideró que un experto en la materia habría considerado inmediata la aplicación en un campo como el de los motores de combustión interna, al que no se hacía referencia en el manual.

The handbook dealt generally with closed-loops control with compensation systems and it didn't refer to their use in internal combustion engines. The board of appeals was of the opinion that a person skilled in the art would have immediately considered the application in the field of internal combustion engines, even if they were not mentioned in the handbook.

El solicitante también argumentó que el manual no se podía considerar como “conocimiento general común” porque estaba redactado en alemán y el inventor era británico. Sin embargo, la cámara de recursos replicó que cualquier documento publicado antes de la fecha de prioridad está incluido en el estado de la técnica, independientemente de la ubicación de la persona experta en la materia.

The applicant argued that the handbook could not be regarded as “common general knowledge” because it was written in German whereas the applicant was British. The Board of appeal replied that any document published before the priority date was included in the State of the Art, independently of the location of the person skilled in the art.

- Durante la oposición se había **revocado una patente europea por falta de suficiencia en la descripción**: en el único ejemplo proporcionado, los porcentajes de los reactivos hacían imposible la reacción química.

During the opposition procedure, a European patent had been revoked due to lack of sufficiency of disclosure: in the only example provided, the percentages of the reactives made the chemical reaction impossible.

La cámara de recursos admitió que **un experto en la materia** habría conocido como parte del **“conocimiento general común”** los **porcentajes adecuados de los reactivos**, pues quedan reflejados en conocidos libros de texto en la materia.

The Board of Appeal admitted that a person skilled in the art would have known the proper percentages of the reactives, as part of the “common general knowledge”, since they are included in known textbooks on the matter.

Claims

1. An aqueous polymer resin emulsion that when used in water-based paints and coatings imparts improved wet adhesion properties to the eventual dried paint or coating, characterized in that it comprises polymer resin formed by the polymerization of a mixture which incorporates allyl urea and/or methallyl urea.
2. An aqueous polymer resin emulsion according to Claim 1, characterized in that said mixture incorporates a monomer selected from the group consisting of vinyl esters; acrylate and methacrylate esters; vinyl acetate in admixture with at least one polymerizable monomer from the group consisting of ethylene, vinyl chloride, alkyl esters of acrylic acid, alkyl esters of methacrylic acid, and maleic acid; vinyl acetate and butyl acrylate and mixtures thereof.
3. A water-based paint or coating characterized in that it comprises an aqueous polymer resin emulsion according to Claim 1 or 2.

Conocimiento general común del experto en la materia /Common general knowledge of a person skilled in the art.

Para concluir, recordar una vez más qué es el “conocimiento general común”
To conclude, I remind you once again of the definition of the “common general knowledge”

El **conocimiento general común** es aquel que el **experto en la materia tiene a su disposición de forma inmediata**, o bien porque **lo conoce** o porque **sabe dónde se encuentra**. *Common general knowledge is that which the skilled person has at his immediate disposal, either because he knows it or because he’s aware of the place where to find it.*

No es preciso que este conocimiento general común **se encuentre disponible por escrito**, aunque **es frecuente que adopte la forma de un libro de texto o un manual**.
Even though that common general knowledge must not necessarily be in written form, it is usually represented by a textbook or a handbook.

Leopoldo Belda Soriano
Leopoldo.belda@oepm.es



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿PREGUNTAS? / THANK YOU FOR YOUR
ATTENTION. ANY QUESTIONS?

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)