

COMENTARIOS SIC

C. 8403 de 2015

SCP/22

Ginebra, 27 a 31 de Julio de 2015

LEGISLACIÓN Y DIRECTRICES:

1. Actividad Inventiva:

| Tema | <u>Legislación</u> Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. | <u>Manual y Directrices de examen de solicitudes de Patente</u> Instructivo examen de forma y fondo de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad. PI02-I06 de la SIC |
|--|--|--|
| i) Definición de experto en la materia | <p>Artículo 18.</p> <p><i>“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”</i></p> | <p>2.13.4 Persona del oficio normalmente versada en la materia:</p> <p><i>“La persona del oficio normalmente versada en la materia” es una ficción que se utiliza para determinar a aquella persona cuyos conocimientos y aptitudes servirán de base para apreciar si la solución reivindicada implica nivel inventivo.</i></p> <p><i>Se supone que la persona del oficio normalmente versada en la materia tiene los conocimientos medios en el campo de la técnica específico de la invención, pero no es especializado, ejerce normalmente el oficio, tiene las competencias normales y está al corriente de los conocimientos generales comunes en la técnica</i></p> |



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>(información contenida en monografías, diccionarios, libros de texto, etc.), en la <u>fecha de presentación o de prioridad de la solicitud</u>. Es quien, además, ha tenido acceso a los conocimientos del “estado de la técnica”, en particular, los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, y ha tenido a su disposición los medios y capacidades normales para la experimentación de rutina”.</p> |
| <p>ii) Métodos empleados para evaluar la actividad inventiva</p> | <p>Artículo 28, literal c): <i>“una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión <u>del problema técnico y de la solución aportada por la invención</u>, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;</i></p> | <p>2.13.5.1 Método “problema solución”: <i>“Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” o “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema solución”. Este consta de las siguientes etapas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada. - Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica cercano. <p><i>Definir el efecto técnico.</i></p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>causado y atribuible al elemento diferencial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deducir el problema técnico objetivo. - Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia. <p>Si la respuesta es afirmativa, la invención se considera obvia, y por tanto se concluye que no tiene nivel inventivo. Pero, si la respuesta es negativa, la invención no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo”.</p> |
| <p>iii) En relación con el estado de la técnica, nivel de actividad inventiva (evidencia) necesario para cumplir el requisito de actividad inventiva</p> | <p>Artículo 18.</p> <p>“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, <u>esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.</u>”</p> | <p>2.13.3. Obviedad</p> <p>El término “obvio” significa que algo no va más allá del progreso de la tecnología, sino que sigue simplemente o de forma lógica el progreso normal de la técnica, por ejemplo, algo que no implica el ejercicio de ninguna habilidad más allá de la que se esperaría de la persona del oficio normalmente versada en la materia”</p> |

2. Divulgación Suficiente

| | | |
|------|--|---|
| Tema | Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. | Instructivo examen de forma y fondo de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad. PI02-I06 de la SIC |
|------|--|---|



| | | |
|--|---|--|
| <p>i) Requisito de divulgación habilitante</p> | <p>Artículo 28.</p> <p><i>La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y <u>para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.</u> “</i></p> <p>El Decreto 728 de 2012, por el cual se reglamenta la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, incluye un párrafo en el artículo 28, que nos entrega una mejor conceptualización del significado de <u>divulgación habilitante:</u></p> <p>Literal e), del Artículo 28.</p> <p><i>“una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante <u>para ejecutar o llevar a la práctica la invención,</u> utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes.</i></p> | <p>2.7 Descripción</p> <p><i>“... el examinador debe tener en cuenta que la solicitud de patente debe incluir una descripción del invento que sea clara, <u>para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender cuál es el problema técnico que se pretende resolver y cuál es la solución propuesta por la solicitud para que pueda ponerla en práctica.</u>”</i></p> |
| <p>ii) Requisito de fundamento</p> | <p>Artículo 28.</p> <p><i><u>La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión</u> y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. “</i></p> | <p>2.7.1 Claridad</p> <p>El fundamento u objeto de la invención deberá describirse claridad en la solicitud.</p> <p>Para cumplir con la claridad, “...la descripción debe incluir solo aquellos detalles que sean realmente necesarios para definir y comprender la</p> |



| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | | <i>invención y sus diversas modalidades.”</i> |
| iii) Requisito de descripción | <p>Artículo 28.</p> <p><i>c) una descripción de la invención <u>en términos que permitan la comprensión del problema técnico</u> y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;</i></p> | <p>2.7.1 Claridad</p> <p><u>“La descripción debe estar escrita en el lenguaje común del campo técnico al cual pertenece la invención.</u> Si un término tiene un significado distinto al que comúnmente se le da en el campo técnico, éste deberá indicarse, así como utilizar los signos y símbolos aceptados en el campo en cuestión para las fórmulas matemáticas y las fórmulas químicas</p> |

DISPOSICIONES JUDICIALES

1. Actividad Inventiva:

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 43-IP-2014

Del nivel inventivo:

- 1. De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.*
- 2. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:*



“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999).

3. *Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.*
4. *Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”¹. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.*
5. *En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.*
6. *El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:*

¹ **DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.** Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089.



“Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.

10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo



10.2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;*
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y*
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.*

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.



Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;



- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y

- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(...)².”

7. La corte consultante deberá determinar si las reivindicaciones 21 y 24 cumplen el requisito de nivel inventivo, y de ser posible, de conformidad con lo expresado en el literal D de la presente providencia, analizar dicho requisito en relación con el nuevo pliego de reivindicaciones presentado, de conformidad con lo expresado en el presente escrito.
8. Ahora bien, como complemento al tema del nivel inventivo, resulta oportuno reiterar lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 2 de abril de 2004, magistrada ponente Leonor Perdomo Perdomo, expedida en el marco del proceso 238-IP-2013:
9. “El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:
 - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.

² Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>.

- *El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.*

10. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina de registro marcario debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo.”

