

23 de febrero de 2015

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP)

En atención a la invitación efectuada mediante comunicación C. 8403 del 15 de diciembre de 2014 presentamos nuestros comentarios sobre los temas que se detallan a continuación.

Actividad inventiva

i) Definición de experto en la materia

De conformidad con el artículo 2.5 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, “*se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente*” (el subrayado es nuestro). Por su parte el Reglamento a la ley citada, Decreto Ejecutivo 15222-MIEM-J y sus reformas establece en cuanto al requisito de nivel inventivo que

Para determinar si la invención tiene nivel inventivo suficiente, se comparará cada reivindicación con el estado de la técnica considerado en su conjunto. A estos efectos, una reivindicación no sólo se comparará con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con aquellas combinaciones o yuxtaposiciones de elementos que resultasen obvias o evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente (el subrayado es nuestro).

De las normas transcritas se desprende que la legislación costarricense no se refiere a un “experto en la materia” sino que más bien menciona una “persona de nivel medio o normalmente versada en la materia correspondiente”.

Por su parte el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y La República Dominicana¹ establece que “*la persona capacitada en la materia técnica: es una persona versada en el ámbito tecnológico al que se refiere el invento. Su nivel de conocimientos es más elevado que el nivel de conocimientos del público en general, pero*

¹ Accesible en:

http://www.rnp.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/PI_Servicios_Formularios/PI_Manualpatentes.pdf

no excede el que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Es la persona con conocimientos medios, pero no especializada” (p.32). Asimismo indica que “la cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia” (p. 63).

Partiendo de la doctrina en la materia que nos ocupa, entendemos por persona de nivel medio versada en la materia a una persona hipotética con competencias normales que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha relevante, tiene acceso a todo en el estado de la técnica. En algunos casos no es una única persona sino un equipo de personas.

ii) Métodos empleados para evaluar la actividad inventiva

Según lo establece el artículo 19.4 del Reglamento citado líneas atrás, el examinador utilizará el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención mencionado anteriormente.

Este manual sugiere el método problema-solución en la evaluación del requisito de nivel inventivo (ver páginas 63 a 65), de acuerdo con el cual se deben cumplir tres etapas:

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

iii) En relación con el estado de la técnica, nivel de actividad inventiva (evidencia) necesario para cumplir el requisito de actividad inventiva

De conformidad con el manual citado, *“el examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias” (p.63).*

Con la aplicación del método problema-solución para poder concluir sobre la existencia o no del nivel inventivo de una manera objetiva, no hay niveles en el cumplimiento de este requisito, sino el resultado de un examen objetivo.

El manual también menciona que *“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” (p.63).*

Divulgación suficiente

i) Requisito de divulgación habilitante

Establece el artículo 6.4 de la ley de patentes que

La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial (el subrayado es nuestro).

En este mismo sentido, el artículo 7 del reglamento a la ley indicada señala:

1. La descripción indicará el título de la invención y deberá incluir la siguiente información:

a) Precisar el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.

b) Indicar la tecnología anterior conocida por el solicitante, que pueda considerarse útil para la comprensión, la búsqueda y el examen de la invención, identificar los documentos y publicaciones anteriores en que se describa o refleje dicha tecnología.

c) Describir la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención y exponer las ventajas que tuviere con respecto a la tecnología anterior.

ch) Describir brevemente los dibujos; en su caso.

d) Describir la mejor manera prevista por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos, cuando convenga y referencias a los dibujos.

e) Indicar de manera explícita, cuando ello no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, el modo en que ésta sea susceptible de aplicación industrial y la forma en que pueda ser producida y utilizada.

f) Indicar bajo que nombres genéricos, partidas internacionales o denominación común farmacéutica establecida por la Organización Mundial de la Salud, según corresponda, ha sido presentada la solicitud o es conocida la invención en otros países, cuando esta haya sido establecida.

Al respecto, el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención indica que la descripción cumple una función de divulgación de la invención, razón por la cual debe cumplir con los requisitos de claridad y suficiencia “...para que sea posible su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ponerla en práctica. Estos dos requisitos se complementan. La comprensión de la invención

permite que la persona capacitada en la materia correspondiente evalúe cual puede ser el aporte de la invención a la tecnología. La puesta en práctica significa poder realizar paso a paso la invención” (p.32).

Según el manual citado, la claridad en divulgación de la invención permite comprender el problema técnico y la solución que esta aporta.

ii) Requisito de fundamento

Al respecto, el artículo 6.5 de la ley citada indica:

El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción (el subrayado es nuestro).

El Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención dispone también que las reivindicaciones “*deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, pues definen la invención que debe ser protegida y delimitan el alcance de esa protección*” (p. 34). Indica además que “*las reivindicaciones tienen que estar sustentadas en la descripción. Esto significa que el objeto de cada reivindicación tiene que tener su fundamento en la descripción y que su alcance no debe exceder mas allá de lo justificado por el contenido de la descripción y los dibujos*” (p.43).

iii) Requisito de descripción escrita

Según lo dispone la Ley N° 6867 en su artículo 6.1

La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos.

Asimismo reza el reglamento respectivo en el numeral 5.7

La solicitud estará acompañada de la descripción de la invención, las reivindicaciones, los dibujos que correspondieren y un resumen...

Se adjunta página 31 Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, en la que se detalla lo referente a los requisitos que debe cumplir la descripción de una invención.