

Requerimiento de información sobre los temas de "actividad inventiva" y "divulgación suficiente", conforme la decisión adoptada en la última reunión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Información de Ecuador

La información suministrada en este documento se remite a la legislación nacional (Codificación 2006-013 Suplemento del Registro Oficial 426, 28-XII-2006, de la Ley de Propiedad Intelectual), legislación regional (Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina N° 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en adelante referida como "Decisión 486"), y al Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención (en adelante referido como "Manual Andino de Patentes") el cual es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Hay que mencionar que las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo a la Decisión 486.

ACTIVIDAD INVENTIVA

i. Definición de experto en la materia

El artículo 18 de la Decisión 486 menciona que "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."

Según el Manual Andino de Patentes, la persona capacitada en la materia técnica se trata de una persona normalmente 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 no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Es la persona con conocimientos medios, pero no especializada.

En el glosario del mismo Manual se indica que técnico medio versado en la materia es la persona(s) hipotética(s) con conocimientos medios en la materia y que tienen a su disposición toda la información técnica relativa a su campo que se encontraba disponible al público en la fecha en que se presentó la primera solicitud, pero que no tiene ninguna habilidad inventiva. Un técnico en la materia no es el inventor ni un experto en la materia.

ii. Métodos empleados para evaluar la actividad inventiva

El Manual Andino de Patentes en el numeral 13.2 letra g indica la estrategia y los pasos que el examinador debe seguir para evaluar el nivel inventivo: 1) definir el estado de la técnica más próximo. Dicha determinación se efectuará en función de antecedentes que resuelvan el mismo problema y a falta de ello, de los antecedentes que compartan el mayor número de características técnicas; 2) identificar las características diferentes respecto al estado de la técnica más próximo; 3) evaluar si la existencia de la característica técnica diferencial para solucionar el problema es evidente o no para un experto en la materia; y 4) evaluar si existe una indicación en otro documento que sugiera al técnico medio en la materia la posibilidad de combinar la enseñanza del documento más próximo con el segundo, para llegar a la solución propuesta.

El glosario del Manual define lo que es *obvio* o *evidente* e indica que es "aquello que no va más allá del progreso normal del estado de la técnica y que simplemente se puede deducir de éste."

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

En el numeral 10.4 del Manual Andino de Patentes se definen los indicios de la existencia del nivel inventivo:

- carácter inesperado del resultado;
- el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;
- la sorprendente sencillez de la solución propuesta;
- el hecho de haber superado dificultades técnicas reales;
- la originalidad de la solución, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva; y,
- el hecho de que la invención responda a una necesidad ya antigua, permanente y aún insatisfecha.

DIVULGACIÓN SUFICIENTE

i. Requisito de divulgación habilitante

Según el artículo 28 de la Decisión 486 “la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”

ii. Requisito de fundamento

El numeral 3.2 del Manual Andino de Patentes indica que la divulgación de la invención debe realizarse en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención.

El numeral 3.3 del mismo Manual indica que el propósito de la descripción es asegurar que por un lado, la solicitud contenga la suficiente información técnica para que una persona como conocimiento medio en el arte pueda poner en práctica la invención, y por el otro que esta divulgación sea suficiente para conocer el aporte que se está haciendo a la tecnología.

iii. Requisito de descripción escrita

Según el Manual Andino de Patentes, la descripción de la invención cumple una función importante que es la de divulgar la invención, lo que significa que la invención debe estar descrita en una forma suficientemente clara y completa para que sea posible su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Estos dos requisitos se complementan ya que la comprensión de la invención es lo que la persona capacitada en la materia correspondiente puede entender acerca de la invención y llegar a evaluar el aporte que se hace a la tecnología, mientras que la ejecución comprende poder realizar paso a paso la invención.

El numeral 13.2 letra b indica la estrategia para el análisis de la descripción y menciona que el examinador deberá

- 1) verificar que la descripción contenga la información de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la Decisión 486;
- 2) verificar que las unidades se encuentren en el sistema internacional de unidades;
- 3) verificar que la descripción de los dibujos tengan relación directa con la descripción;
- 4) verificar que se utilicen términos técnicos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente. Sin son términos poco reconocidos deben estar definidos correctamente;
- 5) identificar las características técnicas de la invención;
- 6) verificar que en la descripción se encuentre la materia reivindicada;
- 7) cuando se trate de solicitudes del área biotecnológica que se refieren a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, verificar que la solicitud contenga una lista de éstos, la cual debe presentarse de manera separada a la descripción y llevar el título “Listado de secuencias”;
- 8) verificar si existen indicios que sugieran que la invención se relaciona con recursos genéticos o conocimientos tradicionales, y si cumple con lo previsto en el artículo 26 de la Decisión 486; y,
- 9) en caso de material biológico, verificar si es necesario un certificado de depósito para sustentar su descripción.