

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE

Criterios de valoración de Novedad y Actividad Inventiva en el examen de patentes (Parte E Patentabilidad)

Los Lunes de Patentes, Javier Vera OEPM, 2 Octubre 2006

1/31

EL REQUISITO DE LA NOVEDAD EN LA LEY DE PATENTES

Artículo 6

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
2. El Estado de la Técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Los Lunes de Patentes, Javier Vera OEPM, 2 Octubre 2006

2/31

Todo lo puesto
a disposición

Todo a lo que el público haya tenido acceso
en cualquier parte del mundo

del público

Las personas (exceptuando aquellas sometidas a
confidencialidad)

por escrito

Cualquier documento en cualquier lengua, n° de
copias o reproducido de cualquier manera

o de otra forma

Cualquier forma posible de divulgar información

o en uso

Producir, ofrecer, comercializar u otras formas de
explotación de un producto, aplicación o proceso

antes de la presentación

DESCRIPCIÓN ORAL

Quando los hechos han sido indiscutiblemente
conocidos por el público mediante:

- una conversación
- una conferencia
- radio
- televisión
- equipos de reproducción de sonidos
(cintas o discos)

LA PRUEBA DE NOVEDAD

Criterios básicos

- Se examina de novedad la invención tal y como está reivindicada no las formas de realización incluidas en la descripción
- La invención reivindicada no es nueva cuando el estado de la técnica (1 sólo documento) tiene todas las características de la misma
- Y es apto para resolver el mismo problema

EXAMEN DE NOVEDAD

Lectura de las reivindicaciones

Lectura del Estado de la Técnica

Comparación de las Reivindicaciones
con el Estado de la Técnica

LECTURA DE LAS REIVINDICACIONES

- ❖ Interpretación más amplia posible
- ❖ Considerar cuidadosamente las limitaciones
- ❖ Uso particular del lenguaje
 - “para” – “adecuado para”
 - “comprende” – “consiste”

Herramienta *para* destornillar..



Entender la reivindicación

- ➔ el **significado** de la reivindicación
 - ¿cuáles son las características **explícitas**?: son claras y precisas y están claramente establecidas
 - ¿cuáles son las características **implícitas**?: no están directamente sino indirectamente establecidas, como algo que es una consecuencia que deriva de lo establecido
- ➔ el **ámbito** de la reivindicación (comparar la reivindicación con los modos de realización, la reivindicación debería ser una generalización de estos)
 - Términos particulares (p.e.: aluminio)
 - Términos generales (p.e.: metal)
 - Lo particular anula la novedad de lo general, pero lo contrario no es cierto

LECTURA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

- ✓ Interpretación restrictiva
- ✓ Características Implícitas / Explícitas
- ✓ Divulgación suficiente para reproducir la invención

COMPARACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN CON EL ESTADO DE LA TÉCNICA

- ➡ Específico - genérico
- ➡ Particular - general
- ➡ Invenciones de selección
 - ↳ Rangos
 - ↳ Listas

COMPARACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN CON EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Lo particular anula la novedad de lo general, pero no al contrario

Es cierto para valores discretos

↪ p. ej. el aluminio anula la novedad de los metales, pero el metal no la del aluminio

Y el mismo principio es válido para los rangos

↪ Una temperatura específica anula la novedad de un rango, pero un rango no anula la novedad de una temperatura específica

COMPARACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN CON EL ESTADO DE LA TÉCNICA

- Si algo es *equivalente* a lo reivindicado, claramente no es lo mismo. El uso de equivalentes concierne a la actividad inventiva, no a la novedad
- Si todas las características técnicas de la invención *no están directa e inequívocamente descritas en combinación*, la cuestión sería de obiedad (concierno a la actividad inventiva)
- El examinador debe ser riguroso al establecer lo que se deriva directa e inequívocamente de los *dibujos*
- Para una reivindicación de producto, deben considerarse las características físicas, para una de procedimiento las etapas

Novedad artículo 6 LP



EL REQUISITO DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN LA LEY DE PATENTES

Artículo 8

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

DIVULGACIÓN FRENTE A ÁMBITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA

Divulgado

Ámbito de
actividad
inventiva

¡Inventión!

Dominio
dentro de la
habilidad del
experto en la
materia

SOBRE LA DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA

En la LP dos cuestiones básica:



No hay ninguna mención que pudiera ser la base para un requisito tal como “suficientemente inventiva” o “alto o bajo nivel inventivo”; se trata simplemente de una cuestión de “sí” o “no”.



Claramente se establece que algo es “inventivo” cuando no es “evidente”.

DIFICULTADES A RESOLVER:

- ➔ ¿Cuál sería el estado de la técnica relevante?
- ➔ ¿Quién es el experto en la materia?
- ➔ Decidir entre “obvio o no obvio” no es necesariamente menos subjetivo que entre “inventivo, no inventivo”
- ➔ La pregunta “¿es la invención evidente para un experto en la materia?” es muy general y no tiene una respuesta fácil, directa y objetiva

EL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN

Proporciona criterios muy valiosos para la evaluación de la actividad inventiva

ELEMENTOS O ETAPAS BÁSICAS

- ✦ El Estado de la Técnica
- ✦ El problema objetivo
- ✦ La obviedad

LAS CINCO PREGUNTAS DEL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN

- 1 ¿Cuál es el **estado de la técnica más próximo**?
- 2 ¿Cuál es la **diferencia** entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?
- 3 Esa diferencia, ¿qué **efecto técnico** produce?
- 4 ¿Cuál es el **problema técnico objetivo**?
- 5 El experto en la materia:
 - ¿**Reconocería** el problema...?
 - ¿Lo **resolvería** de la forma indicada...?¿...sin utilizar en ningún momento actividad inventiva?

EL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS PRÓXIMO

-  Un único documento
-  El que tenga más características en común con la invención de la solicitud
 -  debe pertenecer al mismo campo técnico, u otro íntimamente relacionado
 -  el mismo propósito o uso
 -  el problema o las propiedades relevantes deben coincidir
 -  el experto en la materia lo habría elegido como punto de partida
-  Varios documentos igualmente relevantes: normalmente se evaluará la actividad inventiva respecto a cada uno

LA DIFERENCIA

Entre las características técnicas reivindicadas y el estado de la técnica más próximo

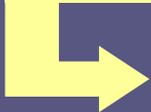
-  Puede estar representada por:
 - características adicionales
 - características modificadas
 - características del estado de la técnica ausentes en el objeto reivindicado
-  Sólo se pueden tener en cuenta características contenidas en la reivindicación
-  Se ignoran las características de una reivindicación que no contribuyan al efecto técnico o al resultado de la invención

EL PROBLEMA OBJETIVO

-  Resulta de un análisis “objetivo” de la diferencia (o de los efectos adicionales) de la invención con respecto al estado de la técnica más próximo y del efecto técnico producido por la diferencia
-  Ha de ser visto sobre el fondo del estado de la técnica más próximo y con independencia de la intención subjetiva del inventor
-  Ha de comprobarse que está realmente resuelto por la invención tal como se reivindica

LA OBVIEDAD O EVIDENCIA

La cuestión clave es:



Partiendo del estado de la técnica más próximo ¿resulta obvio para un experto en la materia la implementación de las diferencias identificadas en la etapa 1 (estado de la técnica) para dar solución al problema técnico objetivo (etapa 2)?

LA OBVIEDAD O EVIDENCIA *cuestiones a tener en cuenta*

a) El experto en la materia

- ▶ Tiene un conocimiento normal o de tipo medio en el campo técnico
- ▶ Pero si el problema sugiere soluciones en otro campo, también lo será en este
- ▶ En casos determinados o ciertos campos técnicos, el experto puede estar representado por un grupo de expertos

LA OBVIEDAD O EVIDENCIA *cuestiones a tener en cuenta*

b) Fuentes de información utilizables

- ▶ Estado de la técnica más próximo
- Pero además se pueden utilizar:
- Conocimiento técnico común
 - Documentos adicionales del Estado de la Técnica
 - Se permite la combinación de documentos (probabilidad, campos cercanos o remotos, vínculo razonable de combinación)
 - Sólo se consideran documentos e indicios en los que esté descrito en todo o en parte el problema objetivo



Para valoración de la Actividad Inventiva no pueden considerarse los documentos mencionados en el artículo 6.3 LP

LA OBVIEDAD O EVIDENCIA *cuestiones a tener en cuenta*

c) ¿Es obvia la invención?

La pregunta correcta no es “¿podría el experto haberlo hecho?”
sino “¿lo habría hecho?”



Argumentos e indicadores

Directrices de Examen de Patentes

INDICADORES A FAVOR DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

-  Una necesidad largamente sentida
-  Superación de un prejuicio técnico existente
-  Existencia de alternativas equivalentes, pero con sólo una materialización particular exitosa
-  Un efecto técnico sorprendente
-  Una nueva propiedad que no ha sido aún detectada
-  Eliminación en un proceso de una etapa hasta ahora considerada necesaria, sin efecto perjudicial para el producto final

INDICADORES DE OBVIEDAD (CONTRA LA ACTIVIDAD INVENTIVA)

- El resultado obtenido podría ser previsto por el experto
- El estado de la técnica dirigía al experto a adoptar inevitablemente una determinada solución
- La única diferencia entre la invención y el estado de la técnica radica en la implementación de equivalentes bien conocidos
- La esencia de la invención es un nuevo uso de una sustancia conocida mediante la explotación de sus propiedades conocidas
- Lo esencial de la invención es la aplicación de un producto o proceso conocido a una situación análoga
- La invención proporciona sólo una agregación de los efectos de características conocidas, sin ningún efecto particular consecuencia de una combinación funcional de las características

VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN

- ➔ Dado que es un método estructurado y sistemático, es más fácil revisar la actividad inventiva y comparar resultados para que los examinadores trabajen siguiendo las mismas líneas y aplicando los mismos estándares de decisión.
- ➔ También ofrece el método ventajas a los usuarios, pues les ayuda a defender mejor su solicitud en el momento del examen, e incluso después, y a las que se oponen a encontrar mejores argumentos.
- ➔ Es el método estándar usado también en la Oficina Europea de Patentes, lo cual es para la OEPM una ventaja evidente, ya que las patentes con efectos en España son en su mayoría patentes europeas.

Muchas gracias por su
atención

