

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Decimonovena sesión
Ginebra, 25 a 28 de febrero de 2013

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE ESPAÑA Y DE OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA

Documento preparado por la Secretaría

1. En el Anexo del presente documento figura una propuesta presentada por la Delegación de España, así como por las Delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia, relativa a la mejora de la comprensión del requisito de actividad inventiva.

2. *Se invita a los miembros del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) a considerar el contenido del presente Anexo.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA

INTRODUCCIÓN

1. Desde la decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes el tema “La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición” se encuentra en el orden del día del Comité.
2. La primera propuesta en relación con este tema fue la presentada por las Delegaciones de Canadá y del Reino Unido (SCP/16/5).
3. Esta propuesta se presenta dentro del apartado denominado “mejora de los procesos” en el documento SCP/16/5, en concreto con el punto 17 de la misma.
4. El objeto de este documento es la propuesta de realización de una serie de estudios, coordinados por la secretaría de la OMPI y en colaboración con expertos y/o Estados Miembros del Comité, que irían encaminados a proporcionar una mejor comprensión de la Actividad Inventiva como requisito de patentabilidad.
5. Existe amplio acuerdo entre los profesionales del mundo de las patentes en cuanto a que el elemento más conflictivo y arduo en relación con la evaluación de los requisitos de patentabilidad lo constituye la evaluación de la actividad inventiva.
6. En este Comité se ha reiterado la oposición de un importante sector de Estados miembros a la armonización de la Legislación en materia de Patentes. Sin embargo, con ligeras modificaciones, la definición del requisito de actividad inventiva es muy similar en la mayoría de las legislaciones. Por tanto, no parece que haya una necesidad imperiosa de armonización de las legislaciones nacionales y regionales de patentes en este sentido. En ningún caso, se pretende mediante esta propuesta el alcanzar una armonización de ninguno de los aspectos de la actividad inventiva, ya sea su definición o la de algunos de los elementos que intervienen en su valoración como la figura del experto en la materia o el estado de la técnica ni del nivel de actividad inventiva ni tampoco de los métodos de evaluación empleados en los distintos Estados Miembros, sino profundizar en su conocimiento.
7. El presente documento tratará los siguientes aspectos:
 - I. Introducción al concepto de actividad inventiva y su evaluación.
 - II. Diferencias en los niveles de actividad inventiva.
 - III. Propuesta de estudios.
- I. **INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ACTIVIDAD INVENTIVA Y SU EVALUACIÓN**
8. La actividad inventiva es uno de los tres requisitos de patentabilidad exigidos en la mayoría de los Estados a las invenciones para que sus titulares puedan obtener el título de patente. En los Estados Unidos de Norteamérica se denomina “no obviedad”.
9. A diferencia de lo que ocurre con los otros requisitos de patentabilidad, el de “actividad inventiva” no siempre ha estado presente en las legislaciones en materia de patentes, sino que se incorporó a las distintas legislaciones nacionales a lo largo del siglo XX.

10. Su evaluación es más complicada que la de los otros requisitos de patentabilidad, lo cual viene determinado por la propia naturaleza del requisito: en esencia se trata de determinar si una determinada invención habría resultado evidente para un experto en la materia a partir del estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente cuyo objeto es dicha invención.

11. La evaluación del requisito de actividad inventiva vendrá determinada por cuál es la definición del experto en la materia y del estado de la técnica. Mientras que el estado de la técnica también se emplea para la determinación del requisito de novedad, aunque en ciertos estados varía su contenido dependiendo de que se evalúe un requisito u otro, la figura del “experto en la materia” se puede considerar casi exclusiva del requisito de actividad inventiva y su definición es determinante en la evaluación del requisito. En ciertos estados se considera que el experto en la materia no posee capacidad inventiva alguna, mientras que en otras legislaciones se le admite cierta capacidad.

12. Dependiendo de la definición de esta figura hipotética denominada “experto en la materia” variará el resultado de la evaluación de la actividad inventiva. Por ello, sería deseable un estudio sobre cuál es la definición del experto en la materia en los diversos estados miembros, ya sea en las legislaciones, directrices o en la jurisprudencia.

13. Con el objetivo de evaluar este requisito con la mayor objetividad posible, se han desarrollado diversos métodos de evaluación, como por ejemplo el “método problema solución” aplicado por la Oficina Europea de Patentes, los denominados “factores de Graham”, definidos por la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica y otros desarrollados en directrices de examen y sentencias judiciales de diversos países.

14. Resultaría interesante un análisis detallado de los diversos métodos empleados en la evaluación de la actividad inventiva, donde sin ningún ánimo armonizador se expusieran las ventajas e inconvenientes que presentan, con el fin de que las diferentes Oficinas Nacionales de Patentes puedan determinar qué método emplear, dependiendo de las circunstancias de cada invención, mejorando de ese modo su método de concesión de patentes con el fin de asegurar una calidad adecuada.

II. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE ACTIVIDAD INVENTIVA

15. De los tres requisitos de patentabilidad tradicionalmente exigidos a una invención para la concesión de una patente es el de actividad inventiva el que permite un mayor margen de maniobra a los Estados y sus Oficinas Nacionales de Patentes, de tal modo que mediante la definición del requisito, elementos intervinientes y de sus métodos de evaluación, ya sea mediante la legislación o las directrices de examen se puede facilitar o dificultar la obtención de la patente.

16. Un nivel bajo de actividad inventiva supone que se pueden obtener derechos exclusivos sobre pequeños perfeccionamientos con el riesgo de limitar las actividades empresariales de terceras partes.

17. Un nivel de actividad inventiva muy alto supone que invenciones que quizás lo merecerían no obtienen derechos exclusivos o los obtienen muy limitados, con lo que se obstaculiza la inversión y la investigación.

18. Uno de los enfoques adoptados en ciertas Oficinas Nacionales es el de conceder la patente en caso de duda respecto a la actividad inventiva, dejando a los tribunales la decisión final sobre la validez de la patente, siempre que haya terceros que presenten una demanda.

19. Sería interesante la realización de un estudio comparativo de los diferentes niveles de actividad inventiva existentes, sin propósitos armonizadores, con una orientación muy práctica y que proporcione abundantes ejemplos, con el examen de casos donde la evaluación de la actividad inventiva haya arrojado resultados divergentes en distintos Estados Miembros.

III. PROPUESTA DE ESTUDIOS

20. En Opinión de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), mejorar el conocimiento del requisito de actividad inventiva es una cuestión de interés para todos los Estados miembros, sin importancia de cuál es el nivel de desarrollo. Asimismo redundaría en el interés de los usuarios y de la sociedad en general.

21. Para cumplir con su función, las patentes deben cumplir con los requisitos de patentabilidad y deben concederse únicamente a aquellas invenciones que lo ameriten.

22. Con el fin de mejorar el conocimiento del requisito de actividad inventiva por parte de los Estados Miembros, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) propone que se lleven a cabo estudios coordinados por la secretaría de la OMPI y con la colaboración de los Estados Miembros y/ó expertos sobre:

- La definición del experto en la materia como figura clave en la evaluación de la actividad inventiva.
- Los métodos de evaluación de la actividad inventiva.
- Las diferencias en el nivel de actividad inventiva exigido.

Si se considerara oportuno, podría tratarse de un único estudio que englobara los diversos aspectos. Como parte del mismo sería conveniente la aprobación de un cuestionario donde los representantes de los distintos Estados Miembros contestaran preguntas relativas a cómo abordan estas cuestiones en sus respectivos estados.

[Fin del Anexo y del documento]