

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigesimoctava sesión
Ginebra, 9 a 12 de julio de 2018

ESTUDIO ADICIONAL SOBRE LA ACTIVIDAD INVENTIVA (PRIMERA PARTE)

preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En la vigesimosegunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 27 al 31 de julio de 2015, el Comité examinó un estudio sobre la actividad inventiva preparado por la Secretaría (documento SCP/22/3). En el estudio se analizaron la definición de experto en la materia, la metodología empleada para evaluar la actividad inventiva y el nivel de actividad inventiva. En su vigesimoséptima sesión, celebrada en Ginebra del 11 al 15 de diciembre de 2017, el SCP convino en que la Secretaría prepararía un nuevo estudio sobre la actividad inventiva, prestando especial atención a los temas sugeridos en el párrafo 8 del documento SCP/24/3 (Propuesta de la delegación de España). En el párrafo 8 del documento SCP/24/3 se enumeran los siguientes temas que podrían incluirse en un estudio o estudios de la Secretaría: i) conocimiento general del experto en la materia: su combinación con el estado de la técnica; ii) combinación: yuxtaposición y efectos sinérgicos; iii) el peligro del análisis *ex post facto*; iv) indicadores secundarios; v) invenciones de selección; vi) invención de problema; y vii) la evaluación de la actividad inventiva en el sector químico (reivindicaciones de tipo Markush, enantiómeros, etc.).

2. En consecuencia, la Secretaría invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, mediante su nota C.8728, de fecha 9 de febrero de 2018, a presentar a la Oficina Internacional directrices y manuales de examen, así como resúmenes de la jurisprudencia o de las decisiones interpretativas más importantes, en relación con los temas propuestos para la preparación de dicho estudio.

3. Teniendo en cuenta la información presentada por los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes en respuesta a la nota C.8728,¹ la Secretaría preparó un nuevo estudio sobre la actividad inventiva, que figura en el presente documento. El estudio adicional presentado para la vigesimosexta sesión del SCP se centra en los temas i) a iii) mencionados en el párrafo 1. En las siguientes sesiones del SCP se presentarán uno o más estudios sobre los temas restantes.

4. Este nuevo estudio se basa en el estudio anterior que figura en el documento SCP/22/3 y, por consiguiente, ambos deben leerse conjuntamente.

CONOCIMIENTO GENERAL DEL EXPERTO EN LA MATERIA: SU COMBINACIÓN CON EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Experto en la materia, estado de la técnica y conocimiento general común

5. Se considerará que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente. En general, se entenderá que un experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica que, en la fecha pertinente, está al corriente o tiene un conocimiento general común de la técnica.² El conocimiento general común es fundamental para todo lo que se exige al experto en la materia, por ejemplo, para leer y comprender la solicitud de patente o para comprender el estado de la técnica citado y reaccionar ante él.³

6. En muchas jurisdicciones, el estado de la técnica puede residir en el conocimiento general común pertinente, que no necesariamente tendrá que constar por escrito y solo será necesario fundamentarlo en caso de impugnación.⁴ Puesto que, a efectos de evaluar la actividad inventiva, deben tenerse en cuenta las referencias al estado de la técnica en su conjunto antes de la fecha pertinente, incluidos todos los conocimientos de que dispone generalmente un experto en la materia,⁵ el conocimiento general común es una parte importante del estado de la técnica pertinente que constituye la base de la evaluación de la actividad inventiva.⁶ Las leyes de Australia y Papua Nueva Guinea establecen explícitamente que debe tenerse en cuenta el conocimiento general común para la evaluación de la actividad inventiva.⁷

¹ La información presentada por los Estados miembros y las oficinas regionales puede consultarse íntegramente en la página web del foro electrónico del SCP:
http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html.

² La definición de experto en la materia figura en el documento SCP/22/3.

³ Artículo 3.29 del Manual de práctica en materia de patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO). A este respecto, según las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS): "2.24 La posesión de un conocimiento general común de la técnica es uno de los aspectos más significativos del hipotético experto en la materia. En gran medida, puede decirse que esto es lo que caracteriza al experto en la materia. En una interpretación específica, es este conocimiento el que utiliza el experto en la materia para interpretar la memoria descriptiva, el cual lee el estado de la técnica con ese saber y en ese contexto". (Véase el artículo 2.25 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS).

⁴ Véase la resolución de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP) en el asunto T 939/92. Véase también el artículo 3.7.2 de las Directrices de examen de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO).

⁵ SCP/22/3, párrafo 99.

⁶ Por ejemplo, la parte 3, capítulo 3, artículos 4 y 5 de las Directrices de examen de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y la parte II, capítulo 2, sección 2.2 de las Directrices de examen de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO).

⁷ De acuerdo con la legislación australiana, la falta de actividad inventiva puede darse atendiendo únicamente al conocimiento general común (*Minnesota Mining & Manufacturing Co contra Beiersdorf (Australia) Limited* (1980), 144 CLR 253).

7. Habida cuenta de que, a la hora de considerar si una invención reivindicada implica actividad inventiva, está permitido combinar las enseñanzas de dos o más referencias al estado de la técnica, el conocimiento general común en la materia puede combinarse con la enseñanza de uno o varios documentos a efectos de la evaluación de la actividad inventiva (véase la sección “Combinación: yuxtaposición y efectos sinérgicos”). Un experto en la materia es capaz de combinar el conocimiento general común con otros elementos del estado de la técnica aplicando, en la fecha pertinente, sus competencias normales o medias en la técnica pertinente.

¿Qué es el conocimiento general común?

8. El conocimiento general común es el conocimiento que tiene el experto en su campo técnico específico.⁸ Según la decisión de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP), es el conocimiento que debería tener un experto en su campo, o del que al menos debería estar al corriente, en la medida en que sepa que puede consultarlo si lo necesita.⁹

9. El conocimiento general común puede proceder de diversas fuentes y no depende necesariamente de la publicación de un documento específico en una fecha específica. Como se ha señalado anteriormente, la afirmación de que algo forma parte del conocimiento general común solo debe justificarse con pruebas documentales (por ejemplo, un libro de texto) en caso de que se impugne.¹⁰ En Singapur, en la mayoría de los casos, la afirmación de que una determinada información forma parte del conocimiento general común debe basarse en pruebas documentales.¹¹

10. Se puede considerar que la información por escrito que figura en los manuales básicos, libros de texto y monografías sobre el tema en cuestión refleja el conocimiento general común.^{12,13} En la OEP, el idioma de un libro es irrelevante para que sea considerado un libro de consulta general.¹⁴

⁸ Véase, por ejemplo, la comunicación presentada por Australia y la resolución de las Salas de Recurso de la OEP en el asunto T 932/92. En Australia, el conocimiento general común “implica el uso de lo que es conocido o usado por quienes participan en la profesión en cuestión, constituye la base del conocimiento y la experiencia de que disponen todos los profesionales al considerar la fabricación de nuevos productos o la introducción de mejoras en los antiguos, y debe considerarse que un individuo lo usa como un conjunto general de conocimientos”; en este sentido, en el artículo 3.29 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO se afirma que “[...] En muchos casos, el conocimiento general común incluirá o estará reflejado en la literatura especializada de uso corriente que un experto en la materia debería tener a su alcance y considerar como información básica fiable” (véase también *Minnesota Mining & Manufacturing Co. contra Beiersdorf (Australia) Limited* (1980), 144 CLR 253); en el artículo 2.25 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS se define el conocimiento general común como el saber técnico de la persona experta.

⁹ Véase la resolución de las Salas de Recurso de la OEP en el asunto T 766/91.

¹⁰ Véanse las comunicaciones de Noruega presentadas para la vigesimosexta sesión del SCP y la parte G, capítulo VII, 3, 3.1, de las Directrices de examen de la OEP. A este respecto, en la comunicación de España se explica que “ya que la persona experta en la materia se supone que tiene el conocimiento técnico básico general apropiado para ejecutar una invención en el campo técnico en cuestión, el examinador no debe solicitar que se incluya ninguna cita relativa a libros de texto u otros informes de la misma naturaleza que contengan materia explicativa que por otro lado sea bien conocida”.

¹¹ Artículo 2.32 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS.

¹² Véanse, por ejemplo, el artículo 2.25 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS, las comunicaciones de España, Noruega y el Reino Unido presentadas para la vigesimosexta sesión del SCP y la resolución de las Salas de Recurso de la OEP en el asunto T 171/84. En las Directrices de examen de la OEP se explica que la materia aparece en esos libros porque ya es conocimiento general común y que no se convierte en conocimiento general común por el hecho de aparecer en esos libros (parte G, capítulo VII, 3, 3.1).

¹³ A este respecto, en la comunicación presentada por Australia se afirma que “se ha establecido que esto no se limita a la materia que puede memorizarse, sino que también incluye la materia que se sabe que existe y a la

11. Normalmente, el contenido de los documentos de patentes no puede considerarse conocimiento general común, aunque si una patente en particular es bien conocida o si se trata de una patente a la que los expertos de un sector determinado harían referencia habitualmente, puede formar parte del conocimiento general común.¹⁵ Lo mismo ocurre con los artículos científicos.¹⁶ Sin embargo, en casos especiales, también puede considerarse que la información que figura en las publicaciones científicas o de patentes forma parte del conocimiento general común si la invención se ha realizado en un campo de investigación tan nuevo que los conocimientos técnicos pertinentes aún no aparecen en los libros de texto.¹⁷ Además, se puede considerar que un conjunto de normas sectoriales forma parte del conocimiento general común.¹⁸

12. En cuanto a los artículos científicos en general, las directrices de examen de algunas oficinas hacen referencia a la causa *British Acoustic Films*, en la que se afirma que “[...] para demostrar la existencia de un conocimiento general común, no basta con que en un artículo o una serie de artículos de una revista científica se divulgue una determinada información, por muy amplia que sea la difusión de la revista, si no hay constancia de que la información divulgada en general es aceptada por quienes se ocupan de la técnica en cuestión. Una información determinada publicada en un artículo científico no se convierte en conocimiento general común simplemente porque sea muy leída y [...] tenga una gran difusión. Esa información solo se convierte en conocimiento general cuando es conocida y aceptada de forma general y sin ser cuestionada por la mayoría de quienes trabajan en la materia en cuestión; en otras palabras, cuando pasa a formar parte de su acervo común de conocimientos relacionados con la materia”.¹⁹

13. También se acepta que el experto en la materia no necesariamente tiene que ser “consciente” del conocimiento general común, ya que es posible que determinadas publicaciones formen parte del conocimiento general común y sean consultadas con regularidad, aunque no memorizadas.²⁰ Sin embargo, “lo que una persona diligente pueda encontrar no equivale a ‘conocimiento general común’”.²¹ Un experto debe ser capaz de identificar las secciones pertinentes del libro de consulta sin que ello requiera un esfuerzo considerable. Una búsqueda en la literatura que abarque casi todo el estado de la técnica se

[Continuación de la nota de la página anterior]

- que habitualmente se hace referencia, como textos estándar, fuentes terciarias y publicaciones periódicas específicas del sector (*ICI Chemicals & Polymers Ltd* contra *Lubrizol Corp*, 45 IPR 577”).
- ¹⁴ Véase la resolución de las Salas de Recurso de la OEP en el asunto T 426/88.
- ¹⁵ Véanse, por ejemplo, las comunicaciones de Australia, España y Noruega presentadas para la vigesimosexta sesión del SCP; el artículo 3.32 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO; la parte G, capítulo VII, 3, 3.1, de las Directrices de examen de la OEP; y el artículo 2.25 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS.
- ¹⁶ Véanse, por ejemplo, las comunicaciones de Noruega y España presentadas para la vigesimosexta sesión del SCP y la parte G, capítulo VII, 3, 3.1, de las Directrices de examen de la OEP.
- ¹⁷ *Ibid.*
- ¹⁸ Véase el artículo 3.30.1 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO y el artículo 2.32 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS.
- ¹⁹ Véase la causa *British Acoustic Films* (53 RPC 221 en 250), citada en el artículo 3.32 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO, el artículo 2.25 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS y en la comunicación presentada por Australia.
- ²⁰ Véanse el artículo 2.25 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS, el artículo 3.32 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO y la comunicación presentada por Australia para la vigesimosexta sesión del SCP.
- ²¹ Véase la comunicación presentada por Australia para la vigesimosexta sesión del SCP, en la que se cita la causa *Aktiebolaget Hässle and Astra Pharmaceuticals Pty Limited* contra *Alphapharm Pty Ltd*, 51 IPR 375 en [72]-[73].

considera un esfuerzo indebido.²² Además, la información encontrada ha de ser inequívoca y utilizable de manera directa, sin ambigüedades, dudas ni mayor investigación.²³

14. En virtud de la Ley de Patentes de Australia, el conocimiento general común no se limita a los conocimientos disponibles en ese país. Sin embargo, en el Reino Unido, el tribunal estimó que la materia considerada como conocimiento general común debe tener esa condición en el Reino Unido.²⁴

15. En el Japón y la República de Corea, por conocimiento general común se entiende la materia o tecnología generalmente conocida por un experto en la materia, lo que incluye tanto la materia bien conocida como la técnica de uso corriente.²⁵ Por “materia bien conocida” se entiende la materia técnica generalmente conocida en el campo técnico pertinente. Por ejemplo, incluye i) la materia técnica que figura en muchos documentos o páginas web sobre el estado de la técnica; ii) la materia técnica que es ampliamente conocida en todo el sector; iii) y la materia técnica que es bien conocida en la medida en que no es necesario presentar ejemplos. Mientras que por “técnica de uso corriente” se entiende la materia bien conocida y ampliamente utilizada.²⁶

16. En algunos países, el conocimiento no convencional también se considera parte del conocimiento general común.²⁷

17. Con el paso del tiempo, el aumento de los conocimientos especializados y de dominio privado, es decir, los conocimientos que solo se conocen en determinadas organizaciones o empresas o que solo conocen unos pocos expertos, hace cada vez más difícil distinguir entre el conocimiento general común y el estado de la técnica. Si bien una característica, un elemento o un concepto pueden ser bien conocidos por unos pocos, no formarán parte del conocimiento general común a menos que pueda demostrarse que son conocidos y aceptados por la gran mayoría de los expertos en la materia.²⁸ No obstante, en otros casos, dependiendo de la

²² Véase la resolución de las Salas de Recurso de la OEP en el asunto T 171/84.

²³ Véase la resolución de las Salas de Recurso de la OEP en el asunto T 149/07.

²⁴ En particular, se afirmó lo siguiente: “La razón de ello es que, tanto si se trata de la validez de una patente europea (Reino Unido) como de una patente británica, se trata de un derecho con respecto al Reino Unido. Es cierto que el estado de la técnica puede haber sido publicado en cualquier parte del mundo, pero no creo que eso altere la necesidad de que el equipo de expertos considere esa técnica como si estuviera ubicado en el Reino Unido. No creo que importe que un hecho que no forme parte del conocimiento general común aquí forme parte del conocimiento general común en, por ejemplo, China. Esta posición podría variar si todas las personas expertas en una materia determinada en el Reino Unido conocieran la posición en China”. Véase la causa *Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) contra Warner-Lambert Company LLC* [2015], Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, citada en la comunicación presentada por el Reino Unido.

²⁵ En la sección 2.2 del capítulo 2 de las Directrices de examen de la JPO se explica además que “por lo tanto, el conocimiento general común incluye los métodos de experimentación, análisis y fabricación, así como las teorías de una tecnología, entre otros aspectos, en la medida en que sean generalmente conocidos por un experto en la materia. El hecho de que una materia técnica determinada sea generalmente conocida por un experto no solo debe determinarse en función del número de documentos en que figure la materia en cuestión, sino también en función de la atención que el experto haya prestado a la materia técnica”.

²⁶ Véase el artículo 4.2.1 de las Directrices de examen en materia de patentes de la KIPO y la sección 2.2 del capítulo 2 de las Directrices de examen de la JPO.

²⁷ En *Apimed Medical Honey Ltd contra Brightwake Ltd* [2011], Tribunal de Condado en materia de Patentes de Inglaterra y Gales 2, [2011] RPC 16, la patente se refería a apósitos quirúrgicos para heridas que contenían miel y un agente gelificante. El tribunal sostuvo que, en la fecha de prioridad, es posible que solo hubiera unas pocas personas trabajando en el campo del cuidado de heridas que habrían visto un futuro clínico en el tratamiento de heridas con miel, pero ese hecho no impidió que la idea formara parte del conocimiento general común. Véase el artículo 3.32 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO y el artículo 2.30 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS.

²⁸ Véase la causa *Beloit contra Valmet* (N.º 2) [1997], RPC 489, Aldous L.J., citada en el artículo 3.33 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO.

naturaleza de la tecnología, el conocimiento general común puede estar en manos de un número relativamente pequeño de profesionales cualificados.²⁹

18. También es importante distinguir entre conocimiento general común y conocimiento público; el simple hecho de que algo esté en el dominio público no significa que forme parte del conocimiento general común.³⁰

COMBINACIÓN: YUXTAPOSICIÓN Y EFECTOS SINÉRGICOS

Principio de actividad inventiva y combinación

19. En principio, la invención en su conjunto es obvia si algún elemento del estado de la técnica o conocimiento general del experto en la materia habría motivado o incitado al experto en la fecha de presentación (o, cuando proceda, en la fecha de prioridad) a realizar la invención reivindicada sustituyendo, combinando o modificando uno o varios de los elementos del estado de la técnica con una probabilidad razonable de éxito.³¹

20. Al considerar si existe una actividad inventiva distinta de la novedad, se permite combinar las enseñanzas de dos o más referencias al estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes o solicitudes de patentes publicadas, siempre que esa combinación sea obvia para el experto en la materia. También está permitido combinar varias enseñanzas contenidas en la misma referencia al estado de la técnica, como por ejemplo un libro en particular, si sería razonable que el experto en la materia asociara esas partes entre sí.³²

21. En algunas jurisdicciones, la combinación de información sobre el estado de la técnica se denomina a menudo “mosaico”. En la causa *ASM Assembly Automation Ltd contra Aurigin Technology Pte Ltd*, el tribunal sostuvo que “respecto al concepto de evidencia, está permitido crear un ‘mosaico’ a partir de documentos pertinentes si dicho mosaico puede ser elaborado por una persona poco imaginativa y sin capacidad inventiva (véase *Technograph contra Mills & Rockely* [1972], RPC 346)”.³³ Del mismo modo, en *J. Mitra and Co. Pvt. Ltd. contra Kesar Medicaments and Anr*, se estableció que: “97. [...] La elaboración de un mosaico a partir de documentos individuales o de usos anteriores no está permitida, a menos que pueda demostrarse que el experto, ante una determinada cita, recurriría a otra cita para completar la información de la primera. [...] Respecto al concepto de evidencia, a diferencia de la novedad, está permitido crear un ‘mosaico’ a partir de documentos pertinentes, si dicho mosaico puede ser elaborado por una persona poco imaginativa y sin capacidad inventiva”.³⁴

Conocimiento general común y combinación

22. A los efectos de evaluar la actividad inventiva, es posible que un experto en la materia combine la enseñanza de uno o varios documentos con el conocimiento general común de la

²⁹ Véase la comunicación presentada por Singapur. No obstante, según la resolución de las Salas de Recurso de la OEP en el asunto T 475/88, una sola publicación normalmente no puede considerarse como conocimiento general común.

³⁰ Artículo 2.26 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS.

³¹ Véase, por ejemplo, el párrafo 13.09 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

³² Véanse, por ejemplo, la parte G, capítulo VII-16, 6, de las Directrices de examen de la OEP y el artículo 7.6 del Manual de organización y examen de las solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y de la República Dominicana.

³³ *ASM Assembly Automation Ltd contra Aurigin Technology Pte Ltd* [2009], Tribunal Superior de la República de Singapur 206.

³⁴ *J. Mitra and Co. Pvt. Ltd. contra Kesar Medicaments and Anr.*, 22 de febrero de 2008 (Tribunal Superior de Delhi).

materia. Por ejemplo, normalmente sería evidente combinar un documento sobre el estado de la técnica con un libro de texto bien conocido o un diccionario estándar.³⁵ Puesto que el experto en la materia siempre tendría presente el conocimiento general común, interpretaría cualquier documento sobre el estado de la técnica a la luz de los conocimientos que en general tuviera a su disposición en la fecha pertinente, es decir, la fecha de presentación (o de prioridad) de la invención.³⁶ A este respecto, en el párrafo 2 del artículo 7 de la Ley de Patentes de Australia se establece explícitamente que “se considerará que una invención implica actividad inventiva con respecto al estado de la técnica, a menos que la invención hubiera sido evidente para un experto en la materia en cuestión a la luz del conocimiento general común existente (dentro o fuera del ámbito de las patentes) antes de la fecha de prioridad de la reivindicación pertinente, independientemente de que ese conocimiento se considere por separado o junto con la información mencionada en el párrafo 3”. El párrafo 3 del artículo 7 dispone que esa información es: i) cualquier información sobre el estado de la técnica; o ii) una combinación de dos o más informaciones sobre el estado de la técnica que sería razonable esperar que el experto habría combinado antes de la fecha de prioridad de la reivindicación pertinente.

La invención combinada en su conjunto

23. A la hora de determinar la actividad inventiva, la invención reivindicada debe considerarse normalmente en su conjunto. Este principio también se aplica a la evaluación de la actividad inventiva de las invenciones que combinan dos o más enseñanzas derivadas del estado de la técnica. Por consiguiente, incluso si cada una de las enseñanzas extraídas del estado de la técnica, considerada individualmente, fuera evidente para un experto en la materia, se cumpliría el requisito de la actividad inventiva si no se pudiera esperar del experto en la materia que realizara esa combinación de diversas enseñanzas relativas al estado de la técnica.³⁷

24. Por consiguiente, debe procurarse no determinar el fondo de la invención reivindicada simplemente mediante la exclusión de las características conocidas de la reivindicación, ya que el fondo puede residir en la combinación específica de elementos.³⁸ Del mismo modo, los tribunales alemanes han dictaminado que la obviedad de una invención en que se combinan diversas características no está justificada por la obviedad de cada característica individual.³⁹ Por lo tanto, el examen debe llevarse a cabo a la luz de la evidencia de la combinación propuesta y no debe limitarse a la evaluación de las características individuales o subcombinaciones.⁴⁰

Si un experto en la materia combinaría las referencias al estado de la técnica

25. La cuestión central en relación con la determinación de la actividad inventiva de las invenciones combinadas puede ser la evaluación de si un experto en la materia combinaría dos o más elementos del estado de la técnica. Cabe destacar que la cuestión de si sería razonable esperar que un experto en la materia combinara la información sobre el estado de la técnica forma parte del examen general de si la invención reivindicada es evidente o no. En ese sentido, los principios y pruebas generales para la evaluación de la actividad inventiva o de la

³⁵ Véase, por ejemplo, el párrafo 13.13 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

³⁶ Comunicación presentada por la Argentina para la vigesimosexta sesión del SCP.

³⁷ Véanse, por ejemplo, el párrafo 13.13 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT y el artículo 7.2.1 del Manual de organización y examen de las solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y de la República Dominicana.

³⁸ Sección 2.9.2.2 del Manual de práctica y procedimiento de la Oficina Australiana de Patentes.

³⁹ Véanse *BGH, X ZR 87/65 (1968) – Betondosierer, GRUR 1969, 182; BGH, X ZR 62/79 (1981) –*

Kautschukrohlinge, GRUR 1981, 736; BGH, X ZR 115/96 (1998) – Stoßwellen-Lithotripter, GRUR 1999, 145.

⁴⁰ *BGH, X ZB 9/79 (1980) – Tomograph, GRUR 1980, 984; BGH, X ZR 46/78 (1981) – piezoelektrisches Feuerzeug, GRUR 1981, 341; BGH, X ZR 19/79 (1981) – First- und Gratabdeckung, GRUR 1981, 732.*

obviedad también se aplican a la determinación de la actividad inventiva de las invenciones combinadas.

26. Al determinar si el experto en la materia combinaría dos o más informaciones distintas sobre el estado de la técnica, la práctica de una oficina de patentes consiste en que los examinadores se centren en el problema al que se enfrenta el experto en la materia y en si, a la luz de ese problema, puede considerarse razonable (o justificado) que el experto en la materia combine esa información.⁴¹

27. En las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, se establece que, en el contexto del enfoque problema-solución, se permite combinar las enseñanzas de uno o varios documentos, partes de documentos u otros elementos del estado de la técnica (por ejemplo, el uso público anterior o los conocimientos técnicos generales no escritos) con el estado de la técnica más cercano. No obstante, el hecho de que deba combinarse más de una enseñanza con el estado de la técnica más cercano para llegar a una combinación de características puede ser una indicación de la presencia de actividad inventiva, por ejemplo, si la invención reivindicada no es una simple agregación de características.⁴²

28. En algunas Oficinas de patentes, se orienta a los examinadores para que tengan en cuenta diversas cuestiones a la hora de determinar si sería evidente combinar dos o más enseñanzas distintas derivadas del estado de la técnica. Esas cuestiones incluyen:

- i) Si la naturaleza y el contenido de las enseñanzas hacen probable o improbable que el experto en la materia las combine.

Por ejemplo, para evaluar la actividad inventiva respecto de las invenciones combinadas debe tenerse en cuenta si las enseñanzas proceden de campos técnicos similares, cercanos o alejados.⁴³

En términos generales, también sería evidente combinar las enseñanzas de dos documentos, uno de los cuales contiene una referencia clara e inequívoca al otro.⁴⁴ No obstante, la expresión “evidente combinar” no implica necesariamente que deba existir una referencia explícita entre los documentos para que pueda invocarse un argumento de actividad inventiva.⁴⁵

- ii) El grado de selección necesario para aislar las enseñanzas de la documentación circundante.⁴⁶

No hay límite en el número de informaciones que pueden combinarse al formular una objeción relativa a la actividad inventiva. En general, cuanto mayor sea el número de características que se combinen, mayores serán las posibilidades de que haya actividad

⁴¹ Sección 2.5.2.5.5A del Manual de práctica y procedimiento de la Oficina Australiana de Patentes.

⁴² Véanse también el artículo 7.6 del Manual de organización y examen de las solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y de la República Dominicana, el artículo 7 de las Directrices de examen en materia de patentes de la KIPO y el artículo 3.7.9 de las Directrices de examen de la ARIPO.

⁴³ Véanse, por ejemplo, la parte G, capítulo VII-16, 6, de las Directrices de examen de la OEP, el artículo 3.43 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO, el artículo 3.7.9 de las Directrices de examen de la ARIPO y el párrafo 13.12 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

⁴⁴ Artículo 3.43 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO; artículo 3.7.9 de las Directrices de examen de la ARIPO.

⁴⁵ Artículo 4.42 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS.

⁴⁶ Artículo 3.43 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO.

inventiva.⁴⁷ El hecho de que deba recurrirse a un gran número de referencias al estado de la técnica puede ser indicio de una perspectiva inadecuada.⁴⁸

iii) Si una información tiene tendencia a inducir al experto a no combinar las distintas informaciones sobre el estado de la técnica.⁴⁹

Por ejemplo, si dos enseñanzas consideradas en su conjunto en la práctica no pudieran combinarse fácilmente debido a la incompatibilidad inherente a las características divulgadas y esenciales para la invención, la combinación de esas enseñanzas por parte de un experto en la materia normalmente no se consideraría evidente.⁵⁰

iv) Los problemas técnicos generales del campo técnico así como la tendencia técnica y las demandas del sector.

Según la práctica de una oficina de patentes, cuando el examinador determina la actividad inventiva combinando varios elementos del estado de la técnica, puede tener en cuenta, entre otras cosas, los problemas técnicos generales del campo técnico y la tendencia técnica, así como las demandas del sector.⁵¹

v) La antigüedad de los documentos.

Una memoria descriptiva antigua que muestre específicamente la solución al problema que se desea resolver en una invención, de modo que el experto pueda apreciar fácilmente su importancia, puede ser el fundamento para formular una objeción por obviedad.⁵² Además, el hecho de que un documento sea antiguo no significa, en sí mismo, que no pueda servir de base para formular una objeción por obviedad.⁵³ Cada elemento del estado de la técnica deberá evaluarse como si fuera la primera vez en la fecha de presentación (o de prioridad) correspondiente.

vi) Efectos ventajosos.

En las directrices de examen de algunas Oficinas de patentes se señalan los efectos ventajosos de la invención respecto de las referencias al estado de la técnica como uno de los factores que justifican la existencia de actividad inventiva. Por ejemplo, cuando los efectos ventajosos respecto del estado de la técnica satisfacen una de las siguientes condiciones i) o ii) y van más allá de lo que es previsible con arreglo al estado de la técnica, deben considerarse factores que justifican la existencia de actividad inventiva: i) la invención reivindicada tiene un efecto de naturaleza diferente de la del estado de la técnica y un experto en la materia no puede esperar el efecto de la invención reivindicada a partir del estado de la técnica en el momento de la presentación de la solicitud; o ii) la invención reivindicada tiene un efecto de la misma naturaleza pero considerablemente superior al del estado de la técnica y un experto en la materia no puede esperar el efecto

⁴⁷ Artículo 4.46 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS.

⁴⁸ Artículo 7 de las Directrices de examen en materia de patentes de la KIPO. Véanse también las deliberaciones que figuran en este documento sobre los conocimientos adquiridos *ex post facto*.

⁴⁹ Véanse, por ejemplo, el Manual de práctica y procedimiento de la Oficina Australiana de Patentes y el Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO.

⁵⁰ Véanse, por ejemplo, la parte G, capítulo VII-16, 6, de las Directrices de examen de la OEP y el artículo 3.43 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO.

⁵¹ Artículo 7 de las Directrices de examen en materia de patentes de la KIPO.

⁵² Artículo 3.38 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO, en referencia a *Jamesigns (Leeds) Limited's Application* [1983], RPC 68.

⁵³ Artículo 3.39 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO, en referencia a *Brugger and others* contra *Medic-Aid Ltd* [1996], RPC 635.

de la invención reivindicada a partir del estado de la técnica en el momento de la presentación de la solicitud.⁵⁴

vii) Si se trata de una combinación o de una simple agregación de características (véase el apartado “Combinación frente a yuxtaposición o agregación”).

29. Del mismo modo, las Directrices de examen en materia de patentes de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO) de la República Popular China indican que, por lo general, al determinar la actividad inventiva de una invención por combinación, deben tenerse en cuenta los siguientes factores: i) si las características técnicas combinadas se complementan funcionalmente entre sí; ii) la dificultad o facilidad de la combinación; iii) cualquier motivación técnica para realizar la combinación en el estado de la técnica; y iv) el efecto técnico de la combinación, entre otros.⁵⁵

30. En cuanto al grado de certeza de que el experto en la materia llegaría a la invención reivindicada, el tribunal alemán sostuvo que, si bien no había actividad inventiva si el experto medio también habría combinado las características, sí había actividad inventiva si el experto solo potencialmente habría llegado a la invención.⁵⁶ Así pues, la actividad inventiva se confirmó cuando se propone una combinación de dos soluciones diferentes, que han demostrado su eficacia en la práctica, y gracias a ella se consigue una ventaja concreta. No obstante, no puede suponerse que existe actividad inventiva si la invención consiste simplemente en la adición por parte del experto de los efectos de las características.⁵⁷

31. Además, a efectos de la evaluación de la actividad inventiva, como el hecho de que sea “evidente combinar” dos o más enseñanzas se determina desde la perspectiva del experto en la materia, la motivación para modificar las enseñanzas del estado de la técnica no tiene por qué ser la misma que la motivación del solicitante para llegar a la invención reivindicada. Asimismo, no es necesario que en las referencias al estado de la técnica se sugiera la combinación que permitiría obtener la misma ventaja o resultado descubierto por el solicitante. Es posible que en el estado de la técnica se sugiera la invención reivindicada, pero para un fin diferente o para resolver un problema diferente.⁵⁸

32. En los Estados Unidos de América, en *KSR International Co. contra Teleflex Inc.*, el Tribunal Supremo reafirmó los principios basados en su precedente de que “es probable que la combinación de elementos familiares según métodos conocidos sea evidente cuando no hace más que producir resultados previsibles”.⁵⁹ Al considerar la evidencia de una combinación de elementos conocidos, la cuestión operativa es, por lo tanto, “si la mejora es más que el uso previsible de los elementos del estado de la técnica con arreglo a sus funciones establecidas”.⁶⁰

33. Según la práctica de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), uno de los argumentos ejemplares que pueden justificar una conclusión de evidencia es la combinación de elementos del estado de la técnica según métodos conocidos para obtener resultados previsibles.⁶¹ Para aplicar este razonamiento, los examinadores deben enunciar los puntos siguientes:

⁵⁴ Véase, por ejemplo, la parte III, capítulo 2, sección 2, artículo 3.2, de las Directrices de examen de la JPO.

⁵⁵ Parte II, capítulo 4, artículo 4.2, de las Directrices de examen en materia de patentes de la SIPO.

⁵⁶ *BGH, IZR 117/54 (1956) – Wasch- und Bleichmittel, GRUR 1956, 317.*

⁵⁷ Comunicación presentada por Alemania para la vigesimosexta sesión del SCP.

⁵⁸ Párrafo 13.13 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

⁵⁹ *KSR International Co. contra Teleflex Inc. (KSR)*, 550 U.S. 415-16, 82 USPQ2d en 1395.

⁶⁰ *Ibid.* en 417, 82 USPQ2d en 1396.

⁶¹ Artículo 2141 del Manual de procedimientos de examen de patentes (MPEP).

- i) la constatación de que el estado de la técnica incluye todos los elementos reivindicados, aunque no necesariamente en una misma referencia al estado de la técnica, siendo la única diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica la falta de combinación real de los elementos en una misma referencia al estado de la técnica;
- ii) la constatación de que una persona con un nivel medio de competencia en la materia podría haber combinado los elementos reivindicados por métodos conocidos y que, en combinación, cada elemento desempeña simplemente la misma función que cumple por separado;
- iii) la constatación de que una persona con un nivel medio de competencia en la materia habría reconocido que los resultados de la combinación eran previsibles; y
- iv) cualquier otra constatación basada en las consideraciones objetivas enunciadas en el asunto *Graham* que pueda ser necesaria, a la luz de los hechos del caso en cuestión, para explicar una conclusión de obviedad.⁶²

34. Por el contrario, en el caso de una reivindicación de combinación, los solicitantes podrán presentar pruebas o argumentos para demostrar que: i) una persona con un nivel medio de competencia en la materia no podría haber combinado los elementos reivindicados mediante métodos conocidos (por ejemplo, debido a dificultades tecnológicas); ii) los elementos combinados no desempeñan simplemente la función que cumplen por separado; o iii) los resultados de la combinación reivindicada son inesperados.⁶³

Combinación frente a yuxtaposición o agregación

35. Como regla general, en el caso de una reivindicación de combinación, no es correcto argumentar que las características individuales de la combinación, consideradas por separado, son conocidas o evidentes y que, por consiguiente, toda la materia objeto de reivindicación es evidente. No obstante, cuando la reivindicación no sea más que una “agregación o yuxtaposición de características” y no una verdadera combinación, para demostrar que la agregación de características no implica la existencia de actividad inventiva, bastará con demostrar que las características individuales, consideradas por separado, son evidentes para un experto en la materia.⁶⁴

36. Un conjunto de características técnicas se considera una verdadera combinación si la interacción funcional entre las características permite obtener un efecto técnico combinado diferente, por ejemplo, mayor que la suma de los efectos técnicos de cada una de las características. En otras palabras, la interacción de las características individuales debe producir un efecto sinérgico. Si no existe tal efecto, no se trata más que de una mera agregación de características.⁶⁵ A este respecto, el Tribunal Supremo de España dictaminó que: “La Sala de instancia concluyó en este caso, tras el análisis de los correspondientes informes, que la reivindicación primera de la nueva patente (esto es, la reivindicación principal, de la que derivan las ulteriores) no era una mera yuxtaposición de las características incluidas

⁶² Artículo 2143 del MPEP.

⁶³ Artículo 2141 del MPEP.

⁶⁴ Véanse, por ejemplo, el párrafo 13.05 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT; la parte G, capítulo VII-16, 7, de las Directrices de examen de la OEP; el artículo 7.2.1 del Manual de organización y examen de las solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y de la República Dominicana; y el artículo 3.7.17.2.1 de las Directrices de examen de la ARIPO.

⁶⁵ *Idem*.

en los documentos D1, D2 y D3, expresivos del estado de la técnica, sino algo cualitativamente distinto que revestía novedad y actividad inventiva”.⁶⁶

37. En muchas jurisdicciones, la “interacción” o “interrelación” entre las características combinadas y los “efectos sinérgicos” creados por la combinación son las nociones esenciales para la definición de una verdadera invención por combinación. En la práctica de un país, se recoge una idea similar con la expresión “elementos que cooperan para producir un resultado unitario”.⁶⁷ En cuanto al significado del término “sinergia”, las Salas Técnicas de Recurso de la OEP declararon que: “Dos características interactúan sinérgicamente si sus funciones están interrelacionadas y producen un efecto adicional que va más allá de la suma de los efectos de cada característica considerada de forma aislada. No basta con que las características resuelvan el mismo problema técnico o que sus efectos sean del mismo tipo y produzcan un efecto mayor pero inalterado”.⁶⁸ Del mismo modo, en *SABAF SpA contra IMF Furniture Centres Ltd*, el juez sostuvo que, antes de preguntarse si la invención implica actividad inventiva, hay que decidir qué es la invención. En particular, el primer paso consiste en decidir si se trata de una invención o, a efectos de evaluar la actividad inventiva, de dos o más invenciones. Si dos elementos interactúan entre sí, es decir, si existe sinergia entre ellos, constituyen una única invención que tiene un efecto combinado, y la disposición legal relativa a la actividad inventiva se aplica a la idea de combinarlos.⁶⁹ La prueba de dicho efecto sinérgico deberá aportarse en el momento de la presentación de la solicitud. Es decir, en este caso, las pruebas aportadas después de la presentación de la solicitud no pueden utilizarse para demostrar la actividad inventiva.

38. Además, en lo que respecta al efecto sinérgico, en *Glaxo Group Ltd's Patent* [2004], RPC 43, se señaló que: “Si se desea invocar un efecto sinérgico, ese efecto debe estar presente en todo lo que abarca la reivindicación y debe describirse en la memoria. En la presente memoria no se describe ningún efecto que no sea la predicción natural a partir de las propiedades de los dos componentes de la combinación”.

39. La prueba de que existe una sinergia inesperada entre los componentes reivindicados no hace que una combinación sea inventiva si esa combinación sería evidente para el experto. En particular, si la combinación de dos categorías de agentes activos es conocida, es poco probable que la sustitución de un agente nuevo y más eficaz de una u otra categoría en la preparación combinada se considere inventiva.⁷⁰

40. Además, si la sinergia de los componentes combinados no es mayor que la de la combinación equivalente del estado de la técnica, esa sinergia no equivale a una prueba de actividad inventiva en esa combinación. En el asunto T 492/99 relativo a la empresa Nipro, se estableció que el agente antiinflamatorio combinado reivindicado en la petición principal no presentaba ninguna ventaja respecto al estado de la técnica, por lo que la reivindicación en cuestión no implicaba actividad inventiva.⁷¹

41. A diferencia de las verdaderas invenciones por combinación, la invención reivindicada no es más que una yuxtaposición o asociación de dispositivos o procesos conocidos si estos funcionan de manera normal y no producen ninguna interrelación funcional no evidente: por ejemplo, una máquina para la producción de salchichas consistente en una picadora de carne y

⁶⁶ ECLI: ES:TS:2010:1365: Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Madrid, Sección 3, 25 de marzo de 2010, N.º de recurso 1444/2009.

⁶⁷ Manual de práctica de la Oficina de Patentes del Canadá, 15 de febrero de 2004.

⁶⁸ Asunto T 1054/05 de las Salas Técnicas de Recurso de la OEP.

⁶⁹ *SABAF SpA contra MFI Furniture Centres Ltd* [2005], RPC 10.

⁷⁰ *Glaxo Group Ltd's Patent* [2004], RPC 43 y *Richardson-Vicks Inc.'s Patent* [1995], RPC 568.

⁷¹ Artículo 8.167 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS.

una embutidora conocidas que se montan de forma secuencial.⁷² El tribunal español dictaminó que “fue la propia explicación del perito la que puso de relieve que cada uno de esos dos elementos cumple la función que le es consustancial sin establecimiento entre ellos de sinergia o combinación de clase alguna, y ello por más que ambos elementos se integren o interrelacionen, como no podría ser de otro modo, para propiciar el funcionamiento general del producto y procurar que este exhiba todas y cada una de las propiedades con las que ha sido concebido. O dicho de otro modo: el propio Don. Isaac ratifica que se trata de una mera agregación o yuxtaposición de elementos”.⁷³

42. Del mismo modo, según la práctica establecida en el Canadá, la materia de una reivindicación se considera una simple agregación si cada uno de los elementos desempeña su función individual y, en caso de que se elimine un elemento, los elementos restantes siguen desempeñando esa función. Cuando una invención es simplemente una yuxtaposición de partes o dispositivos conocidos y cada parte o dispositivo simplemente funciona como cabría esperar si se utilizara por separado, el conjunto no es una verdadera combinación sino una mera agregación. Una agregación de partes antiguas no puede constituir la base de una invención patentable.⁷⁴

43. Del mismo modo, al examinar las circunstancias en que se podría determinar que una patente es evidente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la causa *KSR*, señaló dos causas anteriores que ilustran una combinación de elementos conocidos que no hace más que producir resultados previsibles. En *Anderson’s Black Rock, Inc. contra Pavement Salvage Co.*, el Tribunal dictaminó que los dos elementos preexistentes combinados no hacían más de lo que harían si funcionaran por separado y de forma secuencial.⁷⁵ En *Sakraida contra AG Pro, Inc.*, el Tribunal llegó a la conclusión de que, cuando una patente se limita a disponer elementos antiguos de forma que cada uno de ellos desempeña la misma función ya conocida y no produce más de lo que cabría esperar de esa disposición, la combinación es evidente.⁷⁶

44. En algunos países, en general, la yuxtaposición o simple agregación de invenciones conocidas no constituye una invención con arreglo a su legislación en materia de patentes. Por ejemplo, el artículo 3.f) de la Ley de Patentes de la India establece que la simple disposición, redistribución o duplicación de dispositivos conocidos, cada uno de ellos funcionando de manera independiente y conocida, no constituye una invención. Por ejemplo, la simple colocación de elementos antiguos uno junto a otro, de modo que cada uno realice su función independientemente de los demás, no es una combinación patentable.⁷⁷ Cuando dos o más características de un aparato o dispositivo son conocidas y se yuxtaponen sin ninguna interdependencia en su funcionamiento, debería considerarse que ya son conocidas.⁷⁸ No obstante, si los elementos antiguos colocados juntos tienen alguna interrelación funcional y producen un resultado nuevo o mejorado, podría existir materia patentable en esa interrelación derivada de la agrupación de los elementos. En *Lallubhai Chakkubhai contra Shamaldas Sankalchand Shah*, el tribunal dictaminó que una nueva combinación puede ser la materia de una patente, aunque cada parte de la combinación *per se* sea antigua, ya que el nuevo artículo no está constituido por las partes individuales, sino por la unión y el funcionamiento conjunto de

⁷² Párrafo 13.14.c) de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT; parte G, capítulo VII-24, 2.1, de las Directrices de examen de la OEP; y comunicación presentada por España para la vigesimotava sesión del SCP.

⁷³ ECLI: ES:APM:2012:22629: Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, N.º de resolución 392/2012, 17 de diciembre de 2012, N.º de recurso: 720/2012.

⁷⁴ Manual de práctica de la Oficina de Patentes del Canadá.

⁷⁵ *Anderson’s Black Rock, Inc. contra Pavement Salvage Co.*, 416-17, 82 USPQ2d en 1395.

⁷⁶ *Sakraida contra AG Pro, Inc.*, 417, 82 USPQ2d en 1395-96.

⁷⁷ Sección 3 de las Directrices para la búsqueda y examen de solicitudes de patentes de la Oficina de Patentes de la India.

⁷⁸ *Rampratap contra Bhabha Atomic Research Center*, 1976 IPLR 28 P. 35.

esas partes. El mérito de una nueva combinación depende en gran medida del resultado obtenido. Cuando una ligera alteración convierte lo que era prácticamente inútil en algo útil e importante, se trata de materia susceptible de ser patentada.⁷⁹

45. Asimismo, la legislación de Costa Rica, Honduras, México y la República Dominicana establece que la yuxtaposición de invenciones conocidas o las mezclas de productos conocidos, así como la alteración de la forma, las dimensiones o los materiales correspondientes, no son patentables, a menos que en realidad estén combinados o fusionados de tal manera que no puedan funcionar por separado, o que sus cualidades o funciones específicas hayan sido modificadas para producir un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. Por ejemplo, en la República Dominicana, las invenciones relativas a mezclas de productos conocidos se excluyen de la patentabilidad porque se consideran una yuxtaposición de invenciones conocidas. Esa mezcla puede definirse por la simple suma de las propiedades de cada material y no demuestra que exista una sinergia o un beneficio no divulgado en el estado de la técnica o que se obtenga un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. Por el contrario, las invenciones referentes a combinaciones de dos principios activos conocidos serán consideradas inventivas cuando los elementos combinados produzcan un efecto técnico nuevo, más grande que la mera suma de los efectos individuales de cada uno de los principios activos.⁸⁰

46. En Australia, las invenciones que son simples aditivos no pueden patentarse. En virtud del artículo 50.1)b) de la Ley de Patentes de 1990, si la invención es una sustancia que puede utilizarse como alimento o medicamento (ya sea para seres humanos o animales y para uso interno o externo) y consiste en una simple mezcla de ingredientes conocidos o en un proceso en el que se produce esa sustancia mediante una simple mezcla, el comisionado puede negarse a aceptar la solicitud o a conceder una patente. Por simple mezcla de ingredientes conocidos se entiende una mezcla que solo contiene el agregado de las propiedades conocidas de los ingredientes. Independientemente de cualquier posible interrelación funcional entre los elementos, una simple mezcla puede significar que no hay actividad inventiva si la combinación de los elementos resultaría evidente y esa combinación es simplemente “el uso previsible de los elementos del estado de la técnica con arreglo a sus funciones establecidas”⁸¹ sin un efecto sinérgico. Por el contrario, si en la combinación de los elementos hay sinergia, una potencial interrelación funcional o alguna otra ventaja no evidente, la mezcla no será evidente.⁸²

EL PELIGRO DEL ANÁLISIS *EX POST FACTO*

El problema general de los conocimientos adquiridos ex post facto

47. El sesgo retrospectivo puede describirse como un sesgo mental presente en la evaluación de decisiones o eventos pasados en los que el evaluador conoce el resultado de esas decisiones o eventos, en particular cuando juzga la probabilidad, previsibilidad o predictibilidad de un evento pasado desde una perspectiva *ex ante*.⁸³ El sesgo retrospectivo está presente en muchas áreas del Derecho en que los evaluadores, por ejemplo jueces y

⁷⁹ *Lallubhai Chakkubhai contra Shamaldas Sankalchand Shah*, AIR 1934 Bom 407.

⁸⁰ Comunicación presentada por la República Dominicana para la vigesimosexta sesión del SCP.

⁸¹ *KSR Int'l Co. contra Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 417.

⁸² Comunicación presentada por Australia para la vigesimosexta sesión del SCP.

⁸³ Véase Zachary Quinlan, “Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO”, *Fordham International Law Journal*, vol. 37, N.º 6, 2014, artículo 3.

jurados, deben adoptar una mirada retrospectiva y juzgar decisiones tomadas en el pasado,⁸⁴ que incluyen negligencia, mala praxis, Derecho societario y Derecho de patentes.

Sesgo retrospectivo en el Derecho de patentes

48. En el Derecho de patentes, el sesgo retrospectivo es una cuestión importante a la hora de determinar si una invención implica actividad inventiva, ya que se trata de una valoración especialmente subjetiva que puede verse influida por la percepción que el evaluador tiene del pasado. El sesgo retrospectivo surge en el análisis de la actividad inventiva porque los examinadores de patentes y los jueces realizan el examen de las invenciones reivindicadas tras su divulgación en las solicitudes de patentes. En otras palabras, al evaluar la invención reivindicada, el examinador dispone de información sobre una nueva invención y su funcionamiento en comparación con los dispositivos y métodos conocidos (es decir, el estado de la técnica). En consecuencia, es más probable que los examinadores, que ya conocen el contenido de la invención, piensen que la invención es evidente y subestimen la actividad inventiva.

49. Como los avances técnicos hacia una solución a menudo se producen mediante pasos incrementales, en retrospectiva esos pequeños adelantos pueden parecer engañosamente sencillos y evidentes, en particular cuando se recorre el camino ya trazado por el inventor. Por consiguiente, los evaluadores, cuando conocen la solución deseada, pueden verse fácilmente influidos por un razonamiento que consiste en partir del problema planteado y avanzar siguiendo unos pasos sencillos.

50. Ese análisis retrospectivo o *ex post facto* para evaluar la obviedad de la invención reivindicada no está permitido en la mayoría de los sistemas de patentes. En particular, las directrices de examen en materia de patentes de diversas oficinas, así como la jurisprudencia, advierten expresamente de que no debe adoptarse una perspectiva *ex post facto* al evaluar la actividad inventiva.^{85,86} El análisis adecuado consiste en evitar examinar las referencias al estado de la técnica bajo la influencia de la patente o solicitud de patente en cuestión: el examinador debe tratar de ponerse en la situación a la que se enfrentaba el experto en la materia cuando la invención no era conocida. No obstante, esa postura es inevitablemente artificial, ya que la patente o solicitud de patente presenta tanto la solución (la invención) como el problema.⁸⁷

⁸⁴ Véase Hal R. Arkes y Cindy A. Schpani, "Medical Malpractice v. the Business Judgment Rule: Differences in Hindsight Bias", 73 *OR. L. REV.* 587, 589-590 (1994) (donde se compara la incidencia del sesgo retrospectivo en la mala praxis médica con la regla del criterio empresarial, que protege a los ejecutivos de los sesgos retrospectivos); LaBine y LaBine, "Determinations of Negligence and the Hindsight Bias", 20 *LAW. HUM. BEHAV.* 501, 510 (1996), en 506-510 (donde se analiza el modo en que la presencia de una parte lesionada hace más probable que los posibles jurados vean negligencia en una causa por negligencia profesional), citado en Zachary Quinlan, *ibid.*

⁸⁵ Véanse, por ejemplo, el capítulo 15 del Manual de práctica de la Oficina de Patentes del Canadá; la parte II, capítulo 4, artículo 6.2 de las Directrices de examen en materia de patentes de la SIPO; la sección 2.13.6.3 de las Directrices de examen de solicitudes de patentes en Colombia; la parte III, capítulo 2, sección 2, 3.3, de las Directrices de examen de patentes y modelos de utilidad en el Japón; la sección 4C de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS; el artículo 3.10 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO; la sección 6.5.3.5 de las Directrices de examen de solicitudes de patente de la Oficina Española de Patentes y Marcas; el artículo 2141 del MPEP; y el capítulo VII-8 de las Directrices de examen de la OEP.

⁸⁶ Véase, por ejemplo, la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes, octava edición, julio de 2016, página 184.

⁸⁷ Artículo 3.10 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO.

Solo es pertinente el nivel de conocimientos en la fecha de presentación (o de prioridad).

51. La regla general para evaluar el requisito de la actividad inventiva es que debe evaluarse desde la perspectiva de un experto en la materia en el momento de presentar una solicitud de patente (o en la fecha de prioridad), sin tener conocimiento del funcionamiento de la invención. Por lo tanto, una consideración importante al evaluar la actividad inventiva es que el examinador debe tratar de visualizar el estado general de la técnica al que se enfrentaba el experto antes de que el solicitante revelara la invención en una solicitud de patente.⁸⁸ Solo puede atribuirse al experto el nivel de conocimientos existente en la fecha de presentación (o de prioridad). No se tendrá en cuenta el conocimiento especializado creado después de esa fecha.⁸⁹ En comparación con el estado de la técnica, los conocimientos obtenidos de la invención no deben interpretarse como parte del estado de la técnica.

52. A este respecto, por ejemplo, en el Manual de procedimientos de examen de patentes (MPEP) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) se afirma que el requisito relativo al “momento en que se realizó la invención” tiene por objeto evitar una mirada retrospectiva inadmisibles. En él se reconoce el esfuerzo intelectual que entraña poner la mente del examinador en el momento en que se realizó la invención:

“Es difícil pero necesario que la persona que toma la decisión se olvide de lo que haya aprendido... sobre la invención reivindicada y se sitúe en el momento en que se realizó la invención (a menudo muchos años atrás, como en el presente caso) para ocupar la mente de un experto en la materia”.^{90,91}

53. Del mismo modo, el Tribunal Supremo de España dictaminó que “[e]n primer lugar, en la sentencia recurrida se habría valorado el estado de la técnica desde la óptica del estado de la técnica y el conocimiento general del experto en la materia en un momento equivocado, en la fecha en que se celebró el juicio o en el que se dictó sentencia, en lugar de atender a la fecha de solicitud de la patente, incurriendo en un análisis *ex post facto*”.⁹² A este respecto, las Directrices de examen en materia de patentes de la SIPO establecen que “el examinador tendrá siempre presente que, para reducir y evitar la influencia de la subjetividad, se considerará que la evaluación la realiza un experto en la materia basándose en la comparación entre la invención y el estado de la técnica antes de la fecha de presentación de la solicitud”.

Reducción del riesgo que entraña la mirada retrospectiva

54. Algunas oficinas establecen métodos estándar para evaluar la actividad inventiva, por ejemplo, el enfoque problema-solución o el enfoque *Windsurfing*, como se describe en el documento SCP/22/3. Estos métodos contribuyen a la objetividad y la coherencia en la evaluación de la actividad inventiva y reducen el riesgo que entraña un análisis retrospectivo o

⁸⁸ Véase la comunicación presentada por Noruega para la vigesimosexta sesión del SCP.

⁸⁹ Véase la comunicación presentada por Alemania para la vigesimosexta sesión del SCP.

⁹⁰ 2141, Directrices de examen para determinar la obviedad en virtud del título 35 del Código de los Estados Unidos de América, 103 [R-08.2017], disponible en: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html>.

⁹¹ El análisis para la refutación de los argumentos formulados por los solicitantes en el sentido de que la denegación se basa en conocimientos retrospectivos figura en el artículo 2145 del MPEP, que establece lo siguiente: “Los solicitantes pueden argumentar que la conclusión de obviedad emitida por el examinador se basa en un razonamiento retrospectivo inadecuado. No obstante, “en cierto sentido, toda valoración de obviedad es necesariamente una reconstrucción basada en el razonamiento retrospectivo, pero siempre que se tenga en cuenta únicamente el conocimiento medio de un experto en la materia en el momento en que se realizó la invención reivindicada y no se incluya el conocimiento obtenido únicamente a partir de la información revelada por el solicitante, esa reconstrucción es adecuada”. *In re McLaughlin*, 443 F.2d 1392, 1395, 170 USPQ 209, 212 (CCPA 1971), citado en el artículo 2145, subsección X.A, del MPEP, USPTO.

⁹² Véase la comunicación presentada por España relativa a ECLI: ES:TS:2017:4251: Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, 10 de mayo de 2017, N.º de recurso 699/2015.

ex post facto a la hora de determinar la actividad inventiva. Por ejemplo, las Salas de Recurso de la OEP han señalado en varias ocasiones que la correcta aplicación del enfoque problema-solución evita la realización de un análisis *ex post facto* inadmisibles fundamentado en las enseñanzas de la invención.⁹³ O bien, en Singapur, a fin de minimizar el riesgo que entraña la adopción de una mirada retrospectiva en el examen de las patentes, deben seguirse los principios del llamado enfoque *Windsurfing*.^{94,95}

55. El sesgo retrospectivo puede influir en el análisis de la actividad inventiva en diferentes etapas del examen, por ejemplo, en la etapa de determinar el “estado de la técnica más cercano”⁹⁶ y establecer el “problema técnico objetivo” que debe resolverse.⁹⁷ No obstante, debe prestarse especial atención a este sesgo en la etapa de combinación del estado de la técnica.

56. Las directrices de examen en materia de patentes de algunas oficinas que aplican el enfoque problema-solución abordan la cuestión del análisis *ex post facto* en el contexto de la combinación de las referencias al estado de la técnica. La combinación de esas referencias es particularmente vulnerable al sesgo retrospectivo, ya que las referencias al estado de la técnica reveladas por una búsqueda del estado de la técnica se basan en la naturaleza de la invención y sus características. Por ejemplo, en las Directrices de examen de la OEP se advierte a los examinadores de que “los documentos resultantes de la búsqueda se han obtenido necesariamente conociendo de antemano la materia que constituye la supuesta invención [y de que los examinadores] deben tratar de visualizar el estado general de la técnica al que se enfrentaba el experto antes de la aportación del solicitante y hacer una evaluación ‘real’ de este y otros factores pertinentes”.⁹⁸ En las Directrices de examen de Noruega figura un texto

⁹³ Véase la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la OEP (T 24/81, OJ 1983, 133; T 564/89, T 645/92, T 795/93), octava edición, julio de 2016.

⁹⁴ *Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, 4.18 [1985] RPC 59. En esa causa, el Tribunal de Apelación del Reino Unido sostuvo que la cuestión de la obviedad “no debe abordarse analizando con la ventaja de la retrospectiva lo que se sabe ahora y lo que se sabía en la fecha de prioridad y preguntándose si lo primero fluye de manera natural y evidente de lo segundo, sino planteando la hipótesis de qué habría sido evidente en la fecha de prioridad para un experto en la materia a la que se refiere la patente en litigio”.

⁹⁵ No obstante, en *First Currency Choice Pte Ltd contra Main-Line Corporate Holdings Ltd* [2008], 1 SLR(R) 335, el tribunal reconoció que en algunos casos puede ser adecuado aplicar un enfoque más sencillo: “A menudo, en la práctica, resulta difícil dividir la prueba *Windsurfing*... en sus componentes. Así, si bien la prueba *Windsurfing* sigue siendo una buena orientación, no es más que eso. Sobre todo, debe tenerse en cuenta que la prueba *Windsurfing* no es más que una manifestación de la inventiva judicial sobre la mejor manera de interpretar y dilucidar de manera pragmática los requisitos del artículo 15 de la Ley”. Véase la sección 4C de las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS.

⁹⁶ Véase el asunto T 246/04 de las Salas Técnicas de Recurso de la OEP, en 50-51 (12 de julio de 2007) (“a fin de evitar consideraciones *ex-post facto*, el estado de la técnica más cercano en general no es el que muestra superficialmente más similitudes, sino el concebido para resolver el mismo problema primario o el que persigue el mismo objetivo que la invención reivindicada y requiere el mínimo de modificaciones estructurales y funcionales”); jurisprudencia de la Sala de Recurso (séptima edición, 2013), en 169 (en la que se examinan los asuntos en los que no se pudo utilizar una referencia como estado de la técnica más cercano porque no se trataba un problema similar al de la invención, y se llega a la conclusión de que debió recurrirse a consideraciones de carácter retrospectivo para seleccionar esas referencias como el estado de la técnica más cercano).

⁹⁷ Véase el asunto T 229/85 de las Salas Técnicas de Recurso de la OEP (el problema técnico planteado por una invención debe formularse de tal manera que no contenga indicadores de la solución, ya que la inclusión de los elementos de la invención en el problema da lugar necesariamente a un sesgo retrospectivo).

⁹⁸ Véase la sección 6.5.3.5 de las Directrices de examen de solicitudes de patente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, las Directrices de examen de Noruega y la parte G, capítulo VII-8, de las Directrices de examen de la OEP. Las Directrices de examen de la OEP también establecen que: “Si, por ejemplo, se demuestra que una invención tiene un valor técnico considerable, y en particular si proporciona una ventaja técnica que es nueva y sorprendente y que no se consigue simplemente como efecto adicional en una situación de ‘sentido único’ (véase G-VII, 10.2), y esta ventaja técnica puede relacionarse de manera convincente con una o varias de las características incluidas en la reivindicación que define la invención, el examinador debería dudar a la hora de objetar que la reivindicación en cuestión carece de actividad inventiva”.

similar.⁹⁹ El hecho de que deba recurrirse a un gran número de referencias al estado de la técnica puede ser indicio de una perspectiva inadecuada o de que la denegación carece de fundamento válido.¹⁰⁰

57. En los Estados Unidos de América, in *Mintz contra Dietz & Watson, Inc.*,¹⁰¹ el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América aportó más aclaraciones sobre la causa *KSR International Co. contra Teleflex Inc. (KSR)*¹⁰² y señaló los tres pasos que deben seguirse para evitar un análisis retrospectivo inadecuado: i) exigir que se aplique el “sentido común”; ii) evitar el uso de la propia patente en la definición del problema que resuelve la invención; y iii) hacer hincapié en la necesidad de analizar los indicios objetivos de no evidencia.

58. En relación con el punto i) anterior, si bien el tribunal de distrito se había basado en el “sentido común” al concluir que habría sido “evidente probar” un elemento de la invención reivindicada, el Circuito Federal sostuvo que se necesita algo más que simplemente mencionar las palabras “sentido común”: “Con poco más que una mención de las palabras ‘sentido común’ (sin constancia alguna que demuestre que la persona con un nivel medio de competencia en la materia tendría ese conocimiento), el tribunal de distrito se extralimitó en su determinación de la obviedad”. En cuanto al punto ii), el Circuito Federal concluyó que el tribunal de distrito incurrió en un error al utilizar la invención para definir el problema que resuelve la propia invención. Este enfoque es problemático porque es posible que el problema en sí no sea evidente; una vez que se conoce el problema, la solución puede ser prácticamente indudable. El Circuito Federal afirmó que “a menudo la contribución inventiva radica en definir el problema de una manera nueva y reveladora”. En consecuencia, en relación con el punto iii), el Circuito Federal destacó que “esos referentes objetivos son de gran utilidad para los tribunales que se enfrentan a la difícil tarea de evitar la influencia inconsciente de la mirada retrospectiva” y que “ayudan a inocular el análisis de la obviedad contra el sesgo retrospectivo”.

[Fin del documento]

⁹⁹ Véase la comunicación presentada por Noruega.

¹⁰⁰ En las Directrices de examen en materia de patentes de la KIPO también se explica que, al determinar si habría sido evidente combinar dos o varias referencias al estado de la técnica, el examinador deberá tener en cuenta lo siguiente: “i) si existe una alta posibilidad de que una persona con un nivel medio de competencia en la materia las habría combinado, ii) si las referencias al estado de la técnica provienen de campos técnicos similares o cercanos y iii) si su asociación para crear una combinación está justificada”.

¹⁰¹ *Mintz contra Dietz & Watson, Inc.* (Circuito Federal, 2012), págs. 9-12.

¹⁰² *KSR International Co. contra Teleflex Inc. (KSR)*, 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).