

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigesimonovena sesión
Ginebra, 3 a 6 de diciembre de 2018

ESTUDIO ADICIONAL SOBRE LA ACTIVIDAD INVENTIVA (SEGUNDA 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 2018,¹ a presentar a la Oficina Internacional directrices y manuales de examen, así como resúmenes de la jurisprudencia o de

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.

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.8728,² la Secretaría preparó un nuevo estudio sobre la actividad inventiva que se presentó en la vigesimosexta sesión (documento SCP/28/4). El Estudio adicional sobre la actividad inventiva (primera parte) se centra en los temas i) a iii) mencionados en el párrafo 1. En dicha sesión, el Comité convino en que la Secretaría prepare un Estudio adicional sobre la actividad inventiva (segunda parte) en el que se preste especial atención a los temas propuestos en el párrafo 8 del documento SCP/24/3.

4. El presente documento contiene el Estudio adicional sobre la actividad inventiva (segunda parte) que se centra en los temas iv) a vi) mencionados en el párrafo 1, a saber, los indicadores secundarios, las invenciones de selección y las invenciones de problema. Para preparar el presente documento, la Secretaría ha tenido en cuenta la información presentada por los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes en respuesta a la nota C.8728.

5. La segunda parte del Estudio adicional sobre la actividad inventiva se basa en los estudios anteriores que figuran en los documentos SCP/22/3 y SCP/28/4 y, por consiguiente, deben leerse conjuntamente para comprender plenamente este tema.

INDICADORES SECUNDARIOS

Características generales de los indicadores secundarios

6. En principio, la evaluación de la evidencia plantea la cuestión de si la invención reivindicada en su integridad habría sido evidente teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto. La determinación de la evidencia depende de los hechos de cada supuesto concreto. Se realiza sobre la base de la totalidad del expediente y teniendo en cuenta toda la información fáctica y los indicadores secundarios.³

7. Para determinar si una invención reivindicada es evidente, deben tomarse en consideración varias cuestiones. Por ejemplo, el tribunal del Reino Unido competente en el asunto *Haberman c. Jackal* ha elaborado la siguiente lista no exhaustiva de preguntas relevantes en la evaluación de la existencia o ausencia de actividad inventiva:

- a) ¿Cuál es el problema a cuya resolución está dirigida la invención patentada?
- b) ¿Desde hace cuánto tiempo existe ese problema?
- c) ¿Qué importancia presenta ese problema?
- d) ¿En qué medida resulta conocido el problema y cuántas personas, presumiblemente, han intentado buscar una solución?
- e) ¿Qué estado de la técnica es probable que sea conocido por todos o la mayor parte de aquellos que podrían haber participado en el hallazgo de una solución?

² 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.

³ Manual de Prácticas en materia de Examen de Patentes (*Manual of Patent Examination Practice*, MPEP), 2142, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).

- f) ¿Qué otras soluciones se han planteado en el período previo a la publicación de la invención del titular de la patente?
- g) ¿En qué medida existían factores que habrían impedido la explotación de la solución, aunque esta fuera evidente desde el punto de vista técnico?
- h) ¿Qué grado de aceptación ha recibido la invención del titular de la patente?
- i) ¿En qué medida puede demostrarse que el éxito comercial procede, en su totalidad o en gran parte, de los méritos técnicos de la invención?⁴

Algunas de las preguntas de la lista del asunto Haberman no pueden responderse antes de que se conceda la patente o si no se dispone de pruebas.

8. Asimismo, varios países han establecido una serie de indicadores secundarios que pueden tomarse en consideración para evaluar la actividad inventiva. Los indicadores secundarios no pueden, por sí mismos, determinar la existencia de actividad inventiva ni reemplazar a la metodología de evaluación de la actividad inventiva prevista en cada jurisdicción.⁵ De conformidad con la jurisprudencia establecida por las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), una simple investigación relativa a los indicadores de la presencia de actividad inventiva no sustituye a la evaluación técnica de la invención teniendo en cuenta el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 56 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) en relación con la actividad inventiva.

9. Cuando dichos indicadores están presentes, el panorama general del estado de la técnica y la consideración de todos los factores significativos pueden llevar a la conclusión de que existe actividad inventiva, sin embargo no necesariamente ha de ser siempre así.⁶ Las Cámaras de Recurso de la OEP han aclarado que los indicadores secundarios de este tipo únicamente cobran importancia en caso de duda, es decir, cuando la evaluación objetiva de las enseñanzas del estado de la técnica aún no proporcionan una idea clara de la situación.⁷ Por consiguiente, como su nombre indica, los indicadores secundarios son simples consideraciones auxiliares en la evaluación de la actividad inventiva. Dicho de otro modo, los indicadores secundarios pueden proporcionar, solo en supuestos concretos, un incentivo para estudiar de manera especialmente crítica el carácter evidente de las invenciones.⁸

10. En consecuencia, el mero hecho de que un solicitante (o un titular de patente) presente pruebas secundarias no significa que dicha prueba sea determinante de la existencia del carácter evidente.⁹ Esa prueba secundaria solo puede considerarse suficientemente persuasiva para respaldar la existencia de actividad inventiva en función del caso concreto, cuando la invención reivindicada se haya evaluado teniendo en cuenta el estado de la técnica y los conocimientos generales comunes.¹⁰ En otras palabras, el peso que debe atribuirse a los indicadores secundarios depende del caso concreto y se mide mediante la evaluación de una prueba fáctica concreta que sea más convincente que otra prueba fáctica que indique lo contrario.¹¹

⁴ *Haberman c. Jackal* [1999] FSR 685 (699 a 701).

⁵ Véase, por ejemplo, los comentarios de Alemania en la vigesimosexta sesión del SCP.

⁶ T 24/81, OJ 1983, 133 y T 55/86.

⁷ T 645/94, T 284/96, T 71/98, T 323/99, T 877/99.

⁸ Comentarios de Alemania en la vigésimo segunda sesión del SCP.

⁹ MPEP, 2141.

¹⁰ Comentarios de Alemania en la vigésimo novena sesión del SCP.

¹¹ MPEP, 2142.

11. El alcance de la prueba objetiva de la no evidencia debe ser proporcional al de la invención reivindicada cuya evidencia pretende demostrar.¹² Por ejemplo, el efecto técnico inesperado, si bien puede considerarse un indicador de la existencia de actividad inventiva de conformidad con las prácticas de la OEP, debe proceder de la materia reivindicada, y no simplemente de algunas características adicionales que se mencionen solo en la descripción. El efecto inesperado debe basarse en las características distintivas de la invención, en combinación con las características conocidas de la reivindicación. Igualmente, de acuerdo con la práctica vigente en el Japón, para fundamentar la existencia de actividad inventiva el examinador puede tomar en consideración, como elemento secundario, el éxito comercial y el hecho de que la invención se haya intentado alcanzar durante mucho tiempo. Esto es así únicamente cuando el examinador tenga el convencimiento de que esos hechos no derivan de otros factores como técnicas de promoción de ventas o anuncios publicitarios, sino de las características técnicas de las invenciones reivindicadas sobre la base de los argumentos y las pruebas esgrimidos por el solicitante.¹³

12. En general, existen varios indicadores secundarios que se utilizan en más de una jurisdicción. Algunos de ellos son los siguientes:

- la invención reivindicada satisface una necesidad que existe desde hace tiempo o supera los intentos fallidos realizados previamente por otras personas;¹⁴
- la invención reivindicada tiene un éxito comercial notable o presenta una importancia económica significativa;¹⁵
- la invención reivindicada ha sido objeto de copia por terceros, que la prefieren al estado de la técnica, o los competidores del mercado pretenden conseguir la aplicación comercial de la invención reivindicada (por ejemplo, mediante la petición de licencias);¹⁶
- el estado de la técnica disuade a un experto en la materia de realizar la invención reivindicada o el inventor supera un prejuicio científico;¹⁷
- la invención reivindicada genera ventajas, resultados o efectos técnicos inesperados;¹⁸

¹² Véase, por ejemplo, MPEP, 716.02(d).

¹³ Directrices de Examen de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), Parte III, Capítulo 2, Sección 2 (Actividad Inventiva), 3.3.

¹⁴ Por ejemplo, Australia, Bulgaria, China, Croacia, Eslovaquia, España, los Estados Unidos de América, Francia, Alemania, Israel, Noruega, la República de Corea, el Reino Unido, Singapur, la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) y la OEP. Véanse también el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina y el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

¹⁵ Por ejemplo, Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, China, Croacia, Israel, España, los Estados Unidos de América, el Japón, Noruega, la República de Corea, el Reino Unido, Singapur, la ARIPO, la OEP y la EAPO.

¹⁶ Por ejemplo, Australia, los Estados Unidos de América y la OEP.

¹⁷ Por ejemplo, Alemania, China, Eslovaquia, España, los Estados Unidos de América, Francia, Israel, Noruega, el Reino Unido, la República de Corea, Singapur, la OEP y la EAPO. Véanse también el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina y el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

¹⁸ Por ejemplo, Australia, China, Israel, España, los Estados Unidos de América, Noruega, la ARIPO y la OEP. Véanse también el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina y el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

- la invención reivindicada supera dificultades técnicas que no se habían podido resolver por otros medios¹⁹ o es particularmente compleja y difícil de llevar a cabo;²⁰
- la invención reivindicada ofrece una solución sorprendentemente sencilla o un método de fabricación más simple y de bajo costo;²¹
- la invención reivindicada aporta una solución original, puesto que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva.²²

13. Si bien en el anexo del presente documento se aporta información detallada sobre la práctica en algunos países y oficinas regionales de patentes, en los párrafos siguientes se proporciona más información general sobre algunos de esos indicadores que se utilizan en algunas jurisdicciones.

14. El carácter “secundario” o auxiliar de los indicadores secundarios se describe adecuadamente en la jurisprudencia y las directrices de algunas jurisdicciones. Por ejemplo, en el asunto *Elconnex Pty Ltd c. Gerard Industries Pty Ltd (1992) AIPC*, el tribunal competente reconoció que el hecho de que se trate de un problema percibido desde hace mucho tiempo puede ser indicativo de la existencia de actividad inventiva dirigida a solucionar ese problema. Sin embargo, si bien “estas cuestiones son importantes [...], no son concluyentes [...]. En caso de duda, la existencia desde hace tiempo de una carencia y la imitación inmediata pueden ser determinantes de la decisión del tribunal [...]. No obstante, en todo caso es necesario plantearse si la invención reivindicada es evidente.”

15. Sin embargo, en las directrices de otras jurisdicciones, esos mismos indicadores, por ejemplo, la satisfacción de una necesidad experimentada desde hace tiempo, simplemente se incluyen en la lista de los factores que deben aplicarse en la evaluación de la actividad inventiva o utilizarse para la determinación positiva de la actividad inventiva. En estos supuestos, la naturaleza “secundaria” de los indicadores no es tan obvia.

Satisfacción de una necesidad experimentada desde hace tiempo e intentos fallidos de otros

16. El hecho de que la invención resuelva un problema técnico que se intenta resolver desde hace mucho tiempo o satisfaga una necesidad experimentada desde hace tiempo puede considerarse un indicio de la existencia de actividad inventiva en una jurisdicción determinada. Este indicador está estrechamente relacionado con el indicio positivo del factor temporal y la antigüedad de los documentos esgrimidos para demostrar que el problema o necesidad efectivamente reclamaba una solución desde hace mucho tiempo.

17. La antigüedad de los documentos que se conocían mucho antes de la fecha de presentación de la solicitud puede ser un mero indicio de la existencia de actividad inventiva si la necesidad de solución de un problema no resuelto ha persistido durante todo el período

¹⁹ Por ejemplo, Alemania y Australia.

²⁰ Por ejemplo, la EAPO.

²¹ Por ejemplo, Alemania, España, Israel, la EAPO y la EPO. Véanse también el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina y el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

²² Por ejemplo, la EAPO. Véanse también el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina y el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

transcurrido entre la fecha de los documentos y la de la invención.²³ Igualmente, en los Estados Unidos de América, la necesidad experimentada desde hace tiempo debe revestir carácter persistente y haber sido reconocida por los expertos con conocimientos normales en la materia, y la invención reivindicada debe ser la primera que satisface dicha necesidad.²⁴

18. El período prolongado que debe tenerse en cuenta es el que transcurre entre el momento en el que el problema se percibe y la fecha de presentación de la solicitud de patente de la invención que ofrece una solución.²⁵ La duración exacta de dicho período que se considera suficientemente “prolongada” depende del supuesto particular en cada circunstancia.

19. Si la necesidad experimentada desde hace tiempo la detecta un solo experto en la materia, no existen elementos suficientes para demostrar la existencia de actividad inventiva. En general, únicamente puede afirmarse que existe una necesidad percibida desde hace tiempo si se detectan varios intentos repetidos de solucionar el problema en cuestión. Por ejemplo, en Alemania, el hecho de que la comunidad de expertos lleve mucho tiempo intentando encontrar una solución o haya aceptado desventajas que la invención elimina puede ser indicativo de la existencia de actividad inventiva.

20. De conformidad con la jurisprudencia del Reino Unido, si el inventor ha dado solución a un problema reconocido desde hace tiempo con medios a los que otros podrían haber recurrido, pero no lo hicieron, es posible que exista actividad inventiva (*Minnesota Mining and Manufacturing Co c. Rennicks (UK) Ltd [1992] RPC 331*).²⁶ Sin embargo, si el inventor soluciona el problema de larga data mediante vías, materiales o técnicas convencionales que han surgido recientemente, la invención carece de carácter inventivo. Asimismo, en las Directrices del examen de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (SIPO) se aclara que si un producto no se ha elaborado con un material concreto o mediante un proceso concreto por motivos de costos, y el precio de dicho material o proceso baja o el valor de mercado del producto aumenta, es improbable que se pueda considerarse que la invención ha conllevado actividad inventiva.

21. En algunos países, la cuestión de si otros han intentado lograr, sin éxito, lo que la invención reivindicada sí ha conseguido puede ser un indicador secundario que respalde la existencia de actividad inventiva.²⁷ A este respecto, los tribunales de Australia han declarado que si un problema ha intentado resolverse repetidamente en el pasado, sin resultados positivos,²⁸ o si la solución es compleja y laboriosa e implica “una cantidad considerable de intentos de ensayo y error que llevan a callejones sin salida”, y no es rutinaria,²⁹ es probable que exista actividad inventiva.

²³ T 79/82 y T 295/94.

²⁴ MPEP, 716.04.

²⁵ T 478/91. Véanse asimismo las prácticas de Alemania, los Estados Unidos de América y Francia.

²⁶ En el asunto *Chiron Corpn c. Organon Teknika Ltd [1994] FSR 202*, la reivindicación de un polipéptido que comprendía un determinante antigénico del virus de la hepatitis C se consideró no evidente debido a que, a pesar de que numerosos grupos de investigación llevaban 10 años intentando encontrar el agente responsable de la hepatitis ni A ni B, los titulares de las patentes lo lograron de una manera única, mediante la adopción de una técnica conocida cuya utilización en esas circunstancias no era evidente.

²⁷ Véanse las prácticas de España y los Estados Unidos de América, así como el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina y el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

²⁸ *Technograph Printed Circuits Limited c. Mills and Rockley (Electronics) Limited [1972] RPC 346 at 353*.

²⁹ *Aktiebolaget Hassle c. Alphapharm Pty Ltd (2002) 212 CLR 411*.

Éxito comercial

22. El hecho de que una invención reivindicada haya obtenido resultados comerciales positivos puede ser un elemento relevante en la evaluación de la actividad inventiva en algunas jurisdicciones. Sin embargo, el éxito comercial por sí solo no debe considerarse indicativo de la existencia de actividad inventiva.³⁰ En algunos países, se considera relevante la prueba de un éxito comercial inmediato, junto con los indicios de una carencia observada desde hace mucho tiempo.³¹ Quien alegue el éxito comercial para respaldar la no evidencia de una invención debe soportar la carga de la prueba de que dicho éxito deriva directamente de las características técnicas de la invención, y no de otros elementos que puedan influir, como las técnicas de venta, publicidad³² u otras actividades empresariales ajenas a los méritos de la invención reivindicada.³³ En un país, el éxito económico de un producto únicamente puede utilizarse como un indicio de la existencia de actividad inventiva en la medida en que se base en causas técnicas.³⁴

23. En los procedimientos *ex parte* ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), los solicitantes deben demostrar que las características reivindicadas son la causa del éxito comercial de un artículo para que la prueba del carácter no evidente tenga un peso sustancial.³⁵ Además, para que sea relevante en la cuestión de la no evidencia, el éxito comercial de los dispositivos que están dentro del alcance de la reivindicación de la patente debe derivar de las funciones y ventajas que se presentan o que están inherentes en la descripción de la memoria descriptiva.³⁶

24. En el asunto T 110/92, la Cámara de Recurso de la OEP no cuestiona que la instalación de calefacción correspondiente a la primera reivindicación pueda haber tenido éxito comercial. Sin embargo, habida cuenta de que los resultados del examen técnico pertinente de la materia objeto de la reivindicación han sido negativos, dicho éxito comercial, por sí solo, no puede constituir la base del indicio de la existencia de actividad inventiva, aunque la Cámara tenga el convencimiento de que el éxito ha derivado de las características técnicas de la instalación de calefacción y no de otras causas de naturaleza comercial.

25. En otro asunto resuelto en el Reino Unido, si bien la primera reivindicación abarca los productos que han gozado de éxito comercial, también se refiere a otros productos que nunca habrían podido lograrlo, y en dicha reivindicación no se mencionan características que hubieran podido garantizar el éxito. El tribunal sostuvo que toda la materia contenida en el alcance de la reivindicación debe contener las características que contribuyen al éxito comercial de la invención.³⁷

³⁰ Los tribunales de Australia afirmaron que si bien el éxito comercial no puede ser un elemento concluyente por sí solo, es una "cuestión material" que debe sopesarse "en relación con las circunstancias imperantes" (*Meyers Taylor Pty Ltd c. Vicarr Industries Ltd (1977) CLR 228 en la página 239*) y que el éxito comercial es un "factor de peso valioso a favor de la concesión de la patente" teniendo en cuenta el caso concreto (*General Tire & Rubber Company c. Firestone Tyre and Rubber Company Ltd [1972] RPC 457 a 503*).

³¹ Directrices de examen de la OEP, Parte G, Capítulo VII, 10.3. Véanse también las prácticas de España y la ARIPO.

³² Véanse, por ejemplo, las prácticas de Alemania, China, España, el Japón, la República de Corea, Singapur, la ARIPO y la OEP.

³³ Asunto *Mageli*, 470 F.2d1380, 176 USPQ 305 (CCPA 1973).

³⁴ *BGH, Xa ZR 22/06 (2009) – Dreinahtschlauchfolienbeutel, GRUR 2010, 44; BGH, X ZR 104/90 (1993) – Meßventil, GRUR 1994, 36.*

³⁵ Sin embargo, en el asunto *Demaco Corp. c. F. VonLangsdorff Licensing Ltd.*, 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (*Fed. Cir. 1988*), se estableció que en un litigio civil el titular de la patente no debe probar que el éxito comercial no se debe a otros factores. "Exigir la prueba negativa de todos los factores imaginables que pueden concurrir sería un requisito injustamente excesivo y contrario a las normas ordinarias relativas a la prueba."

³⁶ MPEP, 716.03(b).

³⁷ *Tetra Molectric Ltd c. Japan Imports Ltd, [1976] RPC 547.*

26. En España, en el asunto *ECLI:ES:JMB:2012:1265*,³⁸ el titular de la patente alegó que el producto patentado, SEROQUEL PROLONG, era uno de los medicamentos mejor vendidos del mundo y que sus ventas en España habían aumentado un 42% en el ejercicio fiscal anterior. Además, el titular señaló el efecto sorprendente de la invención reivindicada, que consistía en una mejora del perfil de efectos secundarios, especialmente en dosis elevadas. El tribunal tuvo en cuenta esos dos indicadores secundarios y resolvió que la invención reivindicada cumplía los requisitos de novedad y actividad inventiva. Esa decisión se recurrió ante el tribunal de apelación competente (*ECLI:ES:APB:2013:11696*).³⁹ Los jueces de la segunda instancia declararon la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. En cuanto al indicador del éxito comercial, si bien el tribunal reconoció el éxito comercial del producto patentado, dado que por sí solo no puede considerarse indicio de actividad inventiva, se carece de información adicional que muestre suficientemente el carácter inventivo de la invención reivindicada. En lo que se refiere al indicador del efecto sorprendente, el tribunal sostuvo que unos efectos secundarios menores no constituyen un efecto inesperado en relación con el estado de la técnica.

27. Dado que la mayor parte de las patentes se tramitan en un estadio temprano del desarrollo de una invención, los solicitantes pueden tener dificultades para demostrar el éxito comercial en esas primeras etapas. Sin embargo, este aspecto puede ser un elemento importante en relación con la actividad inventiva en un momento posterior, durante el procedimiento ante la oficina o durante un litigio.

Copia realizada por terceros y competencia de mercado

28. La cuestión del alcance de la copia realizada por terceros y el comportamiento de los competidores en el mercado, que está relacionada en cierta medida con el éxito comercial de la invención reivindicada, en algunas jurisdicciones se considera uno de los factores que puede tenerse en cuenta. En el asunto *Meyers Taylor Pty Ltd c. Vicarr Industries Ltd (1977) CLR 228, página 239*, el Tribunal Supremo de Australia consideró que la copia de la invención reivindicada era la prueba de una “necesidad pública relevante para la cuestión de la evidencia”, si bien por sí sola no puede constituir una prueba conclusiva. Igualmente, en los Estados Unidos de América, los solicitantes (a menudo en los litigios) pueden aportar la prueba de que los competidores del mercado han copiado la invención en lugar de utilizar el estado de la técnica. Es necesario algo más que el mero hecho de copiar para que la acción sea significativa, puesto que la copia puede atribuirse a otros factores como una falta de concienciación respecto a los derechos de propiedad de la patente o el menosprecio de la capacidad del titular de la patente de ejercer sus derechos de patente.⁴⁰

29. En el asunto T 915/00, la Cámara de Recurso de la OEP consideró que la aplicación comercial, los esfuerzos de los competidores del mercado para obtener la concesión de una licencia y el reconocimiento de los méritos del inventor en la comunidad científica constituyen otros indicadores secundarios convincentes de la presencia de actividad inventiva. Estos factores pueden tener como resultado una decisión positiva en relación con la actividad inventiva, pero no tiene que ser así necesariamente. En el asunto T 812/92, poco después de la fecha de presentación de la solicitud de la patente impugnada, uno de los competidores del titular de la patente ofreció a un cliente un aparato técnico sin poner en práctica la solución técnica ventajosa que aportaba la invención. La Cámara afirmó que este hecho puede ser un indicio de la existencia de actividad inventiva. En el asunto T 252/06, la Cámara confirmó la presencia de actividad inventiva sobre la base de que, entre otros motivos, los competidores

³⁸ *ECLI:ES:JMB:2012:1265: Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, Sección 2. N.º de recurso 523/2011; N.º de resolución 202/2012; 09/07/2012.*

³⁹ *ECLI: ES:APB:2013:11696: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15. N.º de recurso 687/2012; N.º de sentencia 367/2013; 22/10/2013.*

⁴⁰ MPEP, 716.06.

del titular habían utilizado los conocimientos contenidos en el ámbito de la patente y habían presentado solicitudes relacionadas con ellos.

Superación de un prejuicio técnico, escepticismo de los expertos y disuasión

30. De conformidad con las prácticas de algunos países, el carácter inventivo en ocasiones puede determinarse mediante la prueba de que existe la necesidad de superar un prejuicio conocido, es decir, una opinión ampliamente defendida pero incorrecta sobre un hecho técnico.⁴¹ Un prejuicio en un ámbito concreto se refiere a una opinión o idea preconcebida que los expertos de ese ámbito aceptan de manera universal. Igualmente, en algunos países las expresiones de desconfianza o escepticismo de los expertos constituyen una prueba sólida de la no evidencia.⁴²

31. La existencia de dichos prejuicios suele demostrarse mediante la referencia a la literatura o las enciclopedias publicadas anteriormente a la fecha de prioridad. De acuerdo con los tribunales franceses, no es necesario formular de manera explícita el prejuicio de naturaleza técnica, ni en la patente ni en los documentos anteriores.

32. A este respecto, en las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS se explica que un examinador debe tener en cuenta tanto lo que una persona experta haría como lo que no haría debido a sus prejuicios. Una invención debe considerarse no evidente si es contraria a las ideas y prácticas generalmente aceptadas en la materia.⁴³ Esto constituye un factor determinante en los siguientes supuestos: i) cuando los conocimientos generales comunes sean tales que una persona experta no habría podido percibir el problema según el estado de la técnica; ii) cuando el experto haya considerado que determinados materiales o técnicas son inadecuados para un propósito concreto y el inventor haya opinado que este prejuicio no estaba justificado; iii) cuando una etapa determinada de un método o un componente de un aparato se considere esencial pero el inventor sostenga que puede omitirse.

33. Para que se determine que el inventor ha superado un prejuicio técnico, el titular (o solicitante) de la patente debe demostrar, por ejemplo mediante la referencia a literatura técnica pertinente, que el prejuicio que se alega existía efectivamente.⁴⁴ En general, la jurisprudencia de la Cámara de Recurso de la OEP es bastante estricta en cuanto al reconocimiento de la existencia del prejuicio. Una solución que se presenta como una superación de un prejuicio debe contradecir las enseñanzas predominantes de los expertos en la materia, es decir, sus experiencias e ideas unánimes, en lugar de limitarse a mencionar su rechazo hacia especialistas o empresas concretos.⁴⁵ En el asunto T 1989/08, la Cámara observó que esto implica que el criterio de obtención de pruebas es casi tan elevado como el que se exige para los conocimientos generales comunes en la materia.

34. En algunos países, aunque el estado de la técnica o los conocimientos generales comunes disuadan de realizar la invención reivindicada, es posible que no se deniegue la existencia de actividad inventiva, excepto cuando un experto pueda fácilmente detectar el error en el estado de la técnica y corregirlo.⁴⁶

⁴¹ T119/82, OJ 1984, 217; T48/86.

⁴² MPEP, 716.05. En el asunto Dow ChemicalCo, el tribunal sostuvo que “el escepticismo de un experto expresado antes de que los inventores demuestren que no estaba en lo cierto puede considerarse legítimamente una prueba concluyente.”

⁴³ *Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd* [2001] RPC 26.

⁴⁴ T 60/82, T 631/89, T 695/90, T 1212/01.

⁴⁵ Véase también la práctica de Singapur, donde el prejuicio debe estar suficientemente extendido para poder atribuirlo al experto.

⁴⁶ Véanse las prácticas de Australia, la República de Corea y los Estados Unidos de América.

Efectos, resultados o ventajas inesperados

35. En algunas jurisdicciones, los efectos o resultados inesperados pueden ser un indicio de la existencia de actividad inventiva.

36. El efecto inesperado debe basarse en las características distintivas de la invención, combinadas con las características conocidas de la reivindicación. No puede estar basado simplemente en las características que ya están presentes, combinadamente, en el estado de la técnica. Por lo tanto, un efecto inesperado añadido no aporta carácter inventivo a una solución evidente. Si para un experto es evidente combinar los conocimientos del estado de la técnica para resolver una parte esencial del problema, ni siquiera un efecto inesperado suplementario que permita, al mismo tiempo, dar solución a otra parte del problema implica, en principio, la presencia de actividad inventiva.⁴⁷

37. Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, el hecho de que una invención reivindicada haya logrado un resultado superior a lo previsto puede ser un factor probatorio relevante para la conclusión jurídica de la no evidencia de las reivindicaciones en cuestión.⁴⁸ Dado que un resultado superior al de un efecto adicional puede resultar previsto o imprevisto, los solicitantes deben, además, mostrar que los resultados son superiores a los que se podría prever del estado de la técnica de manera no evidente y que proporcionan una ventaja práctica significativa.⁴⁹ La no evidencia puede estar indicada por la prueba de i) la presencia de propiedades ventajosas no evidentes ni inesperadas, como la superioridad de una propiedad que el compuesto reivindicado comparte con el estado de la técnica, ii) la presencia de una propiedad inesperada en la invención reivindicada que no existe en el estado de la técnica o iii) la ausencia de una propiedad que sería esperable encontrar en la invención reivindicada sobre la base de los conocimientos del estado de la técnica.⁵⁰

38. En las Directrices de examen para la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de China (CNIPA) se explica que un efecto técnico inesperado significa que, en comparación con el estado de la técnica, el efecto técnico de la invención representa un cambio “cualitativo”, es decir, una forma de ejecución nueva, o representa un cambio “cuantitativo” inesperado. Ese cambio cualitativo o cuantitativo no debe ser previsible o deducible de antemano por un experto en la materia.

39. Si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, un experto pudiera llegar a conclusiones evidentes encuadradas en el ámbito de la reivindicación, debido a, por ejemplo, una situación de “sentido único” debida a la falta de alternativas, el efecto inesperado sería un mero efecto adicional que no confiere carácter evidente a la materia reivindicada.⁵¹ Si el experto tuviera que escoger entre varias posibilidades, no existiría una situación de sentido único y el efecto inesperado habría podido perfectamente permitir el reconocimiento de la existencia de actividad inventiva.

40. De conformidad con la jurisprudencia establecida por la OEP, un efecto sorprendente (efecto o característica ventajosa) que se haya puesto de manifiesto en una prueba comparativa puede considerarse un indicio de la existencia de actividad inventiva. Si se escogen pruebas comparativas para demostrar la existencia de actividad inventiva a partir de un efecto mejorado, la naturaleza de la comparación con el estado de la técnica más cercano

⁴⁷ T170/06.

⁴⁸ MPEP 716.02(a).

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ T 231/97 y T 192/82. Véanse también las prácticas de Australia y la ARIPO.

debe ser tal que se muestre de manera convincente que la supuesta ventaja o efecto tiene su origen en la característica distintiva de la invención en comparación con el estado de la técnica más cercano.⁵² Las ventajas que se suponen pero que no cuentan con pruebas que las respalden no pueden tomarse en consideración en relación con la determinación del problema que subyace a la invención.⁵³

41. En algunas jurisdicciones, aunque la invención sea consecuencia de un empeoramiento previsible del estado de la técnica, el resultado de una modificación no funcional del estado de la técnica o la mera elección de una solución posible por parte de una computadora, es posible que exista actividad inventiva si dicha modificación o elección viene acompañada de una ventaja inesperada.⁵⁴

Dificultades prácticas que deben superarse

42. En Australia, aunque la solución pueda ser evidente, puede afirmarse la existencia de actividad inventiva cuando existan dificultades prácticas en la aplicación de la solución y se requiera ingenio inventivo para superar dichas dificultades. Por el contrario, si “los problemas de diseño [relativos a la aplicación de la solución] [...] pueden ser resueltos fácilmente por un experto en la materia [...] la combinación debe declararse evidente.”⁵⁵ Igualmente, en Alemania, deben tenerse en cuenta otros factores como la naturaleza, el alcance y los efectos de las dificultades que puedan surgir durante la búsqueda de la solución, el riesgo de que dichas dificultades obstaculicen de manera considerable o impidan la consecución del objetivo, así como el tiempo, el costo y los esfuerzos que implica el trabajo necesario para resolver el problema.⁵⁶

Solución sorprendentemente sencilla

43. En Alemania, un tribunal declaró que el hecho de que ningún experto haya encontrado, antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad, la solución para producir de manera novedosa, más sencilla y más barata, el artículo (conocido) de consumo de masas descrito en la solicitud justifica que se presuma la presencia de actividad inventiva, aunque la necesidad de una solución haya existido durante mucho tiempo.⁵⁷ Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia de la OEP, en un ámbito técnico de importancia comercial que atraiga una atención considerable, la simplicidad de la solución propuesta puede ser un indicio de actividad inventiva. En consecuencia, la dificultad de elaborar una solución sencilla sin renunciar a la calidad es indicativa de la existencia de actividad inventiva.⁵⁸ Sin embargo, en esta situación se presupone la ausencia, en el estado de la técnica, de cualquier elemento que apunte a la solución propuesta.

⁵² T 197/86, OJ 1989, 371; T 234/03; T 378/03.

⁵³ T 20/81, OJ 1982, 217; T 561/94.

⁵⁴ T 72/95 y T 939/92. Véanse también las prácticas del Reino Unido y Singapur y la sección de “invenciones de selección” en el presente documento.

⁵⁵ *Tetra Molectric Ltd c. Japan Imports Ltd [1976] RPC 541, 581.*

⁵⁶ *BGH, X ZR 27/04 (2007) – Stahlblech, GRUR 2008, 145; (12) BGH, X ZR 141/10 (2013) - PNGase F, IBRRS 2014, 0612; (13) BGH, X ZR 148/11 (2016) – Zöliakiediagnoseverfahren, GRUR 2016, 1027.*

⁵⁷ *BGH, I ZR 156/54 (1957) – Polstersessel, GRUR 1957, 543.*

⁵⁸ T 106/84, OJ 1985, 132; T 229/85, OJ 1987, 237; T 9/86, OJ 1988, 12; T 29/87, T 44/87, T 528/89, T 73/95.

INVENCIONES DE SELECCIÓN

Cuestiones generales

44. En general, una invención basada en una selección puede implicar, por ejemplo, la selección de elementos, subconjuntos o subcategorías concretos que estén contenidos en una categoría o conjunto más amplios del estado de la técnica pero que no se hayan divulgado de manera específica en el estado de la técnica. En las Directrices de examen de la OEP se establece que “la materia objeto de una invención de selección difiere del estado de la técnica más cercano en que la primera representa determinados subconjuntos o subcategorías”. Asimismo, de acuerdo con las Directrices de examen de patentes de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), una invención de selección es aquella que implica la selección de especies de un género divulgado en los documentos de referencia del estado de la técnica, en particular una selección de materia que no esté divulgada de manera directa en dichos documentos como un elemento esencial.⁵⁹

45. Si bien cabe la posibilidad de que exista un estado de la técnica definido de manera genérica, las invenciones de selección pueden considerarse patentables sobre la base de un análisis de la patentabilidad realizado para cada caso concreto. En general, esto se debe a que si todas las especies de un género conocido se consideran no patentables, los investigadores pueden encontrar menos incentivos en seguir trabajando para lograr más avances en el ámbito técnico conocido generalmente. En determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando un subconjunto o subcategoría de una categoría más amplia proporciona una ventaja sorprendente que no podía esperarse fácilmente de esa categoría más amplia, la protección por patente de dicho subconjunto o subcategoría puede justificarse con el objetivo de incentivar de manera más adecuada la investigación y el desarrollo que contribuya a lograr más avances tecnológicos. A este respecto, es necesario que exista un equilibrio entre fomentar la innovación en un ámbito conocido y evitar que se conceda protección por patente a selecciones de sentido común del ámbito conocido.

46. Las invenciones de selección pueden estar presentes en cualquier ámbito técnico, es decir, no existen límites desde el punto de vista del ámbito técnico de las invenciones. Sin embargo, en la práctica, parece que los ejemplos de invenciones basadas en selecciones se dan principalmente en los ámbitos de la química y la biotecnología. Por ejemplo, una invención de selección puede consistir en un grupo concreto de compuestos con determinadas propiedades ventajosas que la clase ampliamente conocida de compuestos no posea, o en una selección de una categoría específica de factores numéricos (como la temperatura) que defina y delimite las condiciones que se aplican a un proceso químico conocido. Puede residir también en una selección de los compuestos alternativos establecidos en una agrupación Markush. La razón de ello puede ser la naturaleza experimental e impredecible de los resultados de investigación en estos ámbitos técnicos, puesto que el carácter evidente de la invención reivindicada se determina también en el contexto de, entre otras consideraciones, el grado de previsibilidad de la invención reivindicada para un experto en la materia, teniendo en cuenta el estado de la técnica.⁶⁰

⁵⁹ Las Directrices de examen de patentes y modelos de utilidad en Japón establecen que una “invención de selección es aquella que pertenece a un ámbito técnico donde un efecto producido por la estructura de un artículo es difícil de prever y que puede encuadrarse en una de las siguientes definiciones: i) una invención b), que es una selección de la invención a) expresada en un concepto más amplio en una publicación y que se expresa en un concepto más limitado contenido en el concepto más amplio, siempre que la novedad de la invención b) no sea rechazada por la invención a) expresada en el concepto más amplio contenido en las publicaciones; o ii) una invención b) que se ha seleccionado de la invención a), expresada por múltiples opciones.”

⁶⁰ Véase el asunto *Eisai Co. c. Dr. Reddy's labs, Ltd.*, 533 F.3d 1353, 1359 (Fed. Cir. 2008) (“En la medida en que un ámbito es impredecible, como lo son a menudo las ciencias químicas, la atención prestada por KSR a estas ‘soluciones predecibles detectadas’ puede plantear un obstáculo difícil de superar, debido a que las soluciones posibles presentan menos posibilidades de preverse de manera genuina”).

47. Habida cuenta de que la evaluación de la actividad inventiva en el sector químico es uno de los temas propuestos en el párrafo 8 del documento SCP/24/3 (Propuesta de la delegación de España), las descripciones relativas a las invenciones de selección en el sector químico, en particular los ejemplos en ese ámbito, figurarán en un documento aparte que se presentará al SCP en su próxima sesión. Por lo tanto, en el presente documento se proporciona una descripción general de la evaluación de la actividad inventiva en relación con las invenciones de selección.

Evaluación de la actividad inventiva

48. La información recopilada en algunas jurisdicciones parece indicar que no hay normas específicas diseñadas para el análisis de la actividad inventiva en relación con las invenciones de selección, lo que significa que en cada jurisdicción se aplica el principio general de análisis de la actividad inventiva. Sin embargo, las directrices administrativas y la jurisprudencia de algunos países ofrecen orientación sobre cómo aplicar dicho principio general a este tipo de invenciones.

49. En general, en algunos países parece que se suele tener en cuenta los siguientes elementos para evaluar la actividad inventiva de las invenciones de selección:

- i) si la invención de selección posee efectos técnicos, características o ventajas especiales en comparación con el estado de la técnica;
- ii) dichos efectos técnicos, características o ventajas especiales son inesperados, o imprevistos de acuerdo con el estado de la técnica, para un experto en la materia.

En algunas jurisdicciones, también se especifica que si los efectos son iguales (o cualitativamente semejantes), los efectos imprevistos de la invención de selección deberán ser destacables desde un punto de vista cuantitativo o de relevancia técnica.⁶¹

50. En este contexto, se suelen considerar como formas de selección no evidente entre varias posibilidades conocidas la mera selección arbitraria,⁶² la mera elección entre varias alternativas,⁶³ la selección basada en tanteos de rutina,⁶⁴ la selección basada en la aplicación de procedimientos normales de diseño por un experto en la materia⁶⁵ o la selección fundamentada en la simple extrapolación del estado de la técnica.⁶⁶

51. Resulta importante determinar las enseñanzas implícitas o explícitas que las referencias presentes en el estado de la técnica y el conocimiento general brindan al experto en la materia para seleccionar la invención reivindicada, a fin de evaluar la actividad inventiva en el contexto de las invenciones de selección. Por ello, determinar si el estado de la técnica, en su conjunto, induce al experto a recurrir a la selección específica o a no recurrir a dicha selección es un factor relevante, por ejemplo, en Australia. Del mismo modo, si la invención reivindicada surge inevitablemente del desarrollo del estado de la técnica de manera que un experto en la materia se sintiera impulsado de forma natural a realizar la selección reivindicada (situación de “sentido único”), se considera que no existe actividad inventiva.⁶⁷ Asimismo, la amplitud de la clase del

⁶¹ Véanse, por ejemplo, las prácticas de China, el Japón, el Reino Unido y la República de Corea.

⁶² Véanse, por ejemplo, las prácticas de Alemania, el Reino Unido y Singapur.

⁶³ Véanse, por ejemplo, las prácticas de Alemania, China y la OEP.

⁶⁴ Véanse, por ejemplo, las prácticas de China y la OEP.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Véanse, por ejemplo, las prácticas de la OEP, el Reino Unido y Singapur.

estado de la técnica a partir de la cual se realiza la selección puede ser relevante respecto de la cuestión de la evidencia, de acuerdo con la jurisprudencia del Reino Unido.

52. En los países en los que las características, las ventajas o los efectos técnicos imprevistos de la invención de selección se consideran un factor importante para demostrar su espíritu inventivo, a menudo se indica que dichos efectos, características o ventajas deben identificarse claramente, o evidenciarse de otra manera, en la solicitud en la fecha de presentación.⁶⁸ Sin embargo, en general, el solicitante puede presentar las pruebas que justifican las ventajas, las características o los efectos técnicos imprevistos que se argumentan en la memoria descriptiva incluso después de la fecha de presentación. Algunos indicadores secundarios descritos anteriormente en el presente documento pueden resultar especialmente importantes en el caso de las invenciones de selección.

53. Además, en general se considera que las ventajas o los efectos imprevistos de la invención de selección deben aplicarse a toda la gama reivindicada y no solo a una parte de esta.⁶⁹

54. En los Estados Unidos de América, la evidencia de las invenciones de selección se analiza del mismo modo que las demás invenciones, es decir, se aplican los factores Graham. En el caso de las invenciones de selección, el Manual de procedimientos de examen de patentes (MPEP) prevé que los examinadores deben establecer conclusiones respecto de: i) la estructura de la invención reivindicada y el estado de la técnica; ii) las propiedades y utilidades físicas o químicas divulgadas en el estado de la técnica y cualquier presunto problema que deba resolver el género divulgado en el estado de la técnica; iii) la previsibilidad de la tecnología; y iv) el número de especies comprendidas por el género.

55. Además, si bien los examinadores deben tener en cuenta todas las enseñanzas pertinentes del estado de la técnica, el MPEP les ayuda a examinar los siguientes aspectos no exhaustivos, si procede: i) la amplitud del género divulgado en el estado de la técnica; ii) si los documentos de referencia del estado de la técnica incluyen una razón específica que induzca a seleccionar las especies o subgéneros reivindicados o a no seleccionarlos; iii) las enseñanzas sobre similitudes y diferencias estructurales (cualquier enseñanza respecto a especies o subgéneros “típicos”, “preferidos” u “óptimos” dentro del género divulgado); iv) las propiedades y utilidades de especies o subgéneros estructuralmente parecidos y divulgados en el estado de la técnica; y v) la previsibilidad de la tecnología.

56. De acuerdo con el principio general, en última instancia, la determinación de la patentabilidad de la invención de selección en los Estados Unidos de América se basa en el expediente completo y en la preponderancia de las pruebas, prestando la debida atención a lo persuasivo de los argumentos y las pruebas secundarias que se aporten.⁷⁰ Las pruebas pueden incluirse en la memoria descriptiva del modo en que se presentaron, adjuntas a la solicitud en el momento de la presentación, o en declaraciones juradas o de otra índole presentadas oportunamente en cualquier otro momento de la tramitación de la patente. En el caso de las invenciones de selección, esas pruebas pueden sostener que la invención reivindicada genera de forma inesperada propiedades mejoradas o propiedades hasta el momento ausentes en el estado de la técnica. También pueden incluir elementos cruciales para la selección realizada a partir del género.

⁶⁸ Véanse, por ejemplo, las prácticas del Reino Unido, la República de Corea y Singapur.

⁶⁹ Véanse, por ejemplo, las prácticas de los Estados Unidos de América, Noruega, la OEP, el Reino Unido, la República de Corea y Singapur. Véanse también el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina y Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

⁷⁰ MPEP, 2142.

57. En los siguientes párrafos se exponen las prácticas de algunos países.

Australia⁷¹

58. En *Minnesota Mining & Manufacturing Co. contra Beiersdorf (Australia) Ltd (1980)*, 144 CLR 253, página 293, se concluyó lo siguiente: “En el caso de una patente de combinación, la invención dependerá de la selección de números enteros, un proceso que implica necesariamente la eliminación de otros enteros posibles. La existencia previa de publicaciones donde se divulguen esos enteros, como elementos separados, así como otros enteros posibles, no implica que la presunta invención sea evidente.” Si existe una solución entre varias alternativas y no hay incentivos o razones para reivindicar esa solución, y se produce una ventaja sorprendente o imprevista, entonces la solución no es evidente, ya que el experto no se ve “impulsado directamente a la invención.”⁷²

59. Por el contrario, si un experto en la materia hubiese adoptado o elegido la solución específica, debido a un incentivo especial, y no hay dificultades prácticas para aplicar la solución particular o producir la selección reivindicada, la reivindicación no implica actividad inventiva. Esto ocurre porque se considera que la solución reivindicada es obvia o “se halla en la senda de la vía ordinaria.”⁷³ El incentivo especial se produce si el estado de la técnica o el conocimiento general induce a la solución, o excluye otras soluciones; o cuando las demás soluciones no son prácticas. No es necesario demostrar que el éxito es seguro o “claramente previsible”.

China⁷⁴

60. Para determinar la actividad inventiva de una invención de selección, el factor principal que debe considerarse es si la selección puede producir efectos técnicos imprevistos. Por el contrario, las invenciones de selección no implican actividad inventiva si:

- i) la invención consiste meramente en la elección de entre un número de posibilidades conocidas o en la elección de entre un número de alternativas igualmente probables, y la solución seleccionada no produce ningún efecto imprevisto;
- ii) la invención se basa en la elección de dimensiones, gamas de temperaturas u otros parámetros particulares de entre un número limitado de posibilidades, y dicha elección puede adoptarla el experto en la materia mediante procedimientos normales de diseño y no produce ningún efecto técnico imprevisto.
- iii) puede llegarse a la invención reivindicada meramente por una simple extrapolación, de manera directa, del estado de la técnica.

Alemania⁷⁵

61. La actividad inventiva de la selección puede consistir en que una gama seleccionada específicamente tiene características valiosas en comparación con una conocida, como, por ejemplo, un efecto desconocido o superior que el experto no habría previsto. En cambio, por regla general, una elección realizada a discreción y de manera arbitraria no puede implicar

⁷¹ Véase la comunicación presentada por Australia para la 28.ª sesión del SCP.

⁷² *Aktiebolaget Hassle contra Alphapharm Pty Ltd [2002] HCA 59; (2002) 212 CLR 411.*

⁷³ *Elconnex Pty Ltd contra Gerard Industries Pty Ltd 105 ALR 247, página 262.*

⁷⁴ Directrices de examen en materia de patentes, Parte II, Capítulo 4, 4.3.

⁷⁵ Véase la comunicación presentada por Alemania para la 28.ª sesión del SCP.

actividad inventiva,⁷⁶ lo cual se aplica a la selección de una gama más amplia y a la selección de una alternativa entre varias.⁷⁷ Además, la indicación general de una gama de valores no puede considerarse inventiva si la selección de los valores específicos a partir de la gama uniforme reivindicada resulta evidente para el experto en la materia sobre la base del estado de la técnica.⁷⁸ Tampoco puede considerarse que implique actividad inventiva la selección de una o varias alternativas para la solución de un problema técnico, que el experto en la materia puede reconocer teniendo en cuenta el estado de la técnica, simplemente porque, desde el punto de vista de un experto medio, unas soluciones parezcan más adecuadas o ventajosas.⁷⁹

62. En cuanto a la cuestión de la evidencia de soluciones alternativas, se puede utilizar el segundo criterio de “previsión adecuada de éxito.”⁸⁰

Japón⁸¹

63. Cuando los efectos de la invención de selección cumplen los apartados i) a iii) siguientes, el examinador determina que la invención implica actividad inventiva:

- i) el efecto de la invención de selección es ventajoso, no se indica en los documentos del estado de la técnica, etcétera;
- ii) la invención de selección produce un efecto diferente, o idéntico pero notablemente superior, al efecto producido por una invención expresada en un concepto más amplio o en varias opciones;
- iii) el efecto de la invención de selección no es previsible para un experto en la materia teniendo en cuenta el estado de la técnica.

Ejemplo: Se sabe que ciertos compuestos expresados mediante una fórmula general tienen propiedades insecticidas. Una invención reivindicada se incluye en la fórmula general. Sin embargo, la invención reivindicada se basa en el descubrimiento de que un compuesto específico, que no se conoce específicamente por su propiedad insecticida, es mucho menos nocivo para los seres humanos que otros compuestos expresados mediante la fórmula general, y se concibe mediante la selección del compuesto específico como ingrediente activo de un insecticida. No hay pruebas de que el compuesto sea previsible. En este caso, la invención reivindicada implica actividad inventiva como invención de selección.

64. Del mismo modo, si las diferencias entre la invención seleccionada y el estado de la técnica se basan en la limitación de la serie numérica, es posible que la invención implique actividad inventiva si: i) el efecto de la invención reivindicada, que no se divulga en el estado de la técnica, es ventajoso dentro de una serie limitada de valores numéricos; ii) el efecto de la invención reivindicada es de naturaleza diferente al efecto producido según el estado de la técnica, o notablemente superior aunque se trate del mismo efecto del estado de la técnica; y iii) el efecto no es previsible para un experto en la materia teniendo en cuenta el estado de la técnica en el momento de la presentación de la solicitud. Un efecto ventajoso es uno destacable, si existe en una serie general de valores numéricos.

65. Además, si la diferencia entre la invención reivindicada y los principales documentos de referencia del estado de la técnica citados se basa únicamente en la presencia o ausencia de

⁷⁶ *BGH, X ZR 56/03 (2007) – Injizierbarer Mikroschaum, GRUR 2008, 56.*

⁷⁷ *BGH, X ZR 7/00 (2003) – Blasenfreie Gummibahn I, GRUR 2004, 47.*

⁷⁸ *BGH, X ZR 100/10 (2013) – Laser-Feinabtastung, IBRRS 2014, 0122.*

⁷⁹ *BGH, X ZR 49/94 (1996) – Rauchgasklappe, GRUR 1996, 857.*

⁸⁰ *BGH X, ZR 50/09 (2012) – Ebastin, IBRRS 2012, 1491; BGH, X ZR 98/09 (2012) – Calcipotriol-Monohydrat, GRUR 2012, 803.*

⁸¹ Directrices de examen de patentes y modelos de utilidad en el Japón, Parte II, Capítulo II, Sección 4, 7.2.

un límite numérico, y si existe un problema común, debe existir una diferencia cuantitativa notable del efecto dentro y fuera de los límites de la serie numérica para demostrar el efecto ventajoso y distinto como elemento de importancia crucial de la limitación numérica. Sin embargo, aunque la diferencia entre la invención reivindicada y los principales documentos de referencia del estado de la técnica resida únicamente en la presencia o ausencia de una limitación numérica, si el problema no es común y el efecto ventajoso tiene una naturaleza diferente, no es necesario que la limitación numérica tenga una importancia crucial.

República de Corea⁸²

66. No se considera que la selección de un medio optimizado mediante la experimentación a partir de la tecnología conocida públicamente implique actividad inventiva, porque seleccionar el mejor medio o el más adecuado a partir de la tecnología conocida públicamente se enmarca en el ámbito del ejercicio de la creatividad ordinaria de un experto en la materia. No obstante, si una invención de selección logra efectos ventajosos en comparación con los documentos de referencia del estado de la técnica, puede reconocerse la actividad inventiva de la invención de selección. En ese caso, todos los medios específicos incluidos en la invención de selección deben tener efectos ventajosos cualitativamente distintos, o iguales cualitativamente pero notables desde un punto de vista cuantitativo.

67. En la descripción de la invención de selección se debe precisar que la invención logra un efecto ventajoso en comparación con los documentos de referencia del estado de la técnica y no es necesario proporcionar materiales experimentales que confirmen la relevancia del efecto. Sin embargo, en el caso de las invenciones de selección del sector farmacéutico, debe indicarse de forma lo más clara posible, como mínimo, el efecto farmacológico para que el experto en la materia lo pueda reconocer como efecto de la invención de selección.

68. Si se rechaza la invención porque se pone en duda el efecto, el solicitante puede indicar concretamente el efecto presentando los materiales de la comparación experimental.

República de Moldova⁸³

69. En relación con las invenciones de selección, se considerará que una invención implica actividad inventiva si: i) representa una selección en un proceso de parámetros técnicos específicos dentro de una gama conocida, produce efectos imprevistos en la operación del proceso o las propiedades del producto resultante; o ii) representa una selección de un grupo muy amplio de compuestos que poseen ventajas imprevistas. Por el contrario, no se considerará que una invención de selección implica actividad inventiva si: i) puede llegarse a un problema en el ámbito de la química o la biología que consista en una selección de un caso particular de muchos compuestos previamente protegidos, siempre que ese caso seleccionado no induzca a cualidades o resultados especiales en comparación con la diversidad de componentes de la que se seleccionó; o ii) la solución del problema está relacionada con la selección del correspondiente material conocido o de la introducción de ciertas modificaciones constructivas de acuerdo con reglas conocidas.

España⁸⁴

70. La selección o elección no evidente de entre una gama de posibilidades conocidas (por ejemplo, en condiciones particulares de funcionamiento como temperatura y presión o dentro de una escala conocida) puede implicar actividad inventiva, si dicha selección produce efectos

⁸² Directrices de examen en materia de patentes de la KIPO, 6.4.1.

⁸³ Véase la ponencia presentada por la República de Moldova para la 28.ª sesión del SCP.

⁸⁴ Véase la ponencia presentada por España para la 28.ª sesión del SCP.

imprevistos en el rendimiento del proceso o en las propiedades del producto resultante. En ECLI: ES:APM:2013:4725, la audiencia dictaminó que lo que se exige a la patente de selección es que produzca una verdadera modificación sustantiva, o un efecto diferente.⁸⁵

Reino Unido⁸⁶ y Singapur⁸⁷

71. Conforme a la práctica del Reino Unido, si se desprende del estado de la técnica que apartarse de este puede producir éxito, es posible que haya invención si esa es solo una de las múltiples vías posibles y no hay motivo para concluir, sobre la base del estado de la técnica, que una vía tiene más probabilidades que las demás de resultar beneficiosa. En *Bayer AG (Batz's) European Application [1982] RPC 321*, el papel de calco "sin carbón" se caracterizaba por unas microcápsulas fabricadas a partir de un polímero específico que ya era conocido para fabricar recubrimientos en textiles, cueros, lanas y metales. Aunque se consideraban sectores conexos, no había razones para prever que se obtendrían mejores resultados mediante el uso de este material (como mostraron los resultados de experimentos comparativos), y por lo tanto su selección de entre el enorme número de posibilidades no era evidente.

72. A la hora de abordar reivindicaciones sobre una invención de selección, debe formularse la objeción *prima facie* relativa a la actividad inventiva utilizando el enfoque Windsurfing/Pozzoli, a menos que la selección sea tan clara que resulte innecesario. Si el espíritu inventivo depende de una invención de selección, la cuestión que debe plantearse es si la invención brinda una contribución técnica desconocida hasta el momento o es una mera selección arbitraria.⁸⁸ Si se trata de una mera selección arbitraria, la invención es evidente.

73. En *Generics [UK] LTD (t/a Mylan) contra Yeda Research and Development co. LTD & Anor [2013] EWCA Civ 925*, el Tribunal de Apelación llegó a la conclusión de que una selección extraída del estado de la técnica de forma completamente arbitraria y que no puede justificarse mediante una propiedad técnica útil se considerará probablemente evidente, ya que no supone un avance técnico real. Además, afirmó que es posible que no se tenga en cuenta un efecto técnico no argumentado en la memoria descriptiva a la hora de evaluar la actividad inventiva. El Tribunal observó asimismo que si la presunta contribución es un efecto técnico que no es sustancialmente común a todo lo que abarca la reivindicación, esta no puede utilizarse para evaluar la evidencia. En esas circunstancias, la reivindicación deberá limitarse a la materia que produce la contribución técnica o deberá encontrarse una contribución distinta y común a la reivindicación en su conjunto.

74. Aunque la amplitud de la clase de la que uno o varios miembros han realizado su elección no es relevante para la cuestión de la novedad de una invención de selección, puede ser pertinente para la cuestión de la evidencia (*Du Pont de Nemours & c (Witsiepe's) Application, [1982] FSR 303*, página 310). Además, la importancia técnica de los parámetros por los que selecciona el producto o el proceso deben ser considerados.

75. El efecto técnico imprevisto (esto es, la ventaja obtenida o la desventaja prevenida) al que se recurre para justificar una invención de selección debe identificarse claramente o argumentarse (por ejemplo, mediante pruebas facilitadas en la solicitud) en la memoria descriptiva en el momento de la presentación de la solicitud. Las pruebas presentadas en una fase posterior pueden utilizarse para reafirmar la presencia de dicho efecto o el hecho de que es común a todo lo que se reivindica, pero los efectos adicionales imprevistos no descritos en

⁸⁵ ECLI: ES:APM:2013:4725: Audiencia Provincial. Madrid, Sección 28. N.º de resolución 71/2013, Fecha de resolución: 04/03/2013, N.º de recurso 708/2012.

⁸⁶ Manual de práctica en materia de patentes, 3.88, 3.89, 3.91, 3.91.1, 3.92 y 3.93.

⁸⁷ Directrices de examen de solicitudes de patentes de la IPOS, 4.83, 4.85 y 4.88,

⁸⁸ Enfoque utilizado por el Tribunal de Apelación en *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd contra Eli Lilly & Co Ltd [2010] RPC 9*.

la memoria descriptiva no pueden ser fundamento para una reivindicación válida de una invención de selección.⁸⁹ Si no hay declaración alguna de la ventaja en la memoria descriptiva en el momento de la presentación de la solicitud, no podrá añadirse después, dado que, en un contexto de sinergias, el hecho de que la ventaja se demuestre o no “mediante experimentos realizados después de la fecha de la patente no puede usarse como indicio de la evidencia o no evidencia (...) y sería un error utilizar conocimientos adquiridos posteriormente para justificar una reivindicación modificada.”⁹⁰

76. Sin embargo, son admisibles las pruebas posteriores que demuestran la no existencia de una propiedad o efecto técnico al que se recurrió en la memoria descriptiva en el momento de la presentación, puesto que dichas pruebas simplemente definen la invención y no determinan la existencia o ausencia de actividad inventiva.⁹¹

77. Como ocurre en la práctica del Reino Unido, en Singapur, si la invención es una de muchas alternativas posibles, y no hay indicios en el estado de la técnica de que una alternativa en concreto es más ventajosa que otra, puede considerarse la no evidencia de la invención. Para que pueda considerarse no evidente: i) la selección no puede ser arbitraria, sino justificarse en un efecto técnico hasta entonces desconocido; y ii) el efecto técnico que justifica la selección del grupo reivindicado debe ser tal que permita suponer razonablemente que será producido sustancialmente por todos los miembros seleccionados.

78. En las directrices administrativas de Singapur se señala que, respecto de las invenciones de selección, el efecto técnico solo puede tenerse en cuenta si se acepta que este fue indicado en la memoria descriptiva en el momento de la presentación. Pueden presentarse pruebas posteriormente para reafirmar la justificación del efecto técnico desconocido o de la aplicación del efecto técnico imprevisto a la serie completa reivindicada. Sin embargo, los efectos adicionales imprevistos no descritos en la memoria descriptiva no pueden ser fundamento para una reivindicación válida de una invención de selección.

Estados Unidos de América⁹²

79. La patentabilidad de la reivindicación de un compuesto, una especie o un subgénero específico abarcado por un género divulgado en el estado de la técnica debe analizarse del mismo modo que cualquier tipo de reivindicación a los efectos del título 35 del Código de los Estados Unidos, artículo 103 (requisito de no evidencia), y por tanto debe analizarse sobre la base de los hechos que concurren en cada caso particular teniendo en cuenta todas las circunstancias. El hecho de que la especie o el subgénero reivindicado esté comprendido en un género divulgado en el estado de la técnica no es motivo suficiente para establecer una presunción razonable de evidencia.

80. De acuerdo con el MPEP, un análisis adecuado de la evidencia implica tres etapas. En primer lugar, los examinadores deben establecer una presunción razonable de evidencia de la no patentabilidad de acuerdo con los factores Graham. En el caso de un documento de referencia del estado de la técnica en el que se divulga un género, los examinadores deben establecer conclusiones respecto de: i) la estructura del género divulgado en el estado de la técnica y la de la especie o el subgénero descrito dentro del género; ii) cualquier propiedad y utilidad física o química divulgada en relación con el género, así como limitaciones sugeridas en torno a la utilidad del género, y cualquier problema que deba resolver el género; iii) la

⁸⁹ Véase *Glaxo Group Ltd's Patent [2004] RPC 43*.

⁹⁰ Declaración de Jacob J. en *Richardson-Vicks Inc.'s Patent [1995] RPC 568*, página 581.

⁹¹ *Generics [UK] LTD (t/a Mylan) contra Yeda Research and Development co. LTD & Anor [2013] EWCA Civ 925*.

⁹² MPEP, 2144.05 y 2144.08

previsibilidad de la tecnología; y iv) el número de especies comprendidas por el género teniendo en cuenta todas las variables posibles.

81. Una vez que se identifique la estructura del género divulgado en el estado de la técnica y la de cualquier especie o subgénero descritos expresamente en este, los examinadores deben comparar dicha estructura con la de la especie o el subgénero reivindicado para evaluar las diferencias. Deberán determinar si habría sido evidente para una persona de nivel medio respecto de la técnica en cuestión realizar la invención reivindicada en su conjunto, esto es, seleccionar las especies o subgéneros reivindicados a partir del género divulgado en el estado de la técnica. Los examinadores deben tener en cuenta todas las enseñanzas pertinentes del estado de la técnica, incluidos los siguientes aspectos no exhaustivos, si procede:

- la amplitud del género divulgado en el estado de la técnica;
- si los documentos de referencia del estado de la técnica incluyen una razón específica que induzca a seleccionar las especies o los subgéneros reivindicados o a no seleccionarlos;
- las enseñanzas relativas a similitudes y diferencias estructurales (cualquier enseñanza sobre especies o subgéneros “típicos”, “preferidos” u “óptimos” dentro del género divulgado);
- las propiedades y utilidades de especies o subgéneros estructuralmente parecidos y divulgados en el estado de la técnica;
- la previsibilidad de la tecnología.

Uno de esos aspectos, por sí solo, no puede ser fundamento para el rechazo de la evidencia.

82. Respecto de las series numéricas, si las series reivindicadas se solapan o incluyen en las divulgadas en el estado de la técnica, puede establecerse una presunción razonable de evidencia. En general, las diferencias en la concentración o la temperatura no son argumentos a favor de la patentabilidad de la materia comprendida en el estado de la técnica, a menos que haya pruebas que indiquen que dicha concentración o temperatura es crucial. A ese respecto, por ejemplo, el tribunal indica lo siguiente: “Cuando las condiciones generales de una reivindicación están divulgadas en el estado de la técnica, el descubrimiento de gamas óptimas o útiles por tanteos de rutina no implica una actividad inventiva.”⁹³ Sin embargo, los solicitantes pueden oponerse a la presunción razonable de evidencia demostrando el carácter crucial de la gama o que el estado de la técnica, en todo aspecto material, disuade de realizar la invención reivindicada.

83. En relación con las pruebas de oposición, las normas generales se aplican también a las invenciones de selección.⁹⁴ Si se establece una presunción razonable de evidencia, recaen en el solicitante la carga de las pruebas o los argumentos que permitan oponerse a dicha presunción. Si se presentan oportunamente, las declaraciones juradas o de otra índole que contengan pruebas, como pruebas de “consideraciones secundarias”, descritas anteriormente, podrán tomarse en consideración. En consecuencia, respecto de la invención de selección, las pruebas de oposición pueden incluir pruebas de que la invención reivindicada genera de forma imprevista propiedades mejoradas o propiedades ausentes en el estado de la técnica. Podrá asimismo incluir el carácter crucial de la gama seleccionada.

⁹³ En *re Aller*, 220 F.2d 454, 456, 105 USPQ 233, 235 (CCPA 1955).

⁹⁴ Véase, en particular, MPEP 716.01 y 2145.

84. Las pruebas pueden incluirse en la memoria descriptiva del modo en que se presentaron, adjuntas a la solicitud en el momento de la presentación, o presentadas oportunamente en cualquier otro momento de la tramitación. El peso que se ha de dar a cada prueba objetiva se elige caso por caso.⁹⁵ Con arreglo a la norma jurídica de la “preponderancia de la prueba”, esta debe ser más convincente que la que se aporte en su contra. La prueba objetiva de no evidencia debe ser de un alcance proporcional a la invención reivindicada para la que se ofrece la prueba.⁹⁶ Por ejemplo, la demostración de resultados imprevistos debe revisarse para comprobar si dichos resultados se producen en toda la gama reivindicada.

Comunidad Andina, América Central y República Dominicana⁹⁷

85. En el caso de invenciones de selección como, por ejemplo, un subgrupo de compuestos seleccionados a partir de un espectro de compuestos más amplio y divulgado previamente, existe actividad inventiva si todos los compuestos del subgrupo tienen una propiedad o un efecto técnico no descrito y a su vez imprevisto en el estado de la técnica. En ese caso, todos los miembros seleccionados del subgrupo de compuestos deben manifestar dicha propiedad o efecto técnico imprevisto. El personal de la oficina debe establecer conclusiones sobre las similitudes y las diferencias entre las especies y los subgéneros más cercanos del estado de la técnica y los reivindicados, así como conclusiones respecto de la similitud de la estructura, las propiedades y las utilidades.

Oficina Europea de Patentes⁹⁸

86. Si una invención reivindicada representa subconjuntos o subrangos seleccionados del estado de la técnica más cercano y dicha selección está relacionada con un efecto técnico específico, y no hay nada que induzca al experto en la materia a realizarla, se acepta la existencia de actividad inventiva. El efecto técnico que ocurre dentro del rango seleccionado puede ser el mismo que el del rango más amplio conocido, pero a un nivel imprevisto. Para determinar la actividad inventiva, debe plantearse si el experto en la materia habría realizado la selección o habría elegido el rango con el que se solapa con la esperanza de resolver el problema técnico subyacente o con la expectativa de lograr una mejora o ventaja. Si la respuesta es negativa, la materia reivindicada implica actividad inventiva.

87. El efecto técnico imprevisto debe aplicarse a todo el rango reivindicado. Si solo se produce en un parte del rango reivindicado, la materia reivindicada no soluciona el problema específico relacionado con el efecto.

88. En las Directrices de Examen de la OEP figuran los siguientes ejemplos de selecciones, entre un número de posibilidades conocidas, que son evidentes y no implican actividad inventiva:

- i) La invención consiste meramente en la elección de entre un número de alternativas igualmente probables;
- ii) La invención se basa en la elección de dimensiones, gamas de temperaturas u otros parámetros de entre un número limitado de posibilidades y está claro que se puede llegar a dichos parámetros mediante tanteos de rutina o la aplicación de procedimientos normales de diseño;

⁹⁵ MPEP, 2041.

⁹⁶ MPEP, 716.02.d).

⁹⁷ Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina y Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

⁹⁸ Directrices de Examen de la OEP, Parte G, Capítulo VII, 12. Véanse también las Directrices de examen de la ARIPO, Sección 3.7.15 y la ponencia presentada por Noruega para la 28.ª sesión del SCP.

- iii) Puede llegarse a la invención meramente por una simple extrapolación, de manera directa, del estado de la técnica;
- iv) La invención consiste simplemente en la selección de composiciones o compuestos químicos concretos (aleaciones incluidas) de un campo amplio;
- v) La invención surge inevitablemente del desarrollo del estado de la técnica de manera que no hay elección entre varias posibilidades (situación de “sentido único”).

INVENCION DE PROBLEMA

89. El concepto de las “invenciones de problemas” parece ser común en las jurisdicciones en las que la identificación del problema constituye una de las etapas en el análisis de la actividad inventiva.⁹⁹ El concepto hace referencia a aquellas situaciones en las que la contribución técnica de la invención depende de la identificación de un problema y la solución es evidente una vez que este se identifica, pero no solo habida cuenta el estado de la técnica.

90. En relación con este tipo de invenciones, la jurisprudencia ha sido desarrollada por la OEP. En T 2/83, la Cámara de Recursos afirmó que “el descubrimiento de un problema no reconocido puede, en ciertas circunstancias, dar lugar a materia patentable, aunque la solución reivindicada sea en retrospectiva trivial y de por sí evidente.”¹⁰⁰ De acuerdo con dicha Cámara, la cuestión relacionada con la actividad inventiva no consistía en si el experto habría podido hacer tal modificación, sino si lo habría hecho con la expectativa de producir una mejora o ventaja. El resultado de la modificación no era previsible y, debido a ello, la modificación reivindicada implicaba actividad inventiva. También determinó que esas consideraciones se condicionaban al hecho de que la deficiencia del producto perteneciente al estado de la técnica no formaba parte del estado de la técnica en la fecha de prioridad reivindicada de la solicitud.¹⁰¹

91. En una decisión más reciente, la Cámara confirmó que la formulación de un problema hasta entonces desconocido puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a materia patentable.¹⁰²

92. En otros casos relacionados con las invenciones de problemas, la Cámara de Recursos aclaró lo siguiente:

- El planteamiento de un problema nuevo no representa una contribución a los méritos inventivos de la solución si pudiera haberlo planteado un experto medio en la materia.¹⁰³
- Debe tenerse en cuenta que es una tarea normal del experto en la materia ocuparse constantemente de subsanar deficiencias, resolver inconvenientes y lograr mejoras respecto de aparatos o productos conocidos.¹⁰⁴

⁹⁹ Por ejemplo, una de las etapas cruciales del enfoque problema-solución consiste en establecer el “problema técnico objetivo” que debe resolver la invención. Véase el documento SCP/22/3.

¹⁰⁰ T 2/83, OJ 1984, 265; véase también T 225/84, jurisprudencia de la Cámara de Recursos de la OEP, Parte I, Capítulo D, 9.10.

¹⁰¹ T 2/83, párrafo 8.

¹⁰² T 1641/009, 22 de julio de 2014. En este caso, la Cámara afirmó también lo siguiente: “Puesto que la identificación del problema no resulta obvia, la solución del problema tampoco puede ser obvia, aunque, en retrospectiva, parezca trivial habida cuenta del problema identificado”. Párrafos. 3.2.6 y 3.2.7.

¹⁰³ T 109/82, OJ 1984, 473.

¹⁰⁴ T 15/81, OJ 1982, 2; T 195/84, OJ 1986, 121.

- Abordar un problema buscando simplemente maneras de superar dificultades que surgen en el transcurso de actividades normales no implica espíritu inventivo.^{105, 106}

93. Además, en otro caso, la Cámara destacó que el reconocimiento de problemas técnicos convencionales que forman la base de las actividades normales del supuesto experto en la materia, como la eliminación de desventajas, la optimización de parámetros o el ahorro de tiempo o energía no pueden considerarse actividad inventiva.¹⁰⁷ Por lo tanto, el reconocimiento de un problema técnico solo puede contribuir a la actividad inventiva en circunstancias muy excepcionales. Sin embargo, si un solicitante desea recurrir a la afirmación de que la actividad inventiva reside en el reconocimiento del problema técnico para el que la solución se admite como evidente, entonces el requisito mínimo que debe cumplirse es que el problema técnico se divulgue en la solicitud presentada de forma clara e inequívoca.¹⁰⁸

94. En Australia, la actividad inventiva puede plantearse si: el problema era conocido, la causa del problema era desconocida en la fecha de prioridad y el inventor identifica dicha causa, es decir, la “naturaleza real” del problema.¹⁰⁹ De acuerdo con *Wellcome Foundation Pty Ltd contra VR Laboratories*,¹¹⁰ “la percepción de la naturaleza real del problema es la actividad inventiva que, una vez realizada, mostró que unos experimentos evidentes podían facilitar la solución.” Así pues, si la actividad inventiva reside en la identificación de la naturaleza real del problema, es irrelevante que exista o no actividad inventiva posterior para la facilitación de la solución del problema.¹¹¹ En *Winner & Anor contra Ammar Holdings Pty Ltd*, se estimó que si la invención se basa en identificar la naturaleza real del problema, ello debe constar de forma clara en la memoria descriptiva.¹¹² El tribunal estimó asimismo que si la naturaleza del problema es evidente para el experto, la actividad inventiva no puede basarse en el descubrimiento del problema.¹¹³ Además, si en el estado de la técnica se examina la naturaleza del problema, el supuesto descubrimiento del problema no puede implicar espíritu inventivo.¹¹⁴

¹⁰⁵ T 532/88.

¹⁰⁶ De acuerdo con esa jurisprudencia, la Cámara estimó en T 630/92, T 798/92, T 578/92, T 610/95, T 805/97 y T 1417/05 que el planteamiento del problema no podía implicar ningún mérito inventivo sobre la materia reivindicada. Sin embargo, sí se reconoció actividad inventiva en T 135/94, T 540/93 (puertas para mascotas) y T 1236/03 (también) sobre la base de que el planteamiento del problema no era evidente. Véase la jurisprudencia de la Cámara de Recursos de la OEP, Parte I, Capítulo D, 9.10.

¹⁰⁷ T 971/92.

¹⁰⁸ T 43/97, T 1417/05.

¹⁰⁹ Sección 2.5.3.6 “Invención en la identificación de la ‘naturaleza real’ del problema”, Manual de Práctica y Procedimiento.

¹¹⁰ *Wellcome Foundation Pty Ltd contra VR Laboratories (Aust) Pty Ltd (1981) 148 CLR 262*, página 281 (*Aickin J.*).

¹¹¹ Sección 2.5.3.6 “Invención en la identificación de la ‘naturaleza real’ del problema”, Manual de Práctica y Procedimiento.

¹¹² *Winner & Anor contra Ammar Holdings Pty Ltd* 24 IPR 137, página 141.

¹¹³ *Ibid*, IPR 273, página 295.

¹¹⁴ Sección 2.5.3.6 “Invención en la identificación de la ‘naturaleza real’ del problema”, Manual de Práctica y Procedimiento.

95. En el Reino Unido, de acuerdo con el Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO: “[...] si un nuevo problema se resuelve mediante el uso de los recursos disponibles de forma evidente, no existe actividad inventiva (a menos que el inventor haya sido el primero en identificar dicho problema). Sin embargo, si el inventor ha resuelto un problema reconocido desde hace mucho tiempo mediante recursos que otros podrían haber utilizado, pero no lo hicieron, es posible que exista actividad inventiva.”¹¹⁵

[Fin del documento]

¹¹⁵ *Minnesota Mining y Manufacturing Co* contra *Rennicks* (Reino Unido) Ltd [1992] RPC 331, citado en la sección 3.47 del Manual de práctica en materia de patentes de la UKIPO.