



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

## La actividad inventiva como requisito de patentabilidad

Oriol Ramon Sauri

**ADVERTIMENT.** La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX ([www.tdx.cat](http://www.tdx.cat)) i a través del Dipòsit Digital de la UB ([diposit.ub.edu](http://diposit.ub.edu)) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

**ADVERTENCIA.** La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR ([www.tdx.cat](http://www.tdx.cat)) y a través del Repositorio Digital de la UB ([diposit.ub.edu](http://diposit.ub.edu)) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

**WARNING.** On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX ([www.tdx.cat](http://www.tdx.cat)) service and by the UB Digital Repository ([diposit.ub.edu](http://diposit.ub.edu)) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.



**LA ACTIVIDAD INVENTIVA  
COMO REQUISITO DE PATENTABILIDAD**

**TESIS DOCTORAL**

**Oriol Ramon Sauri**

**(2015)**

**Directors**

**Dra. Cristina Roy Pérez**

**Dr. Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes**

**Tutora**

**Dra. Isabel Tur Vilàs**

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

Facultat de Dret

Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social

Programa de Doctorat: Dret i Ciència Política

© 2015 ORIOL RAMON SAURI

Reservados todos los derechos

Depósito en la Secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona: 19 de octubre de 2015

# ÍNDICE

<b>RESUMEN-RESUM-<i>ABSTRACT</i></b> .....	<b>13</b>
--	-----------

<b>TABLA DE ABREVIATURAS</b> .....	<b>15</b>
------------------------------------	-----------

## **CAPÍTULO PRIMERO**

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>19</b>
---------------------------	-----------

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	23
2. PARTES DEL FASCÍCULO DE PATENTE.....	31
3. MARCO LEGISLATIVO .....	35
4. MARCO INSTITUCIONAL: LA OEPM Y LA OEP (EPO) Y SU DOCTRINA COMO ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA CONCESIÓN DE DERECHOS DE PATENTE EN ESPAÑA .....	42

## **CAPÍTULO SEGUNDO**

<b>LA INVENCIÓN</b> .....	<b>51</b>
---------------------------	-----------

1. INTRODUCCIÓN .....	55
2. LOS ARTÍCULOS 52 DEL CPE Y 4 DE LA LP; LAS “ <i>INVENCIONES PATENTABLES</i> ” .....	57
3. AUSENCIA DE DEFINICIÓN DEL TÉRMINO ‘INVENCIÓN’ EN LA LEY .....	60
4. EL ‘CARÁCTER TÉCNICO’ DE LA ‘INVENCIÓN’ TAMPOCO VIENE DEFINIDO EN LA LEY .....	63
5. LA DEFINICIÓN DE LA INVENCIÓN EN LA REIVINDICACIÓN; EL RESULTADO NO ES LA INVENCIÓN .....	73
6. CONCLUSIÓN .....	79

## **CAPÍTULO TERCERO**

<b>REALIZACIONES QUE NO TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE INVENCIÓN..</b>	<b>83</b>
--	-----------

1. INTRODUCCIÓN .....	91
2. LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA DE LAS EXCLUSIONES DEL ARTÍCULO 52.2 DEL CPE.....	91

3. EL TÉRMINO ‘COMO TAL’, O EN INGLÉS <i>AS SUCH</i> , DEL ÚLTIMO INCISO DEL ARTÍCULO 52.3 DEL CPE, SU NO INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 4.5 DE LA LP DE 1986, Y EL TÉRMINO ‘SOLAMENTE’, INCLUIDO EN AMBOS REDACTADOS.....	97
4. LOS DESCUBRIMIENTOS, LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS Y LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS.....	107
5. LAS CREACIONES ESTÉTICAS; LAS OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS Y CIENTÍFICAS.....	109
6. LOS PLANES, PRINCIPIOS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, EN MATERIA DE JUEGOS O EN EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS .....	110
7. LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR.....	112
7.1. La controversia en relación con la patentabilidad del <i>software</i> .....	112
7.2. La interpretación del artículo 52.2, c) del CPE por parte de la OEP.....	116
7.3. La patentabilidad del software en distintas jurisdicciones .....	121
7.3.1. <i>Estados Unidos</i> .....	121
7.3.2. <i>Reino Unido</i> .....	128
7.3.3. <i>Alemania</i> .....	132
7.3.4. <i>Francia</i> .....	136
7.3.5. <i>España</i> .....	139
8. LAS PRESENTACIONES DE INFORMACIONES.....	140
9. CONCLUSIÓN .....	140

## **CAPÍTULO CUARTO**

### **EL ESTADO DE LA TÉCNICA..... 143**

1. EL ESTADO DE LA TÉCNICA; ELEMENTO COMÚN EN EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NOVEDAD Y EN EL DE ACTIVIDAD INVENTIVA .....	147
2. DEL DISTINTO ALCANCE DEL ESTADO DE LA TÉCNICA SEGÚN SE ANALICE EL REQUISITO DE NOVEDAD O EL DE ACTIVIDAD INVENTIVA.....	147
2.1. Las solicitudes de patente presentadas antes de la fecha de solicitud de la patente	147
2.2. La fecha de interpretación del estado de la técnica por la figura del experto en la materia.....	150
2.3. La combinación de enseñanzas del estado de la técnica .....	151

2.4. La combinación de enseñanzas contenidas en una sola divulgación del estado de la técnica .....	153
2.5. La reproducibilidad de la realización contenida en una divulgación del estado de la técnica es necesaria para anticipar la enseñanza por falta de novedad .....	155
2.6. Los errores en las divulgaciones del estado de la técnica.....	155
3. DIVULGACIONES EXCLUIDAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA.....	157
4. DE LA FECHA LÍMITE PARA CONFORMAR EL ESTADO DE LA TÉCNICA; LA FECHA DE PRIORIDAD Y LA FECHA DE SOLICITUD DE LA PATENTE .....	159
5. LAS ENSEÑANZAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA DE LAS QUE DISPONE EL EXPERTO EN LA MATERIA .....	160
5.1. Interpretación de los términos “ <i>accesible al público</i> ” .....	160
5.2 Interpretación de los términos ‘público’ y ‘destinatario’ de la información accesible.....	161
5.3. El conocimiento general común, o <i>common general knowledge</i> , del experto en la materia.....	163
5.4. Publicaciones .....	164
5.5. Catálogos.....	165
5.6. Los dibujos o imágenes .....	166
5.7. Conferencias .....	166
5.8. Resumen de un documento.....	167
5.9. Uso previo .....	168
5.9. Materia biológica .....	171
5.10. Una sola venta.....	172
5.11. Acceso por parte de un número limitado de personas .....	173
5.12. Obligación de confidencialidad.....	173
6. CONCLUSIÓN .....	176

## **CAPÍTULO QUINTO**

### **LOS REQUISITOS POSITIVOS DE PATENTABILIDAD: NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA Y APLICABILIDAD INDUSTRIAL.....**

1. LOS REQUISITOS POSITIVOS SE REFIEREN A LA PATENTABILIDAD DE LA INVENCION Y LA CARACTERIZAN .....	183
2. NOVEDAD .....	184
2.1. Introducción .....	184

2.2. Metodología de análisis del requisito de novedad.....	186
2.2.1. <i>La reivindicación como objeto de análisis</i> .....	186
2.2.2. <i>Divulgación o disclosure</i> .....	189
2.2.3. <i>Habilitante o enabling</i> .....	192
2.2.4. <i>Los requisitos del ‘disclosure’ y del ‘enabling’ deberán analizarse separadamente</i> .....	194
2.3. Divulgaciones generales frente a divulgaciones específicas .....	202
2.4. La falta de novedad implícita y la excepcionalidad de las patentes de selección en el campo de las patentes químico farmacéuticas .....	202
2.4.1. <i>El caso de la ‘atorvastatina cálcica’ como ejemplo de patente de selección cuya falta de novedad implícita fue analizada por los tribunales españoles</i> .....	212
2.5. Reivindicaciones sobre nuevos usos .....	215
2.5.1. <i>Nuevos usos médicos</i> .....	216
2.5.2. <i>Segundos usos médicos</i> .....	217
2.5.3. <i>Usos no médicos de sustancias conocidas</i> .....	224
2.5.4. <i>La infracción de las reivindicaciones sobre nuevos usos</i> .....	227
3. ACTIVIDAD INVENTIVA .....	229
4. APLICABILIDAD INDUSTRIAL.....	230
4.1. El requisito de aplicabilidad industrial en la LP y en el CPE .....	230
4.2. El requisito de aplicabilidad industrial en las invenciones sobre secuencias genéticas o secuencias parciales de un gen .....	239
4.3. El requisito del <i>utility</i> en los Estados Unidos de América .....	242
5. CONCLUSIÓN .....	247

## **CAPÍTULO SEXTO**

### **ORÍGENES HISTÓRICOS DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA ....249**

1. LOS ORÍGENES DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA SE SITÚAN EN LOS ESTADOS UNIDOS .....	255
2. EL SIGLO XV Y LA PRIMERA LEY DE PATENTES .....	257
3. LOS CONCEPTOS DE ‘NOVEDAD IMPLÍCITA’, DE ‘NOVEDAD INTRÍNSECA’, DE ‘NOVEDAD EXTRÍNSECA’, DE ‘ORIGINALIDAD’ Y DE ‘ALTURA INVENTIVA’ .....	260
3.1. Posibles procedencias sobre el reconocimiento de un tercer requisito de patentabilidad en España .....	260

3.2. El Reino Unido y el requisito de no obviedad .....	261
3.3. El requisito de nivel inventivo en Alemania.....	264
3.4. La originalidad de la invención y la novedad intrínseca en Italia .....	266
3.5. La trivialidad, la novedad funcional o esencial, la novedad patentable en Francia. 268	
4. LA INTRODUCCIÓN DE UN TERCER REQUISITO DE PATENTABILIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL .....	270
5. AÑO 1850. EL ORIGEN DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA. EL PHOSITA Y EL CASO <i>HOTCHKISS V GREENWOOD</i> .....	277
6. CONCLUSIÓN .....	285

## **CAPÍTULO SÉPTIMO**

<b>EL EXPERTO EN LA MATERIA.....</b>	<b>289</b>
1. LA EVIDENCIA DE LA INVENCIÓN PARA EL EXPERTO EN LA MATERIA. 293	
2. EL EXPERTO EN LA MATERIA COMO <i>FICTIO IURIS</i> .....	293
3. LOS CONOCIMIENTOS DEL EXPERTO EN LA MATERIA.....	298
4. EL PERITO EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y EL EXPERTO EN LA MATERIA .....	306
4.1. El perito no es el experto en la materia .....	306
4.2. La formación y experiencia del perito o peritos que intervengan en el procedimiento judicial y de los empleados de los organismos encargados de la concesión de derechos de patente (la figura del examinador) .....	308
4.3. La designa del perito judicial.....	311
5. CONCLUSIÓN .....	312

## **CAPÍTULO OCTAVO**

<b>LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES .....</b>	<b>315</b>
1. LA FINALIDAD DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA POR LA OEP: GARANTIZAR ANÁLISIS OBJETIVOS Y NO RETROSPECTIVOS.....	319
2. LA METODOLOGÍA DESARROLLADA POR LA OEP DENOMINADA COMO ‘APROXIMACIÓN AL PROBLEMA Y A LA SOLUCIÓN’ O, EN INGLÉS, <i>PROBLEM AND SOLUTION APPROACH</i> .....	321
2.1. Pasos.....	321
2.2. Determinación del estado de la técnica más cercano.....	322
2.3. Establecimiento del problema técnico objetivo a resolver .....	326

2.4. El análisis de la obviedad .....	333
2.4.1. Evitar análisis ‘ <i>ex post facto</i> ’ .....	333
2.4.3. La aproximación <i>podría-habría</i> (‘ <i>could-would approach</i> ’) .....	334
2.4.4. De la no aplicación de la aproximación <i>podría-habría</i> (‘ <i>could-would approach</i> ’) .....	337
2.4.5. Elementos técnicos y no técnicos.....	339
2.4.6. Invenciones de combinación.....	341
2.4.7. Elementos que no contribuyen a la solución del problema técnico .....	342
2.4.8. Todas las realizaciones incluidas en la reivindicación deben solucionar el problema técnico objetivo; la doctrina ‘ <i>Agrevo</i> ’ .....	343
2.4.9. Modificaciones predecibles .....	345
2.4.10. Usos análogos; equivalentes .....	345
2.4.11. Combinación de distintas divulgaciones del estado de la técnica .....	346
2.4.12. Pasos rutinarios y soluciones arbitrarias .....	348
3. INVENCIONES DE PROBLEMA.....	349
4. INDICIOS SECUNDARIOS DE ACTIVIDAD INVENTIVA.....	350
4.1. Introducción .....	350
4.2. Existencia de un prejuicio en el estado de la técnica.....	351
4.3. La antigüedad de las divulgaciones del estado de la técnica.....	352
4.4. La satisfacción de una necesidad existente durante largo tiempo .....	352
4.5. El éxito comercial de la invención .....	353
4.6. La existencia de competidores con interés en la invención.....	353
4.7. Soluciones simples.....	354
4.8. Efecto extraordinario – efecto <i>bonus</i> .....	354
5. LA OEP CONSIDERA QUE NO ES COMPETENTE PARA APLICAR EL ARTÍCULO 69 DEL CPE Y SU PROTOCOLO INTERPRETATIVO, SINO QUE ESTA COMPETENCIA CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES EN SEDE DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE .....	355
6. CONCLUSIONES .....	357

## **CAPÍTULO NOVENO**

### **LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN EL REINO UNIDO .....361**

1. INTRODUCCIÓN .....	365
2. LOS CUATRO PASOS DEL MÉTODO <i>WINDSURFING</i> .....	366

2.1. Ley aplicable .....	366
2.2. Antecedentes de hecho .....	367
2.3. El concepto inventivo .....	368
2.4. Diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica .....	369
2.5. Los cuatro pasos y la búsqueda de la motivación del experto en la materia.....	371
2.6. La importancia de determinar el significado de los elementos de la invención para compararlos con los elementos del estado de la técnica.....	376
2.7. La realización obvia que invade la reivindicación.....	377
2.8. La finalidad de seguir los cuatro pasos del método <i>Windsurfing</i> .....	378
3. LA REFORMULACIÓN DE LOS CUATRO PASOS EN <i>POZZOLI</i> .....	379
4. EL CONCEPTO INVENTIVO Y LA CONTRIBUCIÓN TÉCNICA DE LA PATENTE; LA PREGUNTA SOBRE LA EVIDENCIA DE LA INVENCION DEBE QUEDAR ABIERTA .....	384
5. EL ANÁLISIS DE LA OBVIEDAD (EVIDENCIA) .....	388
5.1. ¿Qué es obvio?.....	388
5.2. La contribución técnica determina el juicio de la obviedad .....	392
5.3. La doctrina <i>obvious to try</i> .....	398
5.4. Superar un prejuicio técnico .....	400
5.5. La combinación de enseñanzas del estado de la técnica. El conocimiento general común del experto en la materia .....	400
6. LOS TRIBUNALES DEL REINO UNIDO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS CERCANO .....	403
7. LA ACTIVIDAD INVENTIVA Y EL REQUISITO DE SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN .....	405
8. CONCLUSIÓN .....	408

## **CAPÍTULO DÉCIMO**

### **LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ..... 411**

1. INTRODUCCIÓN .....	417
2. LOS CUATRO FACTORES DE <i>GRAHAM V JOHN DEERE</i> .....	417
2.1. La ley aplicable .....	417
2.2. Antecedentes de hecho .....	421
2.3. El juicio de la obviedad de acuerdo con el contenido de la patente .....	431

2.4. La importancia del expediente de tramitación de la patente para el juicio de la obviedad.....	433
2.5. Las diferencias entre lo reivindicado y el estado de la técnica.....	434
2.6. Del resultado inesperado ( <i>unexpected results</i> ) y de la enseñanza que alejaría al experto del resultado reivindicado, como indicadores de no obviedad ( <i>teaching away</i> )..	436
2.7. De las consideraciones secundarias.....	439
2.7.1. <i>Éxito comercial</i> .....	440
2.7.2. <i>Una necesidad no resuelta desde hace tiempo o 'long felt but unsolved needs' y el fracaso de otros</i> .....	442
2.7.3. <i>El objeto de una reivindicación ha sido copiada</i> .....	443
2.7.4. <i>La tecnología patentada ha sido objeto de varias licencias</i> .....	444
2.7.5. <i>La inversión en i+d</i> .....	445
3. LAS ACLARACIONES INTRODUCIDAS EN EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NO OBVIEDAD POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN <i>KSR V TELEFLEX</i> .....	445
3.1. Introducción y extracto resumen .....	445
3.2. El estado de la técnica y la reivindicación nº 4 impugnada por falta de actividad inventiva.....	448
3.3. La búsqueda de motivos sobre la obviedad no debe encorsetarse a uno solo. La creatividad del experto en la materia .....	453
3.4. El juicio de la obviedad desde la perspectiva del problema técnico. El análisis es objetivo, no puede quedar limitado por el marco escogido por el solicitante. El experto en la materia no es un autómatas, sino que actúa con sentido común y creatividad.....	456
3.5. De la posibilidad de concluir que la reivindicación habría sido obvia para el experto en la materia cuando se demuestre que hubiese sido obvio intentarlo u <i>obvious to try</i> ....	459
3.6. El requisito de actividad inventiva como límite al progreso tecnológico .....	461
4. LA APROXIMACIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEL CIRCUITO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ANTERIOR A <i>KSR V TELEFLEX</i> . EL TEST DE LA ENSEÑANZA-SUGERENCIA-MOTIVACIÓN PARA COMBINAR LAS ENSEÑANZAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA ( <i>TEACHING, SUGGESTION OR MOTIVATION TEST -TSM</i> ) .....	461
5. DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LA PATENTE CONCEDIDA POR LA USPTO.....	466

6. LA OBVIEDAD DE LA REIVINDICACIÓN APRECIADA <i>PRIMA FACIE</i> COMO REGLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA; EL CASO PARTICULAR DE LAS REIVINDICACIONES SOBRE PRODUCTOS QUÍMICOS.	468
7. EL REQUISITO DE NO OBVIEDAD COMO CUESTIÓN LEGAL QUE INVOLUCRA CUESTIONES FÁCTICAS.....	474
8. CONCLUSIONES .....	475

## **CAPÍTULO UNDÉCIMO**

### **LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN ESPAÑA Y EL CASO PARTICULAR DE LOS MODELOS DE UTILIDAD.....**

1. INTRODUCCIÓN .....	485
2. EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES.....	486
2.1. La aplicación de la metodología desarrollada por la OEP para el análisis de la obviedad.....	486
2.2. La descripción de la patente y el análisis del requisito de actividad inventiva.....	491
2.3. El alcance de la reivindicación y el requisito de actividad inventiva.....	494
2.4. La arbitrariedad no entraña actividad inventiva alguna. La actividad inventiva y la existencia de motivos y razones para la invención.....	497
2.5. La expectativa razonable de éxito <i>v</i> la mera esperanza de éxito .....	499
3. EL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.....	500
3.1. Introducción al modelo de utilidad.....	500
3.2. El adverbio ‘muy’ en el requisito de actividad inventiva en relación con los modelos de utilidad.....	505
4. CONCLUSIONES .....	508

## **CAPÍTULO DUODÉCIMO**

### **CONCLUSIONES FINALES .....**

#### CONCLUSIÓN 1

LA NECESIDAD DE ABANDONAR EL DEBATE PARA DEFINIR EL TÉRMINO ‘INVENCION’ Y LO QUE ES Y NO ES TÉCNICO.....	515
--	-----

#### CONCLUSIÓN 2

LA INVENCION VIENE DEFINIDA EN LAS REIVINDICACIONES.....	519
--	-----

CONCLUSIÓN 3	
EL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA ES UNA MEDIDA DE LA TRIVIALIDAD TÉCNICA QUE NO AMPARA LA ARBITRARIEDAD .....	520
CONCLUSIÓN 4	
EL EXPERTO EN LA MATERIA ES LA VARA QUE MIDE LA CREATIVIDAD DE LA INVENCION, GARANTIZANDO LA OBJETIVIDAD DEL ANÁLISIS. NO ES UN AUTÓMATA, SINO QUE TIENE CREATIVIDAD, SENTIDO COMÚN E INTERÉS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA.....	521
CONCLUSIÓN 5	
LA INTERPRETACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE, DE ACUERDO CON LA PATENTE, LEÍDA POR EL EXPERTO EN LA MATERIA, LA DISTINGUEN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA, COMO PUNTO DE PARTIDA .....	523
CONCLUSIÓN 6	
EL ESTADO DE LA TÉCNICA PERTINENTE. LA INEXISTENCIA DE UN SOLO ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS CERCANO .....	525
CONCLUSIÓN 7	
LA CONTRIBUCIÓN TÉCNICA DE LA REIVINDICACIÓN Y SUS EFECTOS, UNA VEZ COMPARADA CON EL ESTADO DE LA TÉCNICA. LA COMPARACIÓN NO DEBE REALIZARSE DESCONTEXTUALIZANDO LA INVENCION DE LO QUE SE DIGA EN EL DOCUMENTO DE PATENTE. LA FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA SOBRE LA QUE RESIDIRÁ EL ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA (OBVIEDAD) .....	527
CONCLUSIÓN 8	
EL ANÁLISIS SOBRE LA EVIDENCIA (OBVIEDAD) DEBE QUEDAR ABIERTO, SER FLEXIBLE Y AMPLIO .....	528
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>535</b>
<b>CASOS .....</b>	<b>545</b>
<b>OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES) .....</b>	<b>571</b>

## RESUMEN-RESUM-ABSTRACT

*“Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”*

Este trabajo tiene por objeto el análisis del requisito de actividad inventiva, uno de los requisitos de patentabilidad que debe cumplir una realización para ser protegible mediante un derecho de patente. Se trata del requisito definitivo de patentabilidad, el corazón y el alma del sistema de patentes, aquel que genera mayor litigiosidad. Lo que se ha pretendido ha sido delimitar las bases jurídicas para establecer si una reivindicación de una patente cumple con el requisito de actividad inventiva y hacerlo de un modo coherente con el contenido de la patente y el estado de la técnica, de una forma lógica y natural, sin emplear metodologías artificiosas. Para ello, se ha estudiado como es el objeto sobre el que recae dicho requisito, se ha distinguido de los otros requisitos de patentabilidad, se han identificado los elementos que lo caracterizan, sus orígenes históricos y se ha realizado un análisis crítico de las distintas metodologías que se utilizan para su aplicación, contrastando la empleada por la Oficina Europea de Patentes, por ser la que se está siguiendo en los últimos años por los tribunales españoles, con la de los tribunales de los países en los que se originó el requisito de actividad inventiva según está ahora regulado en la ley. En las conclusiones finales de este trabajo se recoge la opinión del autor en relación con lo que constituye el objeto del requisito de actividad inventiva y cómo aplicarlo.

*“Es considera que una invenció comporta una activitat inventiva si aquella no resulta de l'estat de la tècnica d'una manera evident per un expert en la matèria”*

Aquest treball té per objecte l'anàlisi del requisit d'activitat inventiva, un dels requisits de patentabilitat que ha de complir una realització per a ser protegible mitjançant un dret de patent. Es tracta del requisit definitiu de patentabilitat, el cor i l'ànima del sistema de patents, aquell que genera una major litigiositat. El que s'ha pretès ha sigut delimitar les bases jurídiques per establir si una reivindicació d'una patent compleix amb el requisit d'activitat inventiva i fer-ho d'una manera coherent amb el contingut de la patent i l'estat de la tècnica, d'una forma lògica i natural, sense emplear metodologies artificioses. Per això, s'ha estudiat com és l'objecte sobre el que recau aquest requisit, s'ha distingit dels altres requisits de patentabilitat, s'han identificat els elements que el caracteritzen, els seus orígens històrics i s'ha realitzat un anàlisi crític de les diferents metodologies que s'utilitzen per la seva aplicació contrastant l'emprada per l'Oficina Europea de Patents, per ser la que s'està seguint en els últims anys pels tribunals espanyols, amb la dels tribunals dels països en els que es va originar el requisit d'activitat inventiva tal i com està ara regulat a la llei. A les conclusions finals d'aquest treball es recull l'opinió de l'autor en relació amb el que constitueix l'objecte del requisit d'activitat inventiva i com aplicar-lo.

*“An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art”*

The aim of this work is to analyse the inventive step requirement, a requirement for patentability that an embodiment must meet to be protected by means of a patent right. This is the final requirement for patentability, the very essence of the patent system, the one that generates the greatest number of legal claims. Our intention has been to define the legal basis for determining whether or not a claim in a patent meets the inventive step requirement and whether it does so in a manner that is consistent with the contents of the patent and the prior art, in a logical and natural way, without using artificial methodologies. For such purpose, we have studied the object involved to meet this requirement; we have distinguished it from the other requirements for patentability; we have identified the elements that characterise it and its historical origins; and we have conducted a critical analysis of the various methodologies that are used to apply it, comparing the one used by the European Patent Office, as it is the one applied by the Spanish courts in recent years, with that of the courts of the countries where the inventive step requirement came into being, according to the way it is now regulated by law. The final conclusions of this work contain the author's opinion about what constitutes the object of the inventive step requirement and how it should be applied.



## TABLA DE ABREVIATURAS

AAP	Auto Audiencia Provincial
AA.VV.	Autores varios
ADI	Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
Am. & Eng. Ency of Law	The American and English enciclopedia of law
AIA	American Invention Act
AIPPI	Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual
AJM	Auto Juzgado de lo Mercantil
Apdo.	Apartado
Art.	Artículo
Bd. Pat. App. & Int.	Board of Patent Appeals and Interferences
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Bundesgerichtshofszeitung
CAFC	Court of Appeal for the Federal Circuit
Cap.	Capítulo
CCPA	United States Court of Customs and Patent Appeals
Cfr.	Confrónteses
CGK	Common General Knowledge
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CNIPA	Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes
COPRICE	Comité para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Comunidad Económica Europea
CPC	Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria
CPE	Convenio de Munich sobre la concesión de Patentes Europeas
CUP	Convenio de la Unión de París
DOL	Diario Oficial de las Comunidades Europeas; serie 'legislación'
EICTA	Asociación Europea de la Industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

EIPR	European Intellectual Property Review
EPI	Estatuto de la Propiedad Industrial
EPO	European Patent Office
EWCA	England and Wales Court of Appeal
Fed. Cir.	Federal Circuit
F.S.R.	Fleet Street Reports
F.3d	Federal Reporter (National Reporter System)
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GebrMV	Gebrauchsmusterverordnung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
IAPIP	Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
Ibid.	Ibidem
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
INPI	Institut national de la propriété industrielle
J.Pat.&Trademark	Journal of the Patent and Trademark Office Society
Off. Soc'y	
LP	Ley de Patentes
MC	Medidas Cautelares
MORT	Machine-Or-Transformation-Test
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
OEP	Oficina Europea de Patentes
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial del Comercio
Op. cit.	Obra citada
P.	Página y páginas
PA	Patents Act 1977 (Ley de Patentes británica)
PatG	Patentgesetz (Ley de Patentes alemana)
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty)
PHOSITA	Person having ordinary skill in the art
PMZ	Patent-, Muster- und Zeichenwesen
PO	Procedimiento Ordinario

PSA	Problem and solution approach
PWP	Patent Working Party
PWG	Patent Working Group
RG	Reichsgericht
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RPC	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SJM	Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
S. Rep.	Senate Report
SS.	Siguientes
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
STJUE	Sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TSM	Teaching, suggestion, or motivation test
UE	Unión Europea
UNEPA	Unión de Profesionales Europeos de Representantes de Patentes
UNICE	Unión de Confederaciones Europeas de Empresarios e Industriales
UPC	Acuerdo del Tribunal de Patente Unitaria
U.S.	Estados Unidos de América
USC	United States Code
USPQ	United States Patent Quartely
USPTO	United States Patent and Trademark Office
UKHL	United Kingdom House of Lords
UKIPO	United Kingdom Intellectual Property Office
U.S.C.C.A.N.	United States Code Congressional and Administrative News
Vid.	Ver
Vid. supra.	Ver arriba
Vid. infra.	Ver abajo
Web. Pat. Cas.	Webster's Patent Cases
WTO	World Trade Organization

WP

Working Party

# **CAPÍTULO PRIMERO**

## **INTRODUCCIÓN**



## SUMARIO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 2. PARTES DEL FASCÍCULO DE LA PATENTE. 3. MARCO LEGISLATIVO. 4. MARCO INSTITUCIONAL: LA OEPM Y LA OEP (EPO) Y SU DOCTRINA COMO ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA CONCESIÓN DE DERECHOS DE PATENTE EN ESPAÑA.

## BIBLIOGRAFIA

- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Editorial Civitas, Madrid 1978, p. 737.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, BAYLOS MORALES, María (Coord.), *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Ed. Civitas, Pamplona 2009, p. 1175.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*, ed. Aranzadi, Elcano (Navarra) 2006, p. 109, 395, 396, 397.
- BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”, AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid 2009, p. 93, 94, 95, 98-99, 122, 123, 161.
- DÍAZ VELASCO, Manuel, “Comentarios al vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial”, *Revista de la Propiedad Industrial*, 1953 p. 473 y ss.
- SEGURA CÁMARA, Pascual, “La actividad inventiva (I): Lo que es o no evidente para un experto en la materia”, NPQ, Barcelona 1988, en la p. 6-7.
- SEGURA CÁMARA, Pascual, “Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España”, ADI 2001, T. 22, p. 460.
- VIDAL-QUADRAS, Miguel, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J. M. Bosch Editor, Barcelona 2005, p. 27.
- WITHERSPOON, John F., *The Ultimate Condition of Patentability*, Bureau of National Affairs, Washington 1980.

## CASOS

- Actavis UK Limited v Novartis AG*, [2010] EWCA Civ 82, (Feb.).
- Kirsch Mfg. Co. v Gould Mersereau Co.*, 6 F.2d 793, 794 (2d Cir. 1925)
- Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76.
- Decisión OEP T 1173/97.
- SAPBCN (Sec. 15ª), 15 febrero 2005 (JUR 2005/126065), *Amandus Kahl GmbH & CO. v Almex B.V.* (procedimiento para hacer pellets).
- SAP Barcelona (Sec. 15ª), 8 febrero 2007, *Revista Jurídica de Catalunya*, Vol. 106, p. 751 (sistema de sujeción y soporte para encofrados de madera).
- SAP Barcelona (Sec. 15ª), 18 octubre 2007 (Rollo nº 111/2007), *Lek Pharmaceuticals D. D. v Warner-Lambert Company* (atorvastatina).
- SAP Barcelona (Sec. 15ª), 24 enero 2008 (Rollo nº 390/07), *Unilever, N.V. y Unilever España, S.A. v Plásticos González, S.A.* (dosificador desodorante).
- SAP Barcelona (Sec. 15ª), 17 marzo 2008 (Rollo nº 184/2007); *Kern Pharma, S.L., Laboratorios Cinfa, S.A., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A. v Warner Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke-Davis, S.A.* (atorvastatina).
- SAP Barcelona (Sec. 15ª), 17 diciembre 2008 (Rollo nº 358/2008), *Coplepark, S.L. y Eurocovering, S.L. v López Pigueiras, S.A.* (revestimiento de madera).
- SAP Barcelona (Sec. 15ª), 30 octubre 2009 (Rollo nº 56/2008), *Laboratorios Ranbaxy, S.L. v Warner-Lambert Company* (atorvastatina).

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 17 febrero 2010 (Rollo nº 641/2008), *Bossar, S.L. v Mespack, S.L.* (máquina envasadora).  
SAP Barcelona (Sec. 15ª), 2 junio 2010 (Rollo nº 408/09), *Ferring B.V. v Kern Pharma, S.L.* (demopresina).  
STJCE, 25 febrero 1986 (TJCE 1986/44), *Windsurfing International Inc v Comisión.*  
STS (Sala Civil), 27 abril 2011 (nº de Recurso 72/2008), *Lek Pharmaceuticals D. D. v Warner-Lambert Company* (atorvastina).  
STS (Sala 1ª), 12 junio 2013 (RJ 2013/4978).  
STS (Sala 1ª), 29 abril 2015 (Recurso nº nº 556/2013).

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, sexta edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, Alemania 2013.  
Directrices de Examen de Solicitudes de Patente, Departamento de patentes e información tecnológica, OEPM, versión 1, octubre 2006.  
Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02), de la Comisión Europea, p. 112.  
Guidelines for Examination in the European Patent Office, Published by the European Patent Office, septiembre 2013.  
Pharmaceutical Sector Inquirí, Preliminary Report (DG Competition Staff Working Paper), de 28 de noviembre de 2008, [IP/08/1829], p. 5.  
WIPO, “Study on inventive Step”, Standing Committee on the Law of Patents, 22ª Sesión, Ginebra, 27 a 31 Julio de 2015.

## 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

*“Nascuntur ab humano ingenio omnia artis inventorumque opera. Quae opera dignam hominibus vitam saepiunt. Reipublicae studio perspicendum est artes inventaque tutari”<sup>1</sup>.*

El presente estudio tiene por objeto el análisis del requisito de actividad inventiva, uno de los presupuestos legales para que una invención pueda ser protegida mediante derechos de patente. De hecho, se trata del requisito cuyo incumplimiento genera que no se concedan, se revoquen o se anulen, por parte de tribunales nacionales u oficinas encargadas de su tramitación, un mayor número de solicitudes y derechos de patente. Estamos ante el requisito de patentabilidad que genera mayor litigiosidad y que se ha calificado como el requisito definitivo<sup>2</sup> o el corazón y el alma de la patentabilidad, aquel que permite verdaderamente separar el trigo de la paja<sup>3</sup>.

Un derecho de patente<sup>4</sup> es un título<sup>5</sup> acreditativo de una concesión administrativa<sup>6</sup>, sin garantía del Estado en cuanto a su validez y utilidad<sup>7</sup>, sobre una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí<sup>8</sup>, que confiere a su titular, por un plazo de veinte años a

---

<sup>1</sup> “Del ingenio humano nacen las obras de arte y las invenciones. Estas obras aseguran una vida humana digna. Es deber del Estado proteger las artes y las invenciones” (traducción de la inscripción que aparece en la cúpula del edificio de la sede de la OMPI).

<sup>2</sup> WITHERSPOON, John F., *The Ultimate Condition of Patentability*, Bureau of National Affairs, Washington 1980.

<sup>3</sup> WIPO, “Study on inventive Step”, Standing Committee on the Law of Patents, 22ª Sesión, Ginebra, 27 a 31 Julio de 2015, p. 2.

<sup>4</sup> BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”, AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid 2009: “Atendiendo a su vertiente semántica el vocablo ‘patente’ (del verbo latino ‘patere’) significa ‘descubierto’, ‘manifiesto’. Desde este punto de vista, y puesto en relación con el vocablo ‘invención’, el término ‘patente’ evoca la idea de que el inventor describe o pone de manifiesto o revela su invención; idea que aflora especialmente en la exigencia impuesta al solicitante de la patente de que ‘describa’ de forma suficientemente completa la regla técnica en que consiste la invención que pretende patentar”, p. 98-99.

<sup>5</sup> Téngase en cuenta que el art. 1 LP designa expresamente a las “Patentes de invención” y a los “Certificados de protección de modelos de utilidad” como “títulos de propiedad industrial”.

<sup>6</sup> Art. 45 EPI: “Se entiende por patente el certificado que otorga el estado, por el cual se reconoce el derecho para emplear y utilizar exclusivamente una invención en la industria, y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes de esta invención por un tiempo determinado y con sujeción a las condiciones señaladas en este Decreto-ley”.

<sup>7</sup> Art. 37.2 LP, en relación con las patentes concedidas sin examen previo de patentabilidad: “La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae”. Art. 40.1 LP en relación con las patentes concedidas con examen previo de patentabilidad: “La concesión de la patente que hubiere sido tramitada por el procedimiento con examen previo se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae” (*cf.* art. 42 de la nueva LP).

<sup>8</sup> SEGURA CÁMARA, Pascual, “Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España”, ADI 2001, T. 22: “Según el principio de unidad de invención, una patente tiene como objetivo el intentar proteger una invención o un grupo de invenciones

contar desde la fecha de presentación de su solicitud, la exclusividad en su explotación<sup>9</sup> y el derecho a impedir *erga omnes*, a cualquier tercero, dicha explotación<sup>10</sup>.

El sistema de patentes persigue el fomento del progreso tecnológico en el seno de una economía de mercado de libre competencia mediante la concesión administrativa de una exclusiva limitada en el tiempo sobre una invención. Para este fin el legislador ha establecido un pacto que consiste en que el inventor revela su invención, mediante una descripción que se plasma en un documento, de forma clara y suficiente para que cualquier lector experto en la materia pueda ejecutarla<sup>11</sup>, y que se presenta ante el organismo correspondiente para obtener la concesión de un derecho de exclusiva durante un tiempo limitado a cambio de que dicha descripción pueda ser conocida por cualquier interesado<sup>12</sup>.

---

relacionadas entre sí”, p. 460.

*Vid.* art. 24 LP: “La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo” (*cf.* art. 26 de la nueva LP).

<sup>9</sup> VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J. M. Bosch Editor, Barcelona 2005: “[...] la patente, entendido como título jurídico por el que el Estado reconoce a un particular la exclusividad en la explotación de una determinada innovación técnica durante un período limitado en el tiempo a cambio de que su titular la describa de forma suficiente para que un tercero pueda reproducirla y consienta su divulgación por parte del Estado receptor de la información”, p. 27. En puridad no puede hablarse de que la patente confiera un derecho a explotar la invención, pues puede depender de la voluntad del titular de una patente anterior de la que dependa, pero de la LP se derivan facultades y poderes que son expresión de una vertiente positiva del derecho de exclusiva, que no queda, por tanto, limitado al *ius prohibendi* o derecho a impedir o vertiente negativa.

BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”: “En relación con el supuesto común general, comprensivo de cualquier patente, la LP pone el énfasis en la vertiente negativa, el *ius prohibendi*, del derecho de patente. Falta en esta ley (a diferencia, por ejemplo de la Ley 20/2003, de protección jurídica del Diseño Industrial) la declaración de que la patente confiere a su titular un derecho de utilización exclusiva de la invención patentada (vertiente positiva, el *ius utendi*). Esto no obstante, existen en la LP manifestaciones suficientes (por ejemplo, la posibilidad de expropiación de la patente o la obligación de explotar la invención patentada) que llevan a entender que el derecho de patente no agota su contenido en el *ius prohibendi*, sino que comprende también facultades y poderes que son expresión de la vertiente positiva o del *ius utendi*”, p. 161, *op. cit.*

<sup>10</sup> DÍAZ VELASCO, Manuel, “Comentarios al vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial”, *Revista de la Propiedad Industrial*, 1953, p. 473 y ss.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, BAYLOS MORALES, María (Coord.), *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Ed. Civitas, Pamplona 2009: “En cuanto a su contenido como título jurídico, la patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento”, p. 1175.

<sup>11</sup> Art. 25 LP: “La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla” (*cf.* art. 27.1 de la nueva LP).

<sup>12</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*, ed. Aranzadi, Elcano (Navarra) 2006, p. 395.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Editorial Civitas, Madrid 1978: “En cuanto se refiere al derecho de patentes, la razón del carácter temporal de la exclusiva de explotación de que disfruta el titular está en el perjuicio social que se derivaría del hecho de que la patente se concediera de un modo temporalmente ilimitado. La interferencia que supone la

La patente se configura, por tanto, como una excepción al sistema de libre competencia que pretende incentivar la innovación tecnológica. Como tal excepción el legislador ha buscado un equilibrio mediante la limitación temporal de la exclusiva de manera que no se perjudique excesivamente el principio general de libertad de empresa, objetivando dicho equilibrio mediante la limitación del derecho a veinte años improrrogables<sup>13</sup>.

Mediante la obtención de este derecho, el legislador persigue incentivar a los operadores económicos, es decir, tanto a personas físicas como jurídicas, para que lleven a cabo actividades de investigación y desarrollo. Sin este derecho, cualquier tercero podría copiarles el invento y explotarlo. Con la patente se persigue también que su titular explotará la invención directamente o a través de un tercero, pues de lo contrario no obtendría ningún beneficio económico del derecho concedido<sup>14</sup>. Así, la LP prevé mecanismos para promover esta explotación y el beneficio social que de ella se deriva, como son la caducidad del derecho o el régimen de licencias obligatorias o la imposibilidad de obtener unas medidas cautelares contra los actos de los terceros contrarios a su *ius prohibendi* cuando la patente no se ejecuta de forma suficiente para satisfacer el mercado nacional en España o en el territorio de un Estado de la OMC<sup>15</sup>.

Desde la perspectiva del interés general los beneficios que se persiguen pueden identificarse con los siguientes: la búsqueda, como ya hemos señalado, del progreso tecnológico derivado de la publicidad de la invención que garantiza su conocimiento por los terceros, los cuales podrán mejorar dicha tecnología o descartarla y centrarse en otra que aún no haya sido desarrollada; el acceso de la invención al dominio público, una vez expirado el plazo de validez del derecho de exclusiva, con la posibilidad de que cualquier

---

exclusiva de explotación, en la libertad general de industria y de trabajo, resultaría socialmente inadmisibles y se constituiría como un obstáculo al progreso técnico e industrial, si pudiera durar indefinidamente. Retener para siempre a favor de uno solo la utilización de nuevos medios en la industria sería contrario al propio fundamento social de la protección, que se otorga precisamente como una compensación al creador para estimularle a llevar a cabo la enajenación de su invento a la comunidad. [...]. Si, al contrario, la invención quedase inmediatamente incorporada al conjunto de medios de libre utilización por parte de los demás consocios, se provocaría el mantenimiento de las invenciones en régimen de explotación secreta, dificultándose por el propio autor su conocimiento social, con grave daño para el progreso mismo. La solución transaccional en que se basa el régimen protector es precisamente la de la limitación temporal de la exclusiva [...]" p. 737.

<sup>13</sup> Art. 49 LP. *Cfr.* art. 58 de la nueva LP.

<sup>14</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*, p. 396, *op. cit.*

<sup>15</sup> Art. 83 a 85 LP en relación con los arts. 116.1, d) y e) LP, 86 a 107 y 133 LP. *Cfr.* arts. 90 a 101 en relación con los arts. 108.1, d) y e) y 127 de la nueva LP.

tercero pueda iniciar su libre explotación; y el impulso de la competencia derivado de la necesidad de que el resto de operadores mejoren su competitividad si no quieren perder el mercado sobre un determinado producto o servicio como consecuencia de la competencia derivada con la explotación de la invención<sup>16</sup>.

Sin perjuicio de ello, es importante apuntar que todos estos propósitos parten de una concepción ideal del sistema de patentes, que en algunas ocasiones se ven frustrados como consecuencia de que este sistema se fuerza hasta sus últimas consecuencias por algunos operadores económicos. Así, por ejemplo, se ha denunciado en alguna ocasión la creación de entramados de derechos de patente alrededor de un mismo producto con la finalidad de evitar durante el plazo más largo posible la salida al mercado de competidores<sup>17</sup>.

Todo este sistema se fundamenta en el previo desarrollo de una invención susceptible de ser protegida por derecho de patente. Desde una perspectiva semántica ‘inventar’ significa hallar o descubrir algo nuevo y no conocido<sup>18</sup>. Ahora bien, como veremos en el siguiente Capítulo, la ley no se ocupa de definir el término invención susceptible de ser protegida mediante derechos de patente, pues no se quiso encorsetar el término en detrimento de la evolución tecnológica. Toda definición es prematura teniendo en cuenta la constante evolución de la tecnología y, por tanto, corre el riesgo de excluir realizaciones que ahora se

---

<sup>16</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*: “el hecho de que se otorgue el derecho exclusivo sirve para reglamentar e impulsar la competencia. Ello es así, porque en general pueden utilizarse inventos distintos para producir objetos o procedimientos que satisfacen unas mismas necesidades en el mercado. Por consiguiente, si se lanza al mercado un producto o un procedimiento basados en la aplicación de una invención nueva, los competidores, si quieren seguir compitiendo y no quieren perder el mercado, tendrán que invertir en investigaciones que les permitan conseguir inventos que les aseguren el mantenimiento de la competitividad, al ofrecer objetos o productos, derivados de esos nuevos inventos, que compitan con los de aquel que hizo la primera invención”, p. 397, *op. cit.*

BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”: “el sistema de patentes conforma y modula a su medida un concepto de invención acomodado a los objetivos que le sirven de sustento y justificación, a saber: la promoción de la innovación tecnológica, la elevación de la competitividad industrial y el fomento del desarrollo económico mediante el progreso técnico”, p. 93, *op. cit.*

<sup>17</sup> Pharmaceutical Sector Inquirí, Preliminary Report (DG Competition Staff Working Paper), de 28 de noviembre de 2008, [IP/08/1829]: “The report also finds that originator companies have designed and implemented strategies (a ‘tool-box’ of instruments) aimed at ensuring continued revenue streams for their medicines. Although there may be other reasons for delays to generic entry, the successful implementation of these strategies may have the effect of delaying or blocking such entry. The strategies observed include filing for up to 1,300 patents EU-wide in relation to a single medicine (so-called ‘patent clusters’), engaging in disputes with generic companies leading to nearly 700 cases of reported patent litigation, concluding settlement agreements with generic companies which may delay generic entry and intervening in national procedures for the approval of generic medicines. The additional costs caused by delays to generic entry can be very significant for the public health budgets and ultimately the consumer”, p. 5.

<sup>18</sup> *Diccionario de la Lengua Española*, RAE, vigésimo segunda edición.

desconozcan pero que en un futuro puedan desarrollarse<sup>19</sup>. El legislador se ha ocupado, sin embargo, de caracterizar la invención a través de los requisitos positivos de patentabilidad, como de los que debe cumplir la patente y de la enumeración de aquello que no puede ser entendido como invención y que, por tanto, estará excluido de protección mediante derecho de patente<sup>20</sup>.

Lo que pueda ser una invención susceptible de protección mediante derecho de patente deriva de una elección legislativa. Así, lo que el inventor pueda creer que ha inventado, concepción subjetiva del término invención, es irrelevante, pues el legislador ha querido que la protección mediante derechos de patente de un objeto dependa de factores externos a la esfera interna del inventor. A modo de ejemplo, desde una perspectiva subjetiva, puede existir una invención susceptible de ser protegida mediante un derecho de patente si el objeto desarrollado no era conocido por su inventor, pero en cambio que dicha invención no sea protegible mediante derechos de patente si se toma como referencia un factor externo al sujeto que ha desarrollado la invención, como puede ser el estado de la técnica en un territorio determinado o en un determinado periodo de tiempo o tomando en consideración todo el estado de la técnica que se haya hecho accesible al público con anterioridad a la fecha de depósito de la patente en la correspondiente administración encargada de su concesión y en todo el mundo<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. Entre otros: BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”: “cabe definir la ‘invención’ como una creación del intelecto humano consistente en una regla para el obrar técnico, no conocida, que indica determinados medios para la actuación sobre las fuerzas de la Naturaleza y de la que se deriva un resultado técnicamente aplicable a la industria”, p. 95, “Así las cosas, aunque no se formula expresamente, en el marco de la LP el concepto de invención bien cabe inferirlo del texto con que se inicia el apartado 1 de su art. 4. De este modo, puede definirse la invención como una creación intelectual consistente en una regla para el obrar humano técnico, no conocida, que indica un modo de actuación de determinados medios sobre las fuerzas de la naturaleza y de cuya actuación deriva un resultado directamente aplicable en la industria. Como se ve, para la LP se está ante una invención cuando esta indica qué medios o vías han de seguirse para obtener un resultado de naturaleza técnica susceptible de aplicación inmediata en la industria”, p. 108.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*: “Una invención industrial es una regla en la que se indica la forma en que hay que operar con determinadas materias o fuerzas de la naturaleza para conseguir un resultado concreto y útil, es decir, que sirva para satisfacer alguna necesidad humana”, p. 109, *op. cit.*

En el siguiente Cap. veremos más definiciones del término invención.

<sup>20</sup> Cfr. *Vid. infra*. Cap. 2, donde observaremos que la doctrina viene proponiendo históricamente, sin embargo, una definición de invención.

BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”: “Sin duda, la invención que interesa al Derecho de patentes es la que se genera y proyecta su resultado en el ámbito de la técnica, entendida esta como conjunto de medios de actuación del hombre sobre las fuerzas de la Naturaleza para ponerlas a su servicio o como ‘la reforma que el hombre impone a la Naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades’”, p. 95, *op. cit.*

<sup>21</sup> BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”, p. 94, *op. cit.*

Tanto la LP como el CPE y el CPC<sup>22</sup> adoptan una concepción objetiva, de lo que constituye una invención susceptible de protección mediante derecho de patente. Según el artículo 4 de la LP, las invenciones que son patentables deberán ser nuevas, implicar una actividad inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial. Es decir, se especifican tres requisitos fundamentales para que una invención pueda ser susceptible de protección mediante el derecho de patente: el de novedad, el de actividad inventiva y el de aplicabilidad industrial. De no cumplir, la invención, con los referidos requisitos de patentabilidad se considera que no reúne las condiciones exigidas por el sistema de patentes y, por tanto, no cumple con el objetivo que se persigue, con lo que, en vez de incentivar el desarrollo técnico se produce el efecto contrario, el de bloquearlo<sup>23</sup>.

El objetivo del presente estudio es analizar uno de los requisitos de patentabilidad de la invención, el de actividad inventiva, que se erige como requisito fundamental del sistema de patentes, en tanto se configura como una medida de la trivialidad técnica y como un instrumento para animar, estimular o alentar a los investigadores a emprender y continuar proyectos tecnológicos, cuyo éxito parece poco probable, y de esta forma incentivar el avance de la tecnología. Para que todo ello se cumpla, y la tecnología y el mercado no queden encallados en un entramado de monopolios con cierta apariencia de legalidad, jugará un papel primordial cómo esté regulado en la ley dicho requisito de patentabilidad y cómo se interprete por los tribunales y por los organismos encargados de la concesión de los derechos de patente.

---

<sup>22</sup> De acuerdo con su Preámbulo, la LP responde a la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales, entre ellas la española, en los términos del CPE y el CPC: “Existen otros factores relevantes que exigen la adopción de una nueva Ley de Patentes, como son la existencia de un derecho europeo de patentes, constituido por el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente Europea, y el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 diciembre 1975, derecho que ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes europeas y que nuestro país no puede desconocer en atención, no solo a la creciente internacionalización de las patentes, sino a las exigencias de la armonización de las legislaciones nacionales que impone la adhesión a la Comunidad Económica Europea”.

<sup>23</sup> STJCE, 25 febrero 1986 (TJCE 1986\44), *Windsurfing International Inc v Comisión*: “es de interés general eliminar cualquier obstáculo a la actividad económica que pudiera ser originado por la concesión errónea de una patente”.

BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”: “solo así la concesión de la patente responde al objetivo último que la fundamenta, que no es otro que el de promover e impulsar el desarrollo de la técnica para el beneficio de la humanidad; si no se exigiera esa aportación y se concedieran patentes sobre invenciones únicamente por ser nuevas, se produciría un bloqueo del desarrollo de la técnica”, p. 122, *op. cit.*

Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02), de la Comisión Europea: “En aras de una competencia sin falseamiento y en consonancia con los principios sobre los que descansa la protección de la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual inválidos deben ser suprimidos. La propiedad intelectual inválida frena la innovación en vez de promoverla”, párrafo 112.

No debe olvidarse que la LP ha configurado el requisito de actividad inventiva, de conformidad con la legislación europea y con la mayoría de Estados con una tradición más extensa en materia de patentes, como presupuesto objetivo de patentabilidad. Sin embargo, de su propia definición se desprende el riesgo de adoptar una perspectiva de carácter subjetivo<sup>24</sup>. Y es que, conforme con el artículo 8 de la LP, “[s]e considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no deriva del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”. Parece, por tanto, como si en la propia cadena de sucesos para la valoración del requisito de actividad inventiva no pudiese eludirse un eslabón imprescindible de carácter subjetivo que entraña un juicio de valor que debe realizar aquel sujeto que se denomina en la LP como ‘experto en la materia’<sup>25</sup>.

Ante esta situación se buscan métodos de análisis de la actividad inventiva que sean casi universalmente aplicables para todo tipo de invenciones con el fin de evitar que el juicio de actividad inventiva escape del control jurídico y quede en manos de la opinión técnica más autorizada en la materia. La cuestión es siquiera aún más delicada cuando quien conoce de la validez de la patente por incumplimiento del requisito de actividad inventiva es un tribunal, que puede no tener formación sobre la materia, y al que se puede pretender poner en la tesitura, por las asistencias letradas que tampoco ostentan dicha formación, de tener que escoger entre lo que puedan opinar las periciales que hayan sido aportadas por las partes en el correspondiente procedimiento judicial.

Por todo lo expuesto, con el presente estudio lo que se pretende es entender y delimitar en sus justos términos el requisito de patentabilidad, desde una perspectiva jurídica, de

---

<sup>24</sup> BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”: “Aunque al fin y a la postre la atribución de actividad inventiva a una invención es el resultado de un juicio de valor, con el componente subjetivo que ello entraña, el legislador se esfuerza por condicionar ese juicio a la concurrencia de factores los más objetivos posible; se persigue de este modo obtener un suficiente nivel de objetividad para la apreciación de la actividad inventiva en la invención para la que se solicita la patente, con el consiguiente refuerzo de la seguridad jurídica”, p. 123, *op. cit.*

Cfr. SEGURA CÁMARA, Pascual, “La actividad inventiva (I): Lo que es o no evidente para un experto en la materia”, NPQ, Barcelona 1988, en la p. 6 de dicho estudio doctrinal el autor inicia el apartado correspondiente refiriéndose a la actividad inventiva como “Subjetiva, sí, pero no tanto” y sigue: “Naturalmente, las opiniones sobre presencia o ausencia de actividad inventiva tienen un gran componente subjetivo. Peritos igualmente competentes pueden opinar de forma contraria. Pero esto no quiere decir, ¡ni mucho menos!, que en cuestiones de actividad inventiva no haya nada prefijado. [...] Vemos, pues que el requisito de actividad inventiva no es tan subjetivo como podría parecer”, p. 6-7.

<sup>25</sup> *Kirsch Mfg. Co. v Gould Mersereau Co.*, 6 F.2d 793, 794 (2d Cir. 1925): “There comes a point when the question must be resolved by a subjective opinion as to what seems easy step an what does not. We must try to correct our standard by such objective references as we can, but in the end the judgment will appear, and no doubt be, to a large extent personal, and in that sense arbitrary”.

actividad inventiva. Lo que pretendemos no es tanto buscar un método estándar que sea aplicable a toda clase de invenciones, lo que resulta harto imposible, sino desgranar, para comprenderlo, el requisito de actividad inventiva, y de esta forma saber sobre qué debe recaer el análisis y cómo debe realizarse. Es cierto que se han desarrollado determinadas metodologías para el análisis del requisito de actividad inventiva y entre las más aceptadas se encuentra la ideada por la OEP llamada *problem and solution approach* o aproximación al problema y a la solución, ahora bien, ni toda metodología es aplicable a toda invención ni lo es, en todos los casos, de la misma forma. Cuándo y cómo se debe aplicar una metodología dependerá de cada invención, es decir, del objeto que se pretenda proteger y que se divulga en cada patente y de cómo se regula el requisito de actividad inventiva. Y es que cualquier metodología deberá estar al servicio del requisito legal de patentabilidad y no al revés. Cualquier método o prueba solo debe servir de ayuda para responder a la cuestión legal y no a las paráfrasis que se hayan podido dogmatizar en relación con dicha cuestión<sup>26</sup>.

En la medida en que los tres requisitos mencionados, entre ellos el de actividad inventiva, se predicen de la invención, en el presente estudio seguiremos un orden cronológico que pasará por determinar, antes que nada y si ello es posible, cuándo nos hallamos ante una invención, término que no está definido en la ley de forma positiva, sino a través de sus requisitos positivos de patentabilidad, de sus exclusiones no limitativas y de los requisitos que debe cumplir la patente. Posteriormente, analizaremos dos de los requisitos de patentabilidad, el de novedad y el de aplicabilidad industrial, para poder identificar así su contenido y propósito, lo que nos permitirá distinguirlos debidamente del requisito de actividad inventiva. Con todo ello nos situaremos ante una posición que nos permitirá entrar a analizar el requisito de actividad inventiva, así, empezaremos por determinar sus orígenes históricos en el sistema de patentes, y posteriormente nos adentraremos en su análisis jurídico para valorar si una determinada invención cumple con este requisito de

---

<sup>26</sup> *Actavis UK Limited v Novartis AG*, [2010] EWCA Civ 82, (Feb.): “The statutory question is beguilingly simple and is set out in the European Patent Convention, enacted by the Patents Act 1977. The Convention says:

Art 52 Patentable Inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

Art 56 Inventive Step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.

So at bottom the question is simply whether the invention is obvious. Any paraphrase or other test is only an aid to answering the statutory question”.

patentabilidad, teniendo en cuenta los elementos que lo configuran y los distintos métodos que han sido desarrollados por la jurisprudencia comparada así como por la institución encargada de la concesión de patente europeas, la OEP ya que su metodología ha tenido una gran acogida por nuestros tribunales. Antes del último Capítulo, que lo dedicaremos a las conclusiones, analizaremos cómo los tribunales españoles están interpretando dicho requisito de patentabilidad y nos detendremos brevemente en el caso particular de los modelos de utilidad, pues, para este derecho de exclusiva, el legislador, ha querido bajar el listón en la configuración del requisito de actividad inventiva mediante el uso de un adverbio superlativo generador de inseguridades e incertidumbres que no ayuda a delimitar sus contornos.

## **2. PARTES DEL FASCÍCULO DE PATENTE**

Los requisitos de patentabilidad, entre ellos el de actividad inventiva, se analizarán a partir del contenido de dicho fascículo o documento de patente. De ahí que sea necesario saber qué partes comprenderá dicho documento. No debe olvidarse que el título de la patente, o fascículo, es importante desde dos perspectivas: divulga la invención a la sociedad para que esta pueda utilizarla una vez expire su protección, permitiendo que por medio de su conocimiento se pueda experimentar para llevar a cabo nuevos desarrollos y delimita, a su vez, la propiedad sobre la que recae el *ius prohibendi*. De esta forma, por un lado, su titular establece hasta dónde alcanza su derecho, por tanto contra quiénes y respecto de qué objetos puede invocar su derecho, y por otro lado, permite que los terceros puedan desarrollar alternativas tecnológicas que no invadan el derecho de patente, es decir, el *ius prohibendi* sobre el que se extiende la exclusiva.

El documento o fascículo de patente se divide entre tres y cuatro partes: la portada, la descripción, las reivindicaciones y, opcionalmente, los dibujos o figuras.

En la portada se identifica la siguiente información: el órgano expedidor, como puede ser la OEPM o la OEP; el número de publicación; símbolos de clasificación del *International Patent Classification*, que vienen precedidos por las siglas *Int. Cl.* de conformidad con el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, de 24 de marzo de 1971, hecho en Estrasburgo (Instrumento de ratificación de 4 de noviembre de

1974); el tipo de patente, si se trata de una patente europea y, por tanto, el texto vendrá identificado con los términos “*Traducción de patente europea*”<sup>27</sup> o si se trata de una “*Patente nacional*”<sup>28</sup>; el número de solicitud; la fecha de presentación; el número de publicación de la solicitud; la fecha de publicación de la solicitud; el título de la invención; el documento de prioridad<sup>29</sup>; la fecha de publicación de la mención en el BOPI de haberse concedido la patente; la fecha de publicación del fascículo de la patente; el titular o titulares; el inventor o inventores; y, en su caso, el agente encargado de la tramitación ante la oficina competente para la concesión o validación del título.

En las siguientes páginas del título, después de la portada, nos encontramos con la descripción de la patente. Este orden no es universal ya que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América las reivindicaciones preceden la descripción de la patente. La descripción estará redactada de la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones (artículo 5 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes y la regla 42 del *Implementing regulations to the Convention on the Grant of European Patentes of 5 October 1973, adopted by decision of the administrative council of European Patent Organisation of 7 December 2006*<sup>30</sup>).

La descripción de la patente contendrá la siguiente información: el título de la invención;

---

<sup>27</sup> Las patentes europeas se conceden por la OEP con examen previo de sus requisitos de patentabilidad y se validan en España de acuerdo con el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del CPE, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973. Según el art. 7 del referido Real Decreto “Cuando la OEP conceda una patente europea que designe a España, el titular de la patente deberá proporcionar a la OEPM una traducción al español del fascículo, así como en los supuestos en los que la patente haya sido modificada durante el procedimiento de oposición o limitada por la OEP. A falta de traducción, la patente no producirá efectos en España”. Por tanto, el ámbito territorial de la validación de la patente europea se limita al territorio del Reino de España.

<sup>28</sup> Las patentes nacionales se conceden por la OEPM. De acuerdo con el art. 4bis CUP, la protección conferida por la patente solo alcanza al territorio del Estado en el que ha sido concedida, o validada en el caso de una patente europea [SAPBCN (Sec. 15<sup>a</sup>), 15 febrero 2005, -JUR 2005/126065].

<sup>29</sup> Según el art. 4 CUP quien hubiere depositado una solicitud de patente de invención en alguno de los países de la Unión gozará de un derecho de prioridad durante doce meses para efectuar el depósito en los otros países de la Unión (art. 87 CPE). Si bien la prioridad no confiere ningún derecho para invocar el título frente a terceros ya que la patente, una vez concedida, confiere un derecho de exclusiva de veinte años a contar desde su fecha de solicitud, la fecha de prioridad será considerada como la fecha de presentación de la solicitud de patente para determinar el estado de la técnica a los efectos de analizar el cumplimiento de los requisitos de novedad y de actividad inventiva (*vid. infra*. Cap. 4, Apdo. 4).

<sup>30</sup> Existe una publicación en el BOE (nº 136, 5 junio 2009, Sec. I, p. 47566) del Reglamento de Ejecución del CPE, en la redacción adoptada por el Consejo de Administración en su Decisión 12 de diciembre de 2002 del Consejo Administrativo de la Organización Europea de Patentes. Sin embargo, la última versión es de fecha 7 de diciembre de 2006 y no consta publicada en el BOE. Es por ello, que hemos citado la versión en inglés al ser la más actual.

la indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención; la indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad que sea conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar ese estado de la técnica anterior; una explicación de la invención, tal y como se caracteriza en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado así como su solución, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior; una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera; una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos si los hubiera; la indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

En la descripción se incluirá a su vez un resumen de la invención que tendrá una extensión máxima de ciento cincuenta palabras, deberá indicar el título de la invención y contener una exposición concisa del contenido de la descripción, reivindicaciones y, en su caso, dibujo o dibujos más característicos que deberán situarse separadamente del texto del resumen. Asimismo, de tratarse de una invención en el campo de la química, en el resumen de la invención se suele indicar la fórmula química que caracterice mejor la invención. El resumen deberá permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención (artículo 10 RD 2245/1986 y regla 47 de la *Implementing regulations to the EPC*).

A continuación de la descripción el fascículo de la patente contiene las reivindicaciones correlativamente numeradas. Las reivindicaciones, por lo general<sup>31</sup>, contendrán un preámbulo, indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica, y una parte caracterizadora en la que se incluirán las características técnicas que en combinación con las anteriores constituyen el objeto de protección.

---

<sup>31</sup> *Vid. infra*. Cap. 2, Apdo. 5.

La patente puede tener reivindicaciones independientes o principales y una o varias reivindicaciones dependientes, que harán referencia a las reivindicaciones de la que dependan y precisarán las características adicionales que se pretendan proteger con ellas (artículo 7 RD 2245/1986 y regla 43 de la *Implementing regulations to the EPC*). Una misma patente puede tener varias reivindicaciones independientes, siempre que respondan al principio de unidad de invención de acuerdo con el artículo 24 de la LP y, por tanto, cada una de esas reivindicaciones independientes podrá tener a su vez reivindicaciones dependientes. Por ejemplo, y de acuerdo con el artículo 8 del RD 2245/1986, ello se puede concretar en una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto, una reivindicación independiente para una utilización de ese producto, una reivindicación independiente para un producto concebido para la obtención del producto anterior y una reivindicación independiente sobre un procedimiento de fabricación este segundo producto<sup>32</sup>.

De acuerdo con el artículo 69 del CPE, cuyo correlativo en la ley española es el artículo 60 de la LP<sup>33</sup>, el alcance de la protección que otorga la patente estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Cada reivindicación conforma una invención distinta. Por tanto, los requisitos de validez de la patente deben predicarse de cada una de las reivindicaciones. A su vez, en consecuencia, la nulidad de una de las reivindicaciones no determina, automáticamente, la nulidad de las restantes.

Por último, a continuación de las reivindicaciones, y opcionalmente según la invención de que se trate, la patente podrá contener los dibujos o figuras a los que podrá hacer referencia, para una mejor comprensión, tanto el texto de las reivindicaciones como la descripción. En cuanto a los requisitos que deben cumplir los dibujos nos remitimos al contenido del artículo 9 RD 2245/1986 y a la regla 46 de la *Implementing regulations to the EPC*.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Cfr.* art. 68 de la nueva LP.

### 3. MARCO LEGISLATIVO

Consideramos importante también hacer un repaso previamente del marco legislativo básico al que nos iremos refiriendo a lo largo de este trabajo y que, en parte, ya hemos ido citando.

En España conviven dos tipos de patentes, las patentes europeas y las patentes nacionales o españolas. Las primeras están sometidas al CPE y su concesión es competencia de la OEP y las segundas a la LP y su concesión es competencia de la OEPM. Las Cortes Generales aprobaron el 24 de julio de 2015 una nueva LP, la cual entrará en vigor el 1 de abril de 2017 de acuerdo con su Disposición final novena<sup>34</sup>. En relación con los temas que se tratan en el presente trabajo la nueva LP no ha introducido cambios sustanciales, por lo que nos iremos refiriendo a ella cuando sea necesario y, en cualquier caso, se identificaran tanto los preceptos de la antigua como de la nueva LP cuando se haga referencia a ellos.

El 5 de octubre de 1973 se promulgó el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE)<sup>35</sup>. El artículo 52 establece que las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial. El artículo 56 del CPE regula el requisito de actividad inventiva y dispone que se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. De conformidad con el artículo 54.2 del CPE el estado de la técnica está constituido por todo lo que, antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente europea, se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio. Por su parte el artículo 138 del mismo cuerpo legal establece que la patente europea podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado contratante cuando su objeto no sea patentable con arreglo al artículo 56 del CPE.

Según el artículo 64 del CPE la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida

---

<sup>34</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE nº 117, 25 julio 2015).

<sup>35</sup> Instrumento de adhesión 10 de Julio de 1986, (BOE 30-9-1986, núm. 234).

en ese Estado. El precepto realiza una remisión directa a la normativa nacional en todo lo no regulado por el CPE.

El Reino de España hizo uso de la facultad prevista en el artículo 65.1 del CPE, según la cual, cuando la patente europea concedida, mantenida en forma modificada o limitada por la Oficina Europea de Patentes, no esté redactada en una de sus lenguas oficiales, cualquier Estado contratante podrá disponer que el titular de la patente facilite al Servicio Central de la Propiedad Industrial una traducción de la patente, tal como se haya concedido, modificado o limitado, en una de sus lenguas oficiales, a su elección, o bien, cuando dicho Estado haya impuesto la utilización de una lengua oficial determinada, en esta última lengua. La traducción deberá presentarse dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes de la nota de concesión de la patente europea o de su mantenimiento en forma modificada, o de su limitación, a menos que el Estado de que se trate establezca un plazo más largo. En este sentido, el artículo 7 del RD 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del CPE determina que cuando la OEP conceda una patente europea que designe a España, el titular de la patente deberá proporcionar a la OEPM una traducción al español del fascículo, así como en los supuestos en los que la patente haya sido modificada durante el procedimiento de oposición o limitada por la OEP. A falta de traducción, continua el referido precepto, la patente no producirá efectos en España. Por su parte, el artículo 1 del RD 2424/1986 dispone que serán aplicables las disposiciones de la LP en todo lo que no se opongan al CPE.

La validez de la patente europea podrá impugnarse bien ante la jurisdicción ordinaria, con efectos solo para el Estado contratante español (artículos 138.1 del CPE y 123 de la LP<sup>36</sup>), o bien ante la propia OEP. Así, de acuerdo con el artículo 99 del CPE en el plazo de nueve meses a contar desde la publicación de la nota de la concesión de la patente europea en el Boletín Europeo de Patentes, cualquier persona podrá oponerse a su concesión ante la Oficina Europea de Patentes, de conformidad con el Reglamento de Ejecución. El procedimiento de oposición interpuesto ante la OEP contra la concesión de una la patente europea se conoce por la División de Oposición de la OEP. Las decisiones de la División de Oposición pueden ser objeto de recurso ante la Cámara de Recursos de la OEP con

---

<sup>36</sup> *Cfr.* art. 116 de la nueva LP.

efecto suspensivo en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la decisión (artículos 106 y 108 CPE). Como consecuencia del procedimiento de oposición y de recurso, la patente europea quedará confirmada, revocada o limitada, es decir, modificada. La eventual modificación de la patente europea o su revocación no tendrán efectos en España hasta que no se publique su traducción a la lengua castellana en el BOPI (artículo 9 del RD 2424/1986). Además, como se ha dicho, la patente europea puede impugnarse ante los tribunales españoles desde su concesión con independencia de que se haya iniciado un procedimiento de oposición de la patente ante la OEP.

Debe tenerse en cuenta que el CPE no crea un solo título de patente, sino lo que viene a denominarse como haz de patentes o, en inglés, *bundle of patents*. Es decir, no hay un solo título, sino un título para cada uno de los Estados designados por el solicitante en el que se valide la patente (artículos 2.2 y 64 del CPE). Eso supone divergencias tales como que los derechos conferidos por la patente dependan de las legislaciones nacionales de los Estados miembros, que, en determinados casos, el texto de la patente europea pueda ser distinto según el Estado contratante en el que se haya validado la patente (artículo 118 del CPE), que el solicitante pueda escoger los Estados en que más le pueda interesar comercialmente tener una exclusiva sobre la tecnología patentada, que la infracción de la patente solo pueda decretarse respecto del territorio en el que haya sido validada y que su nulidad (artículo 64 del CPE), declarada por un tribunal nacional, solo lo sea respecto de la validación de la patente europea en aquel país, pero no respecto del resto de países en los que haya sido validada, en cuyo caso, deberá iniciarse otro procedimiento de nulidad ante el tribunal nacional correspondiente (artículo 138 del CPE), a no ser que la patente, dentro de los plazos conferidos al respecto sea revocada por la OEP en oposición, en cuyo caso, dicha revocación afectará a todos los Estados en los que haya sido validada la patente.

Para las patentes nacionales o españolas resulta de aplicación la LP. Los correlativos de los artículos 52, 54, 56 y 138 del CPE los encontramos en los artículos 4, 6, 8 y 112 de la LP<sup>37</sup>. Tanto la patente nacional como la patente europea, por remisión de los artículos 64 del CPE y 1 del RD 2424/1986, pueden ser impugnadas antes los órganos de la jurisdicción ordinaria de conformidad con los preceptos de la LP. Todos aquellos que se consideren perjudicados, así como la Administración Pública (artículo 113.1 de la LP<sup>38</sup>)

---

<sup>37</sup> Cfr. art. 102 de la nueva LP en relación con el art. 112 LP.

<sup>38</sup> Cfr. art. 103.1 de la nueva LP.

podrán instar una acción de nulidad contra la patente europea y española. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a su caducidad (artículo 113.2 de la LP<sup>39</sup>). La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose así que nunca ha producido efecto alguno (artículo 114.1 de la LP<sup>40</sup>). El conocimiento de todos los litigios que se susciten en relación con la validez del título de patente corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria. En el ámbito civil-mercantil corresponde conocer de la acción de nulidad a los Juzgados de lo Mercantil, de conformidad con el artículo 45 de la LEC y el artículo 86 ter, apartado 2, de la LOPJ, tal como quedó redactado tras la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal.

El procedimiento administrativo para la concesión de una patente española viene regulado en los artículos 21 a 48 de la LP y 14 a 36 del RD 2245/1986. En el régimen de la antigua LP, a diferencia del procedimiento de concesión de la patente europea ante la OEP, donde la tramitación se realiza con examen previo de los requisitos de patentabilidad de la solicitud, en el caso de la patente española la tramitación con examen previo es opcional, siempre que así lo pida el solicitante, siendo el régimen general sin examen previo (artículo 39 y siguientes de la LP). Así, en el procedimiento de concesión general se analizan todos los requisitos de patentabilidad excepto el de la suficiencia de la descripción, el de novedad y el de actividad inventiva. Para que la OEPM analice dichos requisitos con anterioridad a la concesión del derecho de exclusiva será preciso que así se pida por el solicitante en el plazo previsto en el artículo 39.2 de la LP. Contra la concesión de la patente, cualquier interesado podrá interponer un recurso contencioso administrativo de acuerdo con la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y dentro del plazo de dos meses establecido al efecto. De acuerdo con el artículo 47.3 de la LP la eventual falta de novedad o de actividad inventiva de la patente no podrá ser objeto de dicho recurso cuando se haya tramitado por el procedimiento de concesión sin examen previo.

La tramitación de la patente con examen previo del estado de la técnica es una de las cuestiones fundamentales que ha motivado la reforma de la LP. De esta forma la nueva LP prevé un régimen nuevo en el que todas las patentes se tramitarán con examen previo de

---

<sup>39</sup> Cfr. art. 103.2 de la nueva LP.

<sup>40</sup> Cfr. art. 104.1 de la nueva LP.

sus requisitos de patentabilidad (artículos 32 a 42 de la nueva LP). Este régimen también prevé la posibilidad de formular, ante la OEPM, oposición a la concesión de una patente (artículo 43 de la nueva LP) y recurso frente a la resolución de dicha oposición. La nueva LP establece que en vía contencioso-administrativa no podrá impugnarse la validez de la patente de acuerdo con las causas previstas en el artículo 102, entre las cuales, se encuentran el cumplimiento de sus requisitos de patentabilidad, como es el de actividad inventiva. Dichas causas de nulidad solo se podrán hacer valer ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

No debe olvidarse tampoco que la LP tiene un Reglamento de ejecución aprobado mediante RD 2245/1986, de 10 de octubre en el que se regulan cuestiones que pueden tener relevancia en el análisis del requisito de actividad inventiva, como son la relativa a la necesidad de que la descripción de la patente describa el problema técnico que soluciona la invención<sup>41</sup>. Y es que, como explicaremos, una manera de abordar el juicio de la obviedad, es decir, de la actividad inventiva, viene referida precisamente a conocer si el experto en la materia habría realizado la invención en la fecha de su solicitud con la esperanza de solucionar el problema técnico objetivo. También, de la misma manera, puede ser relevante no olvidar la existencia del *Implementing Regulations to the EPC*<sup>42</sup>. A fecha de hoy aún no se ha desarrollado el Reglamento de ejecución de la nueva LP.

Con el propósito de crear una patente comunitaria única que se rigiese por la misma normativa en todos los países contratantes, el 15 de diciembre de 1975 se adoptó el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria (CPC)<sup>43</sup>. A pesar de que el CPC nunca entrara en vigor, la casi totalidad de las legislaciones sobre patentes han venido a adaptarse a su contenido. Es por ello que su análisis puede ser de utilidad para interpretar el articulado de la LP. Así, no debe olvidarse que en el propio Preámbulo de la LP se establece como uno de los factores relevantes para la promulgación de la LP la existencia de un derecho europeo que precisamente viene conformado por el CPE y por el CPC, “derecho que ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes europeas y que nuestro país no puede desconocer en atención, no solo a la creciente internacionalización de las patentes, sino a las exigencias de la armonización de las

---

<sup>41</sup> *Vid. supra.* Apdo. 2.

<sup>42</sup> *Vid. supra.* ref. 30.

<sup>43</sup> Modificado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989.

*legislaciones nacionales que impone la adhesión a la Comunidad Económica Europea*”. Ahora bien, en lo que se refiere a los requisitos de validez de la patente el CPC se remite a los artículos 53 a 57 del CPE (*vid.* artículo 56 CPC).

Algunos Estados, junto con algunos *lobbies* y corporaciones multinacionales han persistido en su voluntad de crear un único título para todos los Estados de la UE. Para algunos sectores el sistema del CPE es visto como un sistema anticuado y no competitivo, en el que, la patente europea si se quiere validar en varios países debe traducirse a varias lenguas, lo que supone un aumento de costes a los que se les deben añadir las tasas de validación en cada uno de los organismos nacionales encargados de la tramitación, concesión y publicidad de los derechos de patente, además del hecho que la infracción y nulidad de la patente debe tramitarse ante cada uno de los Estados en los que haya sido validada la patente, lo que supone un coste económico elevado, pudiendo ocurrir que al final la decisiones que se tomen pueden ser distintas e incluso contradictorias dependiendo de cada tribunal nacional.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo unánime al respecto de esta cuestión se hizo uso del mecanismo de la cooperación reforzada previsto en los artículos 20 del TUE y 136 del TFUE, lo que se concretó con la Decisión de 10 de marzo de 2011 (2011/167/UE) por la que se autorizó una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. Dicho mecanismo llevó a la promulgación de los Reglamentos (UE) n° 1257/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente y n° 1260/2012, del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, en lo que atañe a las disposiciones sobre su traducción. De esta forma se ha venido a crear lo que se denomina la patente europea con efecto unitario. Las cuestiones sustantivas en materia de patentes, como son la validez o los derechos conferidos por la patente, sin embargo, no se regulan en los mencionados Reglamentos, sino que son objeto de tratados internacionales y, por tanto, no constituyen derecho de la UE. Estas cuestiones de ámbito sustantivo se han trasladado al Acuerdo del Tribunal de Patente Unitaria (UPC), de 19 de febrero de 2013, pendiente de ratificación y cuya entrada en vigor se hace depender la entrada en vigor de los anteriores Reglamentos. En cuanto a las cuestiones relativas a la validez de la patente europea con efecto unitario, el UPC se remite al CPE, por lo que el requisito de actividad inventiva seguirá estando regulado por el artículo 56 del CPE. Esta

patente europea estará redactada en inglés, alemán o francés y ya no estará sometida a los tribunales de los Estados miembros, sino que el paquete normativo prevé la creación de un tribunal al margen de los tribunales nacionales y de la propia UE, cuyo control escapará también al del TJUE que no conocerá de las cuestiones sustantivas del derecho de patente que no se hallen reguladas en el derecho de la UE, pero que, en cambio, sí que lo estén en un acuerdo internacional, como el UPC o el CPE. Por ahora España no está dentro de la cooperación reforzada ni ha firmado el UPC y, además, procedió a impugnar los Reglamentos comunitarios ante el TJUE viendo desestimadas sus pretensiones mediante Sentencias de fecha 5 de mayo de 2015 (c-146/13 y c-147/13).

Otro instrumento legislativo a destacar en el marco del presente estudio, ratificado por el Reino de España, es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o *TRIPS* en sus siglas en inglés) adoptado en Marrakech el 15 de abril de 1994 (Anexo 1 C del Acuerdo por el se establece la OMC)<sup>44</sup>. En el artículo 27 del citado acuerdo ADPIC, titulado “*Materia patentable*”, se dispone que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que, sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

También en el ámbito internacional cabe mencionar los Tratados PCT y CUP. El Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Washington el 19 de junio de 1970<sup>45</sup>, considera en su artículo 33.3 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, que de acuerdo con el Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de patentes, es la fecha de presentación de la solicitud

---

<sup>44</sup> BOE nº 20, supl. 24 enero 1995; rect. BOE nº 33, 8 febrero 1995 (RCL 1995, 192).

El ADPIC se enmarca en la octava ronda de negociaciones o Ronda de Uruguay (1986-1994) entablada en el ámbito del GATT (antiguo acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio) que comportó importantes innovaciones (i) la creación de la OMC y (ii) la entrada de nuevas materias en un ámbito que tradicionalmente estaba limitado a aspectos aduaneros y arancelarios respecto de la libre circulación de mercancías. En los Estados Unidos se creó en marzo de 1986 la coalición denominada *Intellectual Property Comittee* de doce grandes multinacionales norteamericanas para introducir esta materia en el orden del día a tratar en la Ronda de Uruguay. En septiembre de 1986 unieron sus esfuerzos con asociaciones empresariales de Europa *Union of Industrial and Employer's Confederations of Europe* y Japón *Federación Japonesa de Organizaciones Económicas*, que elaboraron un informe resaltando los inconvenientes de la situación en la que se encontraban y las ventajas de una protección uniforme y eficaz. El comité estaba formado por: Bristol Myers, DuPont, General Electric, Hewlett Packart, IBM, Johnson and Johnson, Merck, Monsanto, Pfizer, Rockwell y Time-Warner.

<sup>45</sup> Enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

internacional de la patente (*vid.* Regla 33 del Reglamento). Por su parte, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883<sup>46</sup> se refiere en su artículo 4 al derecho de prioridad, es decir, al derecho del solicitante de una patente de invención depositada en un Estado de la Unión a efectuar en determinados plazos el mismo depósito nacional en otros Estados de la Unión, beneficiándose así de la fecha de prioridad del primer depósito, en cuanto será considerada como fecha para analizar el estado de la técnica a efectos del cumplimiento, entre otros, del requisito de actividad inventiva (*vid.* artículo 89 CPE).

#### **4. MARCO INSTITUCIONAL: LA OEPM Y LA OEP (EPO) Y SU DOCTRINA COMO ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA CONCESIÓN DE DERECHOS DE PATENTE EN ESPAÑA**

Como hemos dicho al inicio del presente Apartado, la OEP es el órgano competente para la concesión de las patentes europeas. La creación de la OEP dimana del CPE y se enmarca en el seno de la Organización Europea de Patentes, que de acuerdo con el artículo 4 del CPE se denomina la Organización y está dotada de autonomía administrativa y financiera. De acuerdo con el mismo precepto, los órganos de la Organización son la OEP y el Consejo de Administración. La misión de la Organización es la de conceder patentes por medio de la OEP y bajo el control del Consejo de Administración. El artículo 4 bis del CPE establece como único mecanismo de control a la Organización una reunión que se celebrará cada cinco años en forma de una conferencia de ministros de los Estados contratantes con el fin de examinar las cuestiones relativas a la Organización y al sistema de patentes.

De acuerdo con el artículo 37 y siguientes del CPE, la Organización Europea de Patentes se financiará, básicamente, mediante los recursos propios derivados de los ingresos procedentes de tasas y otras fuentes, así como de las reservas de la Organización, mediante los pagos de los Estados Contratantes en concepto de tasas percibidas en esos Estados por el mantenimiento en vigor de las patentes europeas. Por tanto, la OEP, como organismo

---

<sup>46</sup> Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (Instrumento de Ratificación de 13 de diciembre de 1971, BOE nº 28, de 1 de febrero de 1974 [RCL 1974, 2541]).

intergubernamental no dependiente de los Estados miembros, se autofinancia a través, básicamente, de la tramitación, concesión y mantenimiento de derechos de patente. Esta independencia de la OEP no se produce en cambio en otras oficinas encargadas de la concesión y mantenimiento de los derechos de patente como la OEPM o las oficinas de los Estados miembros de la UE o la *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), que depende del Gobierno, en concreto, del Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos o la Oficina Japonesa de Patentes (JPO 特許庁 *Tokkyochō*), que depende del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.

La Organización tiene personalidad jurídica y en cada uno de los Estados contratantes poseerá la más amplia capacidad jurídica reconocida a las personas jurídicas por la legislación nacional del Estado (artículo 5 del CPE). Tanto la sede de la Organización como la de la OEP están situadas en Múnich. Sin embargo, esta segunda tiene una delegación en la Haya (artículo 6 del CPE). De acuerdo con el artículo 8 del CPE los miembros del Consejo de Administración y todos los empleados de la Organización gozarán en cada uno de los Estados miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño de sus funciones. Dichos derechos vienen regulados en el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización Europea de Patentes de 5 de octubre de 1975<sup>47</sup>. Entre los privilegios e inmunidades de la Organización y de sus empleados cabe destacar los siguientes, de acuerdo con el referido Protocolo: las autoridades de los Estados donde tenga sus locales la Organización no podrán entrar en estos sin el consentimiento del Presidente de la OEP; los archivos y cualquier documento que pertenezca a la Organización son inviolables; en el ámbito de sus actividades oficiales la Organización gozará de inmunidad de jurisdicción y de ejecución; los representantes de los Estados contratantes, sus suplentes, sus asesores o expertos gozarán, con ocasión de las reuniones del Consejo de Administración o cualquier Órgano instituido por él, así como durante sus viajes con destino al lugar de la reunión de la inmunidad de arresto y detención, así como de embargo de su equipaje personal, salvo en caso de delito flagrante, de inmunidad de jurisdicción incluso después del término de su misión por lo que se refiere a los actos que realicen en el desempeño de sus funciones oficiales e inviolabilidad para todos sus papeles y documentos oficiales; el Presidente de la OEP gozará de los privilegios e inmunidades reconocidos a los Agentes diplomáticos en virtud de la Convención de Viena sobre

---

<sup>47</sup> BOE n° 230, de 24 de septiembre 1988 (RCL 1988, 1948).

Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961; los funcionarios de la OEP gozarán de similares privilegios a los de los representantes de los Estados, así como los expertos que ejerzan funciones por cuenta de la Organización; el Presidente de la OEP tendrá el deber de levantar la inmunidad cuando estime que esta impide la acción normal de la justicia y que se puede renunciar a ella sin perjudicar los intereses de la Organización; un Estado contratante también tiene el deber de levantar la inmunidad en relación con los representantes de los Estados, en los casos en que, a su juicio, dicha inmunidad obstaculice la acción de la justicia y en los casos en que pueda levantarse sin que se comprometan los fines para los que se haya otorgado. Sin embargo, ningún Estado está obligado, respecto de sus propios nacionales o de personas que, al entrar en funciones en la Organización, tengan su residencia permanente en ese Estado a conceder las inmunidades a las que se refiere el artículo 22 del Protocolo. Las cuestiones que se susciten en relación con los privilegios o inmunidades a las que se refiere el Protocolo serán resueltas por un tribunal de arbitraje internacional de acuerdo con los artículos 23 y 24 del Protocolo.

La OEP está dirigida por su Presidente, que nombra el Consejo de Administración. Los vicepresidentes lo nombra también el Consejo de Administración una vez oído al Presidente. Los miembros de las Cámaras de Recursos y de la Alta Cámara de Recursos, que son los encargados de conocer y resolver las apelaciones que se plantean contra las decisiones dictadas en los procedimientos de oposición a una patente concedida por la OEP, serán nombrados por el Consejo de Administración a propuesta del Presidente de la OEP.

La OEP está constituida por una Sección de Depósito, Divisiones de Búsqueda, Divisiones de Examen, Divisiones de Oposición, una Divisiones Jurídica, las Cámaras de Recursos y una Alta Cámara de Recursos (artículos 15 a 25 del CPE). La Sección de Depósito es competente para examinar las solicitudes de patente europea cuando se depositen y en lo que respecta a los requisitos de forma; las Divisiones de Búsqueda son competentes para emitir los informes de búsqueda europea en relación con el estado de la técnica que pueda afectar a la concesión de la patente; las Divisiones de Examen son competentes para examinar las solicitudes de patente europea y se componen de tres examinadores técnicos, aunque se podrá completar con un examinador jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige; las Divisiones de Oposición son competentes para examinar las oposiciones a la concesión de las patentes europeas por las Divisiones de Examen y se

componen de tres examinadores técnicos, de los que dos, al menos, no deberá haber participado en el procedimiento de concesión de la patente y a su vez, si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige se podrá completar con un examinador jurista; la División Jurista es competente para adoptar cualquier decisión relativa, por una parte, a las anotaciones en el Registro Europeo de Patentes y, por otra, a las inscripciones o anulaciones en la lista de los agentes autorizados; las Cámaras de Recursos son competentes para conocer de los recursos interpuestos contra, entre otros, las decisiones de las Divisiones de Oposición y se compondrá de dos miembros técnicos y un miembro jurista cuando la decisión haya sido adoptada por una División de Oposición compuesta por tres miembros y en el caso de haber sido compuesta, la División de Oposición, por cuatro miembros o cuando la naturaleza del recurso así lo exija, la Cámara se compondrá de tres miembros técnicos y dos miembros juristas; la Alta Cámara de Recursos es competente para pronunciarse en cuestiones de derecho que le sean sometidas por la Cámara de Recursos, dictaminar sobre las cuestiones de derecho que les sean sometidas por el Presidente de la OEP de acuerdo con el artículo 22 del CPE (en estos dos casos se compondrá por cinco miembros, tres juristas y dos técnicos) y pronunciarse sobre las peticiones de revisión de las decisiones de las Cámaras de Recursos conforme a lo dispuesto en el artículo 112 bis del CPE (en este caso se compondrá de tres o cinco miembros de acuerdo con el Reglamento de Ejecución del CPE).

De conformidad con los artículos 23 y 24 del CPE y para garantizar la independencia de la Alta Cámara de Recursos y de las Cámaras de Recursos sus miembros se nombran por un determinado periodo de tiempo y además pueden ser objeto de recusación de acuerdo con las razones indicadas en el referido artículo 24 y cualquier otra que aporte sospechas de su parcialidad.

Por su parte OEPM es el organismo competente para la tramitación, concesión y mantenimiento de las patentes españolas y para el mantenimiento, como hemos visto, de las validaciones españolas de las patentes europeas de conformidad con el RD 2424/1986. El RD 2573/1977, de 17 de junio, aprobó el Reglamento Orgánico del Registro de la Propiedad Industrial, en cumplimiento de lo previsto en la disposición final primera de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, por la que se configuró el referido Registro como organismo autónomo. Dichos cuerpos legislativos establecieron que la estructura del Registro estaría constituida por el Consejo de Dirección, el Director del organismo, la Secretaría General y

los Departamentos. Con posterioridad, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sustituyó la denominación del Registro por la actual OEPM. En la actualidad el funcionamiento de la OEPM viene regulado en el RD 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la OEPM<sup>48</sup>.

De conformidad con el RD 1270/1997, la OEPM es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Industria y Energía, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y se rige por la Leyes 17/1975 y 21/1992. Para la consecución de sus fines tiene atribuida, entre otras, las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral de las diversas manifestaciones de la propiedad industrial, en concreto, y en lo que afecta al presente estudio, de las invenciones, comprendiendo la tramitación y resolución de expedientes, las anotaciones para constancia y la conservación y publicidad de la documentación. Uno de los departamentos de la OEPM es el Departamento de Patentes e Información Tecnológica, que tiene a su cargo las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral, entre otros, de las patentes invención.

Los medios económicos de los que dispone la OEPM de acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 1270/1997 son los siguientes: los créditos que anualmente se consignen a su favor en los Presupuestos Generales del Estado; los bienes y derechos que constituyan su patrimonio propio y los productos, rentas o dividendos que puedan derivarse de él; los ingresos provenientes de las tasas que le corresponda percibir, así como las prestaciones patrimoniales y precios públicos que ingrese por la venta de bienes y prestación de sus servicios; los ingresos procedentes de la OMPI, de la OEP y de la OAMI, en virtud de los Convenios internacionales suscritos, así como cualquier otros que pudiese derivar de otros acuerdos suscritos por el Estado español; subvenciones y donaciones; y cualesquiera otros recursos económicos que les puedan ser atribuidos.

Tanto la OEP como la OEPM publican su doctrina en directrices de actuación dirigidas a sus examinadores y, a su vez, la OEP publica un recopilatorio comentado con las decisiones que se toman en los procedimientos de oposición contra la concesión de

---

<sup>48</sup> BOE n° 208, de 30 de agosto (RCL 1997, 2158).

derechos de patente.

Así, la OEP elabora un documento titulado *Guidelines for Examination in the European Patent Office, Published by the European Patent Office*<sup>49</sup>. Se trata de las Directrices de Examen que sigue la OEP en los expedientes de tramitación para la concesión de patentes europeas. Dicho documento deriva de la aplicación del artículo 10.2, a) del CPE que faculta al Presidente de la OEP para la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de normas para el público. En definitiva, se trata de un documento que recoge la interpretación que hace la OEP del CPE y que, si bien siguen las Divisiones de Examen en la tramitación, concesión y oposición a la concesión de patentes de invención europeas, no son vinculantes, ni siquiera para las Cámaras de Recursos de la propia OEP que únicamente pueden y deben estar sometidas a las estipulaciones del CPE<sup>50</sup> (artículo 23.3 del CPE). También es relevante la jurisprudencia de la Cámara de Recursos de la OEP, que es el órgano encargado de conocer de las apelaciones planteadas contra las decisiones de las Divisiones de Oposición de la OEP. Así, una vez concedida una patente europea, cualquier tercero se podrá oponer a su concesión, tramitándose, dicha oposición, ante la División de Oposición de la OEP, de conformidad con los artículos 99 y siguientes del CPE. Contra las decisiones que pongan fin al procedimiento de oposición se puede interponer un recurso de apelación que conocerá la Cámara de Recursos de la OEP.

La doctrina de las Cámaras de Recursos se recoge en un documento publicado por la OEP, con el nombre, *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*<sup>51</sup>, que resulta de utilidad por cuanto recoge la interpretación que del CPE viene realizando las Cámaras de Recursos. No en vano, varias resoluciones de nuestros tribunales han reconocido la utilidad de las Directrices de Examen de la OEP y de la Doctrina de la Cámara de Recursos de la OEP en la interpretación de las estipulaciones del CPE<sup>52</sup>,

---

<sup>49</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Published by the European Patent Office, septiembre 2013.

<sup>50</sup> Decisión OEP T 1173/97: “In applying the EPC the examining division relied on the Guidelines for Examination in the European Patent Office and thus only applied the interpretation of the EPC as given therein.

However, the Guidelines are not binding upon the boards of appeal. In particular, according to Article 23(3) EPC, ‘in their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention’.

<sup>51</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, sexta edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, Alemania 2013.

<sup>52</sup> STS (Sala Civil), 27 abril 2011 (nº de Recurso 72/2008), *Lek Pharmaceuticals D. D. v Warner-Lambert Company* (atorvastina); SAP Barcelona (Sec. 15ª), 18 octubre 2007 (Rollo nº 111/2007), *Lek*

aunque como veremos en el presente trabajo hay que ser cautos y no confundir la Ley con unas directrices que solo pueden ser concebidas como medio para aplicar aquella, pero no como un fin en sí mismas<sup>53</sup>, por lo que los tribunales deben estar exclusivamente sometidos al imperio de la Ley. De hecho, en su Sentencia de 29 de abril de 2015, la Sala 1ª del Tribunal Supremo estableció que<sup>54</sup>:

“las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes no son más que eso, directrices que esa oficina da a sus examinadores, por lo que no vinculan a los tribunales de justicia. Las resoluciones de la Cámara de Recursos emanan de un organismo de la Oficina Europea de Patentes, y no puede olvidarse que pese a que dicha Oficina pueda aceptar la patentabilidad de una determinada invención, son los tribunales de cada Estado los que deben decidir, con plena independencia de lo resuelto por la Oficina Europea de Patentes, sobre la validez de una patente cuando se plantea su nulidad, por vía de acción, o excepción o reconvencción, y que cuando declaran la nulidad de una patente contradicen el criterio de la Oficina Europea de Patentes que la ha otorgado”.

Por su parte, la OEPM tiene publicadas las *Directrices de Examen de Solicitudes de Patente* que toman como referencia las directrices de examen de la OEP, sin perjuicio de

---

*Pharmaceuticals D. D. v Warner-Lambert Company* (atorvastatina); SAP Barcelona (Sec. 15ª), 24 enero 2008 (Rollo nº 390/07), *Unilever, N.V. y Unilever España, S.A. v Plásticos González, S.A.* (dosificador desodorante); SAP Barcelona (Sec. 15ª), 17 febrero 2010 (Rollo nº 641/2008), *Bossar, S.L. v Mespach, S.L.* (máquina envasadora); SAP Barcelona (Sec. 15ª), 17 marzo 2008 (Rollo nº 184/2007); *Kern Pharma, S.L., Laboratorios Cinfa, S.A., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A. v Warner Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke-Davis, S.A.* (atorvastatina); SAP Barcelona (Sec. 15ª), 2 junio 2010 (Rollo nº 408/09), *Ferring B.V. v Kern Pharma, S.L.* (demopresina); SAP Barcelona (Sec. 15ª), 17 diciembre 2008 (Rollo nº 358/2008), *Coplepark, S.L. y Eurocovering, S.L. v López Pigueiras, S.A.* (revestimiento de madera); SAP Barcelona (Sec. 15ª), 30 octubre 2009 (Rollo nº 56/2008), *Laboratorios Ranbaxy, S.L. v Warner-Lambert Company* (atorvastatina); SAP Barcelona (Sec. 15ª), 8 febrero 2007, *Revista Jurídica de Catalunya*, Vol. 106, p. 751 (sistema de sujeción y soporte para encofrados de madera).

También en otras jurisdicciones, como por ejemplo, del Reino Unido, se considera que es deseable que los arts. del CPE sean interpretados de la misma forma en todos los Estados que lo suscribieron y reconoce la autoridad de las decisiones de la OEP, aunque en realidad, al final aquellos tribunales siguen una metodología distinta a la de la OEP en el análisis del requisito de actividad inventiva (*vid. infra*. Cap. 9). Así, en *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76: “12. It is therefore the duty of the U.K. courts to construe section 2 so that, so far as possible, it has the same effect as Article 54. For this purpose, it must have regard to the decisions of the European Patent Office (‘EPO’) on the construction of the EPC. These decisions are not strictly binding upon courts in the U.K. but they are of great persuasive authority; first, because they are decisions of expert courts (the Boards of Appeal and Enlarged Board of Appeal of the EPO) involved daily in the administration of the EPC and secondly, because it would be highly undesirable for the provisions of the EPC to be construed differently in the EPO from the way they are interpreted in the national courts of a Contracting State”.

<sup>53</sup> *Vid. supra*. WIPO, “Study on inventive Step”, p. 4.

<sup>54</sup> STS (Sala 1ª), 29 abril 2015 (Casación e Infracción Procesal nº 556/2013).

STS (Sala 1ª), 12 junio 2013 (RJ 2013/4978): “[la] decisión de la EPO no es vinculante a estos efectos en un proceso judicial posterior seguido en un Estado parte del convenio en que se discuta la nulidad de la patente”

recordar también su carácter no vinculante y que están dirigidas a los examinadores<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> *Directrices de Examen de Solicitudes de Patente*, Departamento de patentes e información tecnológica, OEPM, versión 1, octubre 2006: “estas directrices no tienen el carácter vinculantes de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los deferentes textos legales en vigor. Aunque están dirigidas a los examinadores, permiten a solicitantes y sus agentes o presentantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y resoluciones”.



## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **LA INVENCIÓN**



## SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. LOS ARTÍCULOS 52 DEL CPE Y 4 DE LA LP; LAS “*INVENCIONES PATENTABLES*”. 3. AUSENCIA DE DEFINICIÓN DEL TÉRMINO ‘INVENCIÓN’. 4. EL ‘CARÁCTER TÉCNICO’ DE LA ‘INVENCIÓN’ TAMPOCO VIENE DEFINIDO EN LA LEY. 5. LA DEFINICIÓN DE LA ‘INVENCIÓN’ EN LA REIVINDICACIÓN; EL RESULTADO NO ES LA ‘INVENCIÓN’. 6. CONCLUSIÓN.

## BIBLIOGRAFÍA

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Editorial Civitas, Madrid 1978, p. 537.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, BAYLOS MORALES, María (Coord.), *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Ed. Civitas, Pamplona 2009, p. 1105 y ss.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Imprenta Sáez, Madrid 1969, p. 58, 59, 71, 72, 83, 84. *Vid.* p. 71-72:

KOHLER, Josef, *Deutsches Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Verlag von J. Bensheim, Mannheim 1900, p. 83.

BAUKE, Leopold, “*Noch einmal der rezeptive Charakter der Entdeckung*”, GRUR 1900, p. 169.

BAUKE, Leopold, “*Ist die Erfindung produktiver, die Entdeckung rezeptiver Natur?*”, GRUR 1899, p. 157-159.

KISH, Wilhelm, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, J. Bensheimer, Mannheim, Berlin, Leipzig, 1923, p. 21.

BENKARD, Georg, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentanwaltsgesetz*, bearbeitet von Bock, Loscher, Ballhaus, 4. Neugestaltete Auflage, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1963, p. 77.

BERNHARDT, Wolfgang, *Lehrbuch des deutschen Patentrechts*, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1957, p. 315.

LINDENMAIER, Fritz, *Das Patentgesetz*, vierte völlig neu bearbeitete Auflage des Erläuterungswerkes von Dr. Heinrich Krausse, Dr. Franz Katluhn und Dr. Fritz Lindenmaier, Carl Heymann Verlag KG, Köln-Berlin, 1958, p.48.

HUDMANN, Heinrich, *Gewerblicher Rechtsschutz*, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1962, p. 74.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*, ed. Aranzadi, Elcano (Navarra) 2006, p. 401.

BOTANA AGRA, Manuel, “*Segunda parte; creaciones técnicas*”, AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid 2009, p. 94, 95.

MUIR, Ian, BRANDI-DOHRN, Matthias, GRUBER, Stephan, *European patent law; Law and procedure under the EPC and PCT*, Oxford University Press, Nueva York 1999, p. 117-118.

PILA, Justine, *The Requirement for an Invention in Patent Law*, Oxford University Press, Oxford 2010, p. 138-139.

## CASOS

AAPMadrid (Sec. 28<sup>a</sup>), 16 abril 2008 (Rollo 539/07).

AAPMadrid (Sec. 28<sup>a</sup>), 22 enero 2010, (Rollo 87/09).

*Aerotel Ltd and Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd*, [2006] EWCA Civ 1371, [2007] RPC 7, [2006] Info TLR 215, [2007] Bus LR 634, [2007] 1 All ER 225.

BGH, Sentencia 27 marzo 1969 [X ZB 15/67], *Rote Taube*.

BGH, Sentencia de 17 de octubre de 2001, *Search for Faulty Character Strings*, IIC Vol. 33, 6/2002, p. 753-763.

Decisiones OEP: T 32/82, T 51/84, T 208/84, T 68/85, T 68/85, T 163/85, T 26/86, G 2/88, T 119/88, T 158/88, T 603/89, T 453/91, T 409/91, T 769/92, T 1055/92, G 1/93, T 20/94, T 931/95, T 1173/97, T 619/02, T 914/02, T 258/03, T 258/03, T 388/04, OJ 2004, 575, T 471/05, T 930/05, T 1543/06, G 2/07, OJ SE 4/2007, OJ 2007, 16.

*Diamond v Chakrabarty*, 447 US Supreme Court, 303 (1980).

*In the matter of Patent Applications GB 02268843 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*, [2005] EWHC 1589 (Pat).

*NRDC's Application* [1961], RPC 134, 142.

*Route Taube* (1970), 1 IIC 136, 137-8.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230).

SAP Madrid (Sec. 28ª), 20 julio 2006 (JUR 86018).

SAP Madrid (Sec. 28ª), 22 junio 2012 (JUR 2012/2999).

STS (Sala 3ª), 18 junio 2009 (RJ 2009/4659).

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Propuesta Básica para la revisión del CPE, MR/2/00 E, 003676123.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013, p. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 361 y ss.

Comité de Expertos, Propuesta para la institución de una patente europea con la posible creación de una Corte Europea de Justicia, hecha por M. Reimer, EXP/Brev B (55) 1, 14 de febrero de 1955.

Directrices de Examen de Solicitudes de Patente, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM, Versión 1, octubre 2006, p. 25, 26.

Informe del Comité de Experto al Comité de Ministros en la reunión celebrada en Estrasburgo de los días 2 al 5 de mayo de 1961, CM (61) 97, de 12 de junio de 1961.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, Published by the European Patent Office, septiembre 2013, Part G, Chapter I-1, Chapter II-1, Part F, Chapter IV-1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25.

PLG (Patent Liaison Group) Report (Cmnd 2835, 1965).

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, Bruselas 20 de febrero de 2002, COM(2002) 92 final, 2002/0047 (COD), p. 14, 15.

## 1. INTRODUCCIÓN

Como ya se ha indicado en el presente estudio, el derecho de patente es un título acreditativo de una concesión administrativa, que tiene por objeto la exclusiva sobre una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí<sup>1</sup>.

Para que una invención sea susceptible de protección por patente debe cumplir tres requisitos básicos: ser nueva, entrañar una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial<sup>2</sup>.

De acuerdo con el redactado del artículo 52.1 del CPE pudiera parecer que los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial fueran condiciones de patentabilidad, pero no de la invención. Es por ello que hemos considerado relevante, en este estudio, que trata sobre uno de esos requisitos de patentabilidad, analizar, con carácter previo, si dichos requisitos se deben predicar de un concepto jurídico preconcebido, es decir, de la invención.

Ahora bien, el CPE no define qué debe entenderse por invención, simplemente indica, aunque ello solo desde el año 2007, que la invención pertenece a “*todos los ámbitos tecnológicos*”, si bien tampoco define qué deba entenderse por tecnología. Dicha redacción proviene del Acta de Revisión del CPE de 29 de noviembre de 2000, cuya entrada en vigor se produjo el 13 de diciembre de 2007, y ha sido interpretada, por la OEP, en el sentido que recogería un requisito inherente, propio a la invención, de esta forma, esta, para ser considerada como tal, debería revestir carácter técnico, es decir, debería referirse a un campo de la técnica, concernir a un problema técnico y contener elementos técnicos<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> *Vid. supra.* Cap. 1.

<sup>2</sup> Art. 4.1 LP: “Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica”.

El art. 52.1 CPE, bajo el título de “Invenciones patentables” indica que: “Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial”.

<sup>3</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Published by the European Patent Office, septiembre 2013 (última ed.), Part G, Chapter I-1: “the invention must be of ‘technical character’ to the extent that it must relate to a technical field (Rule 42(1)(a)), must be concerned with a technical problem (Rule

Un elemento técnico, según la OEP, es aquel que puede ser leído por el experto en la materia como una instrucción para conseguir un determinado resultado<sup>4</sup>.

Esta modificación no fue sido introducida en la LP de 1986, si bien, la mayoría de la doctrina española consideró que el requisito de carácter técnico es inherente a la invención, como veremos en el presente Capítulo. En la nueva LP de 2015, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017, sí que encontramos dicha referencia en su artículo 4 al establecer que las invenciones patentables lo son “*en todos los campos de la tecnología*”.

Sin embargo, como también estudiaremos, en otras legislaciones, como es el caso de los Estados Unidos no se hace referencia a este requisito y, por su parte, en el Reino Unido algunas resoluciones judiciales no lo han entendido como un requisito que deba tomarse en consideración para analizar la validez de la patente.

Así las cosas, el propósito de este Capítulo es dilucidar si el término invención tiene un contenido legal propio y, por tanto, sus requisitos de patentabilidad recaen sobre una entidad jurídica, preexistente, o, si por el contrario, son los propios requisitos de patentabilidad, entre otras características, los que definen la invención. Si la invención tuviese entidad legal propia, ello permitiría distinguir, a su vez, entre invenciones patentables e invenciones no patentables<sup>5</sup>.

---

42(1)(c)), and must have technical features in terms of which the matter for which protection is sought can be defined in the claim (Rule 43(1)) (see III, 2.1)”.

<sup>4</sup> Decisión OEP T 68/85: “A technical feature is one that can be read by a skilled person as an instruction as to the technical procedure to be followed to achieve a given result. Such an instruction may be explicit - for example in chemistry where ‘ethanol is the solvent’ or ‘starting material substance having the formula X’ - or functional, i.e. defined in terms of the result, as in expressions such as ‘fat-dissolving solvent’ or ‘compound with a reactive hydrogen atom’. Applied to the present case, the feature ‘weight ratio between 1:1 and 1:4’ in Claim 3 is explicit, and the feature ‘... in a quantity ... effect’ in Claim 1, functional. A functional feature is usually chosen out of the legitimate desire to couch the invention in the most general terms possible in order to secure adequate and reasonable protection. While in chemistry explicit features are often chosen in preference to functional ones, the latter occur far more frequently in other technical fields. Thus a claim relating to a mechanical invention would be unlikely to refer to a nail or a rivet, but to fastening means - a functional feature. Since patent law is indivisible there is no reason why functional features should not occupy their rightful place beside explicit features in chemistry too”.

<sup>5</sup> BERCOVITZ realiza una distinción entre invenciones patentables y no patentables; *vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Imprenta Sáez, Madrid 1969: “El problema relativo a la existencia de invenciones no patentables ha sido muy discutido por la doctrina. El ‘Patentamt’ ha dudado en admitir la existencia de invenciones no patentables; pero la jurisprudencia del Bundesgerichtshof acepta la existencia de tales invenciones. Esta última postura está de acuerdo con lo dispuesto en la ley, según se ha indicado ya anteriormente. Y la doctrina, en general, parte también de la distinción entre invenciones patentables y no patentables.

## 2. LOS ARTÍCULOS 52 DEL CPE Y 4 DE LA LP; LAS “*INVENCIONES PATENTABLES*”

El artículo 52 del CPE, titulado “*Invenciones patentables*”, establece lo siguiente:

“1. Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial.

2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) las creaciones estéticas;
- c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador;
- d) las presentaciones de informaciones.

3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal”.

En líneas generales el artículo 4 de la LP de 1986 tiene un redactado similar al del artículo 52 del CPE anteriormente citado, a excepción de las palabras que se han subrayado en el precepto que, en cambio, sí que se han introducido en la nueva LP de 2015. Se realizará la correspondiente referencia al distinto alcance interpretativo que estas diferencias pueden suponer según el objeto de análisis verse sobre una patente europea, en cuyo caso será de aplicación el CPE, o sobre una patente española, en que resultará de aplicación la LP de 1986, la cual respecto de este precepto seguirá siendo de aplicación durante toda la vida de la patente (véase Disposición transitoria segunda de la LP de 2015).

Y así, si volvemos al contenido del artículo 52 de la LP, podemos desgranarlo en cinco partes. En primer lugar, se hace referencia a que las patentes se concederán para cualquier invención. En segundo lugar, el precepto determina que dicha invención lo será en todos los ámbitos tecnológicos. En tercer lugar, se determina que además la invención, para todos los ámbitos tecnológicos, deberá cumplir con tres condiciones, ser nueva, entrañar

---

Atendiendo al texto del párrafo 1.º de la Ley podemos, en principio, señalar tres clases de invenciones no patentables: a) Invenciones que no sean nuevas, suponiendo que fuera posible la existencia de invenciones que no presenten esta característica de novedad. b) Invenciones no susceptibles de utilización industrial. c) Invenciones que caen bajo alguna de las prohibiciones de patentar contenidas en la ley”, p. 58-59.

una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial. En cuarto lugar, el precepto, en su apartado segundo, hace referencia a una serie de supuestos que no podrán ser considerados como invenciones susceptibles de ser protegidas mediante derecho de patente. Y en quinto lugar, el precepto dispone, en su apartado tercero, que los objetos relacionados en el apartado segundo solamente estarán excluidos de patentabilidad en la medida en que la patente o su solicitud no se refiera más que a uno de esos objetos considerados ‘como tal[es]’. Iremos analizando todos estos elementos que hemos distinguido del artículo 52 del CPE a lo largo de este Capítulo y el siguiente.

Ahora bien, a pesar de que el artículo 52.1 del CPE nos indica cuál es el objeto de protección de una patente, la invención, e identifica los requisitos que debe cumplir este objeto para poder ser susceptible de protección mediante patente, debe tenerse en cuenta que existen además otros presupuestos que en caso de incumplirse pueden conllevar las mismas consecuencias, es decir, que o bien la patente sea declarada nula o bien no pueda prosperar su solicitud.

Nos estamos refiriendo al requisito de suficiencia de la descripción (artículo 83 del CPE), a la circunstancia de que la patente no pueda exceder del contenido de la solicitud tal y como fue presentada (artículo 123.1.2 del CPE) y al supuesto de que por medio de una modificación pueda ampliarse la protección que confiere la patente (artículo 123.3 del CPE), requisitos que deben tenerse presentes pero que no estudiaremos en este trabajo, ya que, pese a que pueden conllevar la nulidad de la patente [artículo 138.1, b), c) y d) del CPE] o su no concesión, no se predicán de la invención, sino del documento de la patente. Ahora bien, como veremos en el presente Capítulo, en el Tercero y en Undécimo, proporcionan, a su vez, información sobre cómo es la invención. De hecho se trata de requisitos no menos importantes que los de patentabilidad, incluso desde la perspectiva del propio sistema de patentes, para obtener una exclusiva que pueda ser válida y eficaz.

En este sentido, por ejemplo, el requisito de la suficiencia de la descripción, viene referido al supuesto en que si la invención no se halla suficientemente descrita en el documento de patente difícilmente se cumpliría la finalidad con base en la cual se sustenta el propio sistema. Y es que no debemos olvidar que la patente se configura como un pacto entre el inventor y el Estado, de tal forma que aquel revela su invención de forma clara y suficiente para que cualquier lector experto en la materia pueda ejecutarla y a cambio recibe una

exclusiva de explotación limitada en el tiempo. Por tanto, si la invención no se halla descrita de forma suficiente para que el experto pueda ejecutarla, el inventor estaría obteniendo una exclusiva sobre un objeto respecto del cual los terceros no podrían beneficiarse, pues no extraerían ningún provecho de la publicidad de aquello que no puede realizarse.

Otro ejemplo lo encontramos en los requisitos relativos a la prohibición de adicionar materia que no estuviese incluida en la solicitud tal y como se presentó o a la prohibición de ampliar la materia una vez la patente ya se halla concedida. Ambos son requisitos que se hallan relacionados con el principio de seguridad jurídica, es decir, con la necesaria protección de los terceros que deben poder conocer lo que la patente protege. Si, por un lado, el contenido de la solicitud de patente pudiese estar sujeto a cambios que implicasen que la patente pasara a proteger materia que no se hallaba incluida en la solicitud tal y como se presentó o, que implicasen una ampliación de la protección respecto de lo que aquella protegía en el momento en que se concedió, la confianza de los terceros depositada en el contenido de la solicitud de la patente o de la patente concedida se vería perturbada, ya que estos no tendrían forma de conocer el ámbito de protección de la patente y así poder tomar decisiones que no fuesen en falso, en cuanto desarrollar alternativas que no vulnerasen la patente o abstenerse de explotar sus realizaciones o impugnar la validez del derecho de exclusiva sobre un contenido de la patente que fuese cierto y conocido<sup>6</sup>.

Lo que haremos, por tanto, a continuación es centrarnos en la identificación y determinación del concepto legal invención.

---

<sup>6</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013, p. 361 y ss.

Téngase en cuenta que la finalidad de la causa de nulidad de los arts. 123.3 y 138.1, d) del CPE es precisamente la de garantizar la seguridad jurídica de los terceros. De hecho así se establece en la Decisión de la OEP G 1/93 (OJ 1993, 541) de la Alta Cámara de Recursos. En la Decisión de la OEP G 2/88 (OJ 1990, 93) se establece que en un procedimiento de oposición se permite el cambio de categoría de las reivindicaciones, por ejemplo, de producto a uso, si no amplían el ámbito de protección de la patente. Por su parte, en la Decisión de la OEP T 20/94 se rechazó el intento del titular de alterar el ámbito de protección de la patente mediante el cambio de las reivindicaciones de proceso por una reivindicación de producto. En el mismo asunto T 20/94 el apelante pretendió superar la referida objeción con base en el art. 123.3 mediante la presentación de una reivindicación del tipo *product-by-process*, pretensión que igualmente fue rechazada por la OEP por contravenir el art. 123.3 del CPE.

De ahí precisamente la importancia del registro y del acceso al público a dicho registro. Por eso la última frase del Protocolo Interpretativo del art. 69 se refiere a la necesidad de garantizar “*un grado razonable de certidumbre a terceros*”. Los terceros deben conocer cuál es ámbito de protección que confiere la patente. Así lo establecen, entre otros el AAPMadrid (Sec. 28ª), 16 abril 2008 (Rollo 539/07), AAPMadrid (Sec. 28ª), 22 enero 2010, (Rollo 87/09) o la SAPMadrid, 3 octubre 2011 (AC 2011/2230).

### 3. AUSENCIA DE DEFINICIÓN DEL TÉRMINO ‘INVENCIÓN’ EN LA LEY

La invención es la acción o el efecto de inventar, que consiste, desde una perspectiva meramente semántica, en “hallar o descubrir algo nuevo o no conocido”<sup>7</sup>.

Desde el punto de vista doctrinal, entre una de las definiciones del término invención, que recoge los rasgos que tradicionalmente se le han asignado, destacamos la siguiente: “creación del intelecto humano consistente en una regla para el obrar técnico, no conocida, que indica determinados medios para la actuación sobre las fuerzas de la Naturaleza y de la que deriva un resultado directamente aplicable en la industria”<sup>8</sup>. En

---

<sup>7</sup> RAE, *Diccionario de la Lengua Española*, vigésima segunda edición.

<sup>8</sup> BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”, AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid 2009, p. 95; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*, ed. Aranzadi, Elcano (Navarra) 2006, p. 401; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Editorial Civitas, Madrid 1978, p. 537; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, BAYLOS MORALES, María (Coord.), *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Ed. Civitas, Pamplona 2009, p. 1105 y ss..

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, p. 71-72, *op. cit.* realiza una recopilación de las distintas definiciones del término ‘invención’ propuestas por la doctrina alemana: KOHLER, Josef, *Deutsches Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Verlag von J. Bensheim, Mannheim 1900: “Eine zum technischen Ausdruck gebrachte Ideenschöpfung mit Erfolg darauf abzielt, durch Benutzung von Naturkräften menschliche Postulate zu erfüllen” (creación ideal del espíritu humano, expresada industrialmente, que gana un nuevo aspecto a la naturaleza y de este modo persigue con éxito la satisfacción de exigencias humanas por medio de la utilización de fuerzas naturales), p. 83; BAUKE, Leopold, “Noch einmal der rezeptive Charakter der Entdeckung”, GRUR 1900: “Angabe eines neuen Mittels, das die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse auf technischem Gebiete in vollkommener Weise erzielt” (indicación de un nuevo medio que consigue la satisfacción de necesidades humanas en el campo industrial de manera perfecta), p. 169; BAUKE, Leopold, “Ist die Erfindung produktiver, die Entdeckung rezeptiver Natur?”, GRUR 1899, p. 157-159; KISH, Wilhelm, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, J. Bensheimer, Mannheim, Berlin, Leipzig, 1923: “Die Geistesschöpfung, durch die eine technische Aufgabe gelöst wird, indem eine Regel menschlichen Handelns gewonnen stimmten technischen Erfolg durch ein bestimmtes technisches Mittel unter Erzielung eines nicht unwesentlichen Fortschritts zu ermöglichen” (creación intelectual por la que se soluciona un problema industrial, de forma que se obtiene una regla del obrar humano para posibilitar un determinado resultado industrial, por un medio industrial también determinado, consiguiéndose así un progreso no insignificante, y todo ello con el fin de satisfacer una necesidad humana), p. 21; BENKARD, Georg, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentanwaltsgesetz*, bearbeitet von Bock, Loscher, Ballhaus, 4. Neugestaltete Auflage, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1963: “Eine Erfindung ist eine Anweisung zur Benutzung von Kräften oder Stoffen der Natur mit dem beliebig, wiederholbaren Erfolg eines unmittelbar verwertbaren Ergebnisses, das nicht zum bisherigen Stande der Technik gehört und im Rahmen des durchschnittlichen Fachkönnens nicht zu erwarten war” (una invención es una indicación para la utilización de fuerzas o sustancias de la naturaleza con el efecto repetible a voluntad, de un resultado directamente aprovechable, que no pertenecía hasta entonces al estado de la técnica industrial y no era de esperar dentro del marco de los conocimientos normales en la especialidad), p. 77; BERNHARDT, Wolfgang, *Lehrbuch des deutschen Patentrechts*, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1957: “Geistesschöpfung die angibt, wie infolge neuer Erkenntnis durch Ausnutzung der Natur ein bisher unterbekannter Erfolg herbeigeführt werden kann, der in eigenartiger und fortschrittlicher Weise menschliche Bedürfnisse befriedigt” (creación intelectual que señala, cómo a consecuencia de un nuevo conocimiento puede producirse, por medio del

esta definición se pueden identificar como rasgos característicos del término que se trata de una regla técnica del<sup>9</sup> y para<sup>10</sup> el obrar humano.

Ahora bien, la definición del término invención ni deriva de los requisitos que haya determinado el diccionario, ni de los que tradicionalmente haya identificado la doctrina como eventualmente consustanciales al término, sin perjuicio de que ambos puedan ser útiles, siempre y cuando aquellos atributos también se deriven del texto legal correspondiente. Y es que lo relevante es lo que haya previsto el legislador.

---

aprovechamiento de la naturaleza, un efecto hasta el momento desconocido, que satisface necesidades humanas de una manera peculiar y progresiva), p. 315; LINDENMAIER, Fritz, *Das Patentgesetz*, vierte völlig neu bearbeitete Auflage des Erläuterungswerkes von Dr. Heinrich Krausse, Dr. Franz Katluhn und Dr. Fritz Lindenmaier, Carl Heymann Verlag KG, Köln-Berlin, 1958: “Eine dem bisherigen Wissenstand nicht zugehörige und dem Durchschnittsfachkönnen nicht zugängliche Anweisung, Kräfte oder Stoffe der unbelebten oder der belebten Natur oder aus diesen Stoffen gewonnenen Stoffe oder eine Kombination dieser Kräfte und Stoffe in einer Weise zu benutzen, die in beliebig wiederholbarer Ausführbarkeit ein unmittelbar in der unbelebten oder belebten Natur in Erscheinung tretendes und als solches verwertbares Ergebnis erzielt, ohne dass, bei dieser Verwertung eine geistige Tätigkeit mehr als unterstützend mitwirkt” (una indicación no perteneciente hasta el momento al estado del saber y tampoco accesible a los conocimientos del especialista medio, para utilizar fuerzas o sustancias de la naturaleza animada o inanimada o sustancias obtenidas de esas sustancias o una combinación de estas fuerzas y sustancias, en una forma tal que se consiga, con una ejecutabilidad repetible a voluntad, un resultado que aparezca directamente en la naturaleza animada o inanimada y que sea en sí mismo aprovechable, sin que en el aprovechamiento coopere una actividad intelectual, a no ser de una manera secundaria), p. 48; HUDMANN, Heinrich, *Gewerblicher Rechtsschutz*, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1962: “Die Erfindung ist eine auf individueller Leistung beruhende Anwendung einer technischen Idee mit fortschrittlicher Wirkung” (la invención es una aplicación con efectos progresivos de una idea industrial, resultante de una aportación individual), p. 74.

<sup>9</sup> BOTANA AGRA, “Segunda parte; creaciones técnicas”: “La invención supone, pues, alguna intervención del intelecto humano sobre las fuerzas y elementos naturales, mediante la cual se obtiene algún resultado o efecto que la Naturaleza por sí misma nunca produciría o, de producirlo, lo haría en condiciones forma, tiempo y espacio no idénticas a las que derivan de dicha intervención humana. De ahí que la invención resida propiamente en la forma y/o en el resultado de la intervención del ser humano sobre la Naturaleza. En este orden de cosas, ha de considerarse como una nota inherente al concepto de invención la de que esta consista o comporte una aportación puramente humana a lo que ya es conocido o existe en la Naturaleza. Por consiguiente, se estará ante una invención cuando concurra un *aliquid* humano añadido a la Naturaleza, con independencia del nivel o grado de relevancia que pueda tener en la obtención de un resultado o efecto técnico”, p. 94, *op. cit.*

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*: “La invención es, en este sentido, el descubrimiento de un hecho no conocido con anterioridad, consistente en que por la concreta utilización industrial de una sustancia o de una ley de la naturaleza se produce un resultado repetible a voluntad. [...] la invención es aquel caso especial de descubrimiento en que la novedad sorprendente se presenta como una regla del obrar humano que ofrece progreso”, p. 83-84, *op. cit.*

<sup>10</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*: “Ha de ser una invención, es decir, una regla para el obrar humano, en la que se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado. No son por tanto patentables los simples descubrimientos en que no se da una regla para el obrar humano, sino en que se constatan elementos o fenómenos que están en la naturaleza o características o fenómenos de los mismos”, p. 401, *op. cit.*

En este sentido, ningún texto legal se ocupa de definir el término invención<sup>11</sup>. Tanto la LP como el CPE en sus artículos 4 y 52 respectivamente, establecen que son patentables las invenciones que sean nuevas, que impliquen una actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. A continuación disponen qué objetos o desarrollos no se considerarán invenciones y, por tanto, no podrán ser objeto de derechos de patente, pero en ningún momento definen qué es una invención.

Y es que la intención del legislador fue la de no limitarse a un concepto de invención inamovible, que si bien pudiera cubrir el objeto de la tecnología en el momento de promulgarse la ley (el CPE o la LP) podría no tener relación con las investigaciones y desarrollos que se pudiesen realizar en el futuro<sup>12</sup>. Es por ello que el legislador no pretende decirnos lo que es una invención, sino que lo que hace es indicar lo que no es, mediante un elenco de exclusiones que, como veremos, fueron incluidas por razones políticas derivadas de la voluntad de los Estados miembros de llegar a un consenso<sup>13</sup>.

Sin perjuicio de ello, en el caso del CPE, a diferencia de la LP de 1986, y como

---

<sup>11</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, BAYLOS MORALES, María (Coord.), *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*: “Por lo general, las legislaciones modernas no proporcionan un concepto propio de lo que es una invención. Definir la invención no es tarea del legislador, que normalmente ha de partir de su noción vulgar, limitándose a lo que constituye su verdadero cometido, que es establecer las condiciones que esa invención en sentido vulgar habrá de cumplir para que pueda acceder a la protección jurídica; es decir, para que sea patentable. La patentabilidad deriva de la conformidad de la invención con los requisitos que condicionan su protección según la ley. La invención que reúne todos los requisitos formales y materiales establecidos por la ley se dice que es una invención patentable, es decir, protegible; apta para que recaiga sobre ella el título denominado ‘patente’”, p. 1105, *op. cit.*

<sup>12</sup> PLG (Patent Liaison Group) Report (Cmnd 2835, 1965): “The field covered by science and technology is even now extremely wide and, with the progress of time, the boundary of patentable subject-matter will inevitably increase. It is considered wiser therefore not to seek to put a limit on what should be regarded as an ‘invention’. The group recommends therefore that the new Act should not define ‘invention’ with any greater particularity than is necessary to conform to the Convention. Although it would be considered useful if somewhere in the Act it were stipulated that claims may relate to a substance, product, apparatus or process, the group does not believe these terms should be employed as part of any definition. The group recognises that the deletion of the existing definition and its replacement by wording to the effect that patents may be granted for inventions which can be made or used in any kind of industry, including agriculture, will give rise to some uncertainty until the courts have established some case law. But it is convinced that it is better to follow this course, which has the merit of being flexible instead of restrictive”.

*Cfr.* Ley de Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991 de los Estados Unidos Mexicanos: “Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.

<sup>13</sup> Esta interpretación viene refrendada por la Propuesta básica para la revisión del CPE (MR/2/00 E, 003676123): “Thus, it will remain incumbent on Office practice and case law to determine whether subject-matter claimed as an invention has a technical character and to further develop the concept of invention in an appropriate manner, in light of technical developments and the state of knowledge at the time”.

consecuencia del Acta de Revisión del CPE de 29 de noviembre del 2000, cuya entrada en vigor se produjo el 13 de diciembre del 2007, se modificó el artículo 52 para añadir, antes de identificar los requisitos positivos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial) y de enumerar los supuestos que se hallan excluidos del derecho de patentes, que las patentes europeas se concederán para cualquier invención “*en todos los ámbitos tecnológicos*”, lo que nos encamina al siguiente Apartado. Esta precisión también ha sido introducida en el artículo 4 de la nueva LP de 2015.

#### **4. EL ‘CARÁCTER TÉCNICO’ DE LA ‘INVENCIÓN’ TAMPOCO VIENE DEFINIDO EN LA LEY**

Gran parte de la doctrina y los tribunales de otros Estados así como la OEP han considerado que para que se conceda una patente no basta con que su objeto sea nuevo, implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial, sino que además dicho objeto, es decir la invención, debe revestir carácter técnico<sup>14</sup>.

Si bien la ley no define qué deba entenderse por carácter técnico, la OEP entiende que solo podrá considerarse como invención aquel objeto que pueda ser ejecutado por un experto en la materia y que tenga carácter técnico, es decir, debe referirse a un campo de la técnica, debe concernir a un problema técnico y debe estar definido por elementos técnicos<sup>15</sup>. En la Decisión de la Gran Cámara de Recursos de la OEP G 2/07 se define el carácter técnico de la invención, de acuerdo con la resolución alemana BGH, *Rote Taube*, de 23 de marzo de 1969<sup>16</sup>, en los siguientes términos:

“The term technical teaching was characterised as ‘*a teaching to methodically utilize controllable natural forces to achieve a causal, perceivable result*’”.

La misma decisión recuerda que, sin embargo, el legislador tampoco procedió a definir el término ‘tecnología’, precisamente para evitar que una definición pudiese encorsetar los

---

<sup>14</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. I-1.

<sup>15</sup> *Vid. supra.* ref. 3.

MUIR, Ian, BRANDI-DOHRN, Matthias, GRUBER, Stephan, *European patent law; Law and procedure under the EPC and PCT*, Oxford University Press, Nueva York 1999, p. 117-118.

<sup>16</sup> *Vid. infra.* ref. 33.

desarrollos posteriores de la tecnología<sup>17</sup>. Sin embargo, de la Propuesta básica para la revisión del CPE, según explicaremos con posterioridad en este Apartado no se deriva que este sea el motivo por el cual el legislador no definió lo que debía entenderse por ‘tecnología’<sup>18</sup>. Además, y lamentablemente, esta definición de la Gran Cámara de Recursos de la OEP, en la que podemos estar de acuerdo, aunque consideramos, como explicaremos, que legalmente no proviene del término invención sino del requisito de actividad inventiva, no ha sido aplicada por la doctrina emanada de las cámaras de recursos de la OEP que han optado por dotar el concepto de carácter técnico con una serie de contenidos alegales.

En cualquier caso, de acuerdo con la línea doctrinal propuesta por la OEP, el término invención que se emplea tanto en la LP, en su artículo 5, como en el CPE, en su artículo 52, debe ser entendido como un requerimiento de efecto técnico que debe cumplir toda realización para ser susceptible de ser patentada. Según la OEP este efecto técnico puede estar definido en términos explícitos, por ejemplo, en el ámbito de la química, ‘donde el etanol es el disolvente’, o funcionales, por ejemplo, ‘un disolvente grueso’ o ‘un disolvente para que la reacción entre A y B se produzca’<sup>19</sup>.

La OEP va más allá y nos dice que este requisito de carácter técnico se concreta en que la invención deba conseguir un efecto técnico o también, alternativamente, en que se requieran consideraciones técnicas para cumplir con la invención, para llevarla a cabo<sup>20</sup>. En este sentido, la invención que tiene carácter técnico se refiere, en términos generales, a una instrucción dirigida a la persona experta en la materia sobre cómo solucionar un problema técnico particular mediante el empleo de medios técnicos<sup>21</sup>.

Las decisiones de la OEP entienden que el efecto técnico de la invención de alguna manera

---

<sup>17</sup> Decisión OEP G 2/07: “The term ‘technology’ (in German ‘Technik’), which is now enshrined in Article 52(1) EPC but which at all material times underlay the understanding of the term ‘invention’, was deliberately not defined by the legislator in order not to preclude that adequate protection would be available for the results of developments in the future in fields of research which the legislator could not foresee (see also ‘Red Dove’, loc. cit. point 1 of the Reasons)”.

<sup>18</sup> *Cfr. Vid. infra.* ref. 40, 41.

<sup>19</sup> *Vid. supra.* ref. 4.

<sup>20</sup> Decisiones OEP T 931/95, T 119/88. Téngase en cuenta que la utilización de medios técnicos para obtener un resultado no técnico no confiere un efecto técnico a la invención y, por tanto, esta no podrá ser objeto de derecho de patente (Decisiones OEP T 931/95, T 51/84).

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 1.

<sup>21</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 2; Decisión OEP OJ SE 4/2007.

debe referirse a una entidad física o a una actividad física y, por tanto, debe estar directamente relacionado con medios físicos, es decir, con elementos tangibles<sup>22</sup>. Por tanto, cualquier invención que comprenda objetos tangibles o que, como consecuencia de su implementación, dé lugar a un resultado físico o tangible deberá considerarse que cumple con el presupuesto de efecto técnico. Ello se concreta en que para llevar a cabo la realización de la invención se utilicen medios físicos o bien la actividad derivada de implementarla resulte en una entidad física<sup>23</sup>. Así entendido, el simple hecho de emplear un papel y un lápiz ya debiera resultar en una actividad técnica susceptible de constituir una invención protegible mediante derechos de patente, siempre que cumpla con los ulteriores requisitos de patentabilidad, como el de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial<sup>24</sup>.

Esta vinculación de aquello que debe considerarse técnico con lo físico, con la materia, deriva del modelo que ha venido siendo utilizando tradicionalmente en el sistema de patentes para identificar una invención<sup>25</sup>. Este modelo concibe la invención como un proceso mediado por el inventor de transformación de lo general, de lo abstracto a lo concreto, a lo específico. Con ello se quiere evitar que sean objeto de patente las creaciones abstractas, meramente intelectuales, mentales y sin definición, lo que conlleva la exigencia de que el juicio de patentabilidad recaiga sobre elementos concretos, físicos y tangibles. En líneas generales y de acuerdo con este modelo una invención es técnica y, por tanto, patentable, si proporciona o conlleva un resultado concreto, causal o no abstracto, o un cambio en las cosas. Es decir, si la invención proporciona un cambio físico y tangible se puede considerar que tiene carácter técnico y que, en consecuencia, queda fuera del alcance de las prohibiciones del artículo 52.2 del CPE<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Decisiones OEP T 471/05, T 619/02, T 914/02, T 258/03, OJ 2004, 575, T 914/02, T 388/04, OJ 2007, 16, T 453/91, T 930/05.

<sup>23</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “The board observed that it could not be denied that the method defined in claim 1 of the main request could be carried out using some physical means (e.g. a block of optical material to be gradually shaped into an optical system so as to satisfy the algebraic condition specified in the claim), or using some technical means (e.g. a computer to determine the optical specifications of the optical system design), or in the form of a physical activity that resulted in a physical entity (e.g. when the claimed step of ‘making a design of the optical system’ was implemented by the manufacture of the design as actually claimed in claim 5), and that such implementations of the claimed method constituted physical, technical activities not excluded from patent protection (see, for instance, decisions T 914/02 and T 258/03, OJ 2004, 575)”, p. 6.

<sup>24</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 7.

<sup>25</sup> *NRDC's Application* [1961], RPC 134, 142.

*Route Taube* (1970), 1 IIC 136, 137-8.

<sup>26</sup> Decisión OEP T 208/84.

Ahora bien, como veremos de forma más detallada en el Capítulo Tercero al analizar la patentabilidad de los programas de ordenador, la concepción física de la tecnología ha sido interpretada en términos del efecto producido por el elemento en cuestión. A modo de ejemplo, una entidad física incluye un objeto, por tanto, una imagen, incluso si este objeto es representado por medio de signos eléctricos, es decir, en la medida en que una imagen en la televisión se detecta por medio de una entidad física, como es la propia televisión, es y debe entenderse como una realidad física y, por tanto, no puede considerarse como una entidad abstracta<sup>27</sup>, según la propia OEP. A modo de ejemplo, se ha considerado técnico por dicho organismo un programa de ordenador que controle tubos de rayos-X para garantizar una exposición óptima a los rayos y a la vez minimizar el riesgo de sobrecarga de los tubos<sup>28</sup>.

La OEP recuerda que no hay que confundir el requisito de efecto técnico con el de utilidad. Así, si bien cualquier realización técnica será útil, no cualquier realización útil podrá ser considerada como técnica<sup>29</sup>. Imaginemos, por ejemplo, el supuesto de una teoría científica o de una ley de la naturaleza o de un método comercial; si bien podemos estar ante teorías muy útiles, no por esta circunstancia deberán considerarse indefectiblemente que cumplan con el requisito de efecto técnico. Y tampoco podrá ser considerada como técnica aquella realización que incluya realizaciones concretas que sean técnicas y otras que no lo sean. Por tanto, la invención para ser susceptible de cumplir con el requisito de carácter técnico lo deberá ser en toda su extensión, es decir, en todos los supuestos prácticos imaginables y por imaginar a los que se refiera o pueda referirse<sup>30</sup>.

Es importante destacar que si bien la invención puede tener elementos técnicos y elementos no técnicos, que incluso estos últimos predominen en la invención sobre los elementos técnicos, el análisis del cumplimiento de los otros requisitos de patentabilidad, como el de la novedad o el de la actividad inventiva de la invención, solo podrá versar sobre los elementos técnicos de la invención, que deberán hallarse presentes en la reivindicación<sup>31</sup>. Por tanto, solo podrán ser tomados en consideración para el análisis de

---

<sup>27</sup> Decisión OEP T 163/85.

<sup>28</sup> Decisión OEP T 26/86.

<sup>29</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 7. Decisiones OEP T 619/02 y T 388/04.

<sup>30</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 7. Decisión OEP T 914/02.

<sup>31</sup> Decisiones OEP T 769/92, T 1173/97, T 258/03.

los requisitos de validez de patentabilidad, novedad o actividad inventiva, aquellos elementos que contribuyan a proporcionar carácter técnico a la invención<sup>32</sup>. Si no puede considerarse como invención de acuerdo con el artículo 52.1 del CPE aquella que esté conformada por elementos no técnicos, es lógico pensar que la novedad o la actividad inventiva se analicen respecto de aquellos elementos que supongan que la invención pueda ser protegible mediante derechos de patente, incluso en el supuesto de que los elementos no técnicos sean nuevos e inventivos.

Por lo tanto, para la OEP el carácter técnico es un requisito implícito y fundamental que debe reunir toda invención para ser considerada como tal en el sentido del art. 52.1 del CPE.

Esta postura es coherente con la adoptada originariamente por las dos jurisdicciones europeas con mayor tradición en el sistema de patentes, la alemana y la británica. Así, los tribunales alemanes entendían que el término técnico venía referido al uso de las fuerzas controlables de la naturaleza para causar un resultado, excluyendo las actividades intelectuales, y, por su parte, los británicos consideraban que una invención es técnica cuando produce un efecto técnico en el mundo físico<sup>33</sup>.

En contraposición, en los Estados Unidos a partir del caso *Diamond v Chakrabarty* la invención se identifica con el axioma “*anything under the sun that is made by man*”, excluyendo los descubrimientos, las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas, pero no se identifica el término invención con ningún requerimiento de efecto técnico<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Decisión OEP T 1543/06: “2.3. In the approach adopted by T 641/00, head-note I, an ‘*invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole is to be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of all those features which contribute to said technical character whereas features making no such contribution cannot support the presence of inventive step*’. This principle is recognized also by the present Board”.

<sup>33</sup> MUIR, Ian, BRANDI-DOHRN, Matthias, GRUBER, Stephan, *European patent law; Law and procedure under the EPC and PCT*, p. 117, *op. cit.*

BGH, *Rote Taube*, Sentencia 27 marzo 1969 [X ZB 15/67]: “eine ... Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges”.

<sup>34</sup> *Diamond v Chakrabarty*, 447 US Supreme Court, 303 (1980): “The Committee Reports accompanying the 1952 Act inform us that Congress intended statutory subject matter to ‘*include anything under the sun that is made by man*’ S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H. R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952).

This is not to suggest that 101 has no limits or that it embraces every discovery. The laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas have been held not patentable. See *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972); *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333

De acuerdo con las resoluciones judiciales más recientes, los tribunales alemanes persisten en identificar la invención como una solución a un problema técnico, si bien admiten que la ley no se ocupa de definir qué deba entenderse por dicho término<sup>35</sup>. Por su parte, dos sentencias dictadas en los años 2005 y 2006 por el Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido y Gales han entendido que, en la medida en que la ley no se ocupa de definir el término invención, resulta improcedente e innecesario delimitar su concepto, así como identificarlo con un eventual requisito de carácter técnico<sup>36</sup>. De acuerdo con la opinión en estas dos resoluciones judiciales, el término técnico es vago, laxo e impreciso y en la medida en que ningún texto legal se ha ocupado de delimitarlo nos estaríamos adentrando en un terreno pantanoso cuando en algunas invenciones los elementos técnicos son difíciles de identificar. En este sentido, se indica que pretender definir lo que deba entenderse por técnico proporciona resultados insatisfactorios como los proporcionaría también la definición que pudiera darse al término ‘arte’<sup>37</sup>.

---

U.S. 127, 130 (1948); *O'Reilly v. Morse*, 15 How. 62, 112-121 (1854); *Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156, 175 (1853). Thus, a new mineral discovered in the earth or a new plant found in the wild is not patentable subject matter. Likewise, Einstein could not patent his celebrated law that  $E=mc^2$ ; nor could Newton have patented the law of gravity. Such discoveries are ‘manifestations of . . . nature, free to all men and reserved exclusively to none’.”

<sup>35</sup> BGH, *Search for Faulty Character Strings*, Sentencia de 17 de octubre de 2001, IIC Vol. 33, 6/2002, p. 753-763.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part G, Chapter II-1.

<sup>36</sup> *Vid. infra*. ref. 37.

<sup>37</sup> *In the matter of Patent Applications GB 02268843 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*, [2005] EWHC 1589 (Pat): “The same goes for the cognate word ‘technical’. A number of surveys in the context of patenting have shown that, not only is there no agreement about the meaning of the word, but that most informed respondents agree that ‘trying to define the words ‘technical’ or ‘technology’ is a dead-end’. That ‘technical’ is vague has implicitly been recognised in our courts too. For example, in *Gale’s Application* [1991] RPC 305, 328 Nicholls LJ said that Mr Gale’s algorithm did not solve a ‘technical’ problem lying within the computer. He continued:

I confess to having difficulty in identifying clearly the boundary line between what is and what is not a technical problem for this purpose. That, at least to some extent, may well be no more than a reflection of my lack of expertise in this field. But for my part I think Nicholls LJ was too modest. I believe his difficulty arose, not through lack of expertise, but because of the inherent vagueness of the concept itself. In *Fujitsu Limited’s Application* [1997] EWCA Civ 1174, [1997] RPC 608 Aldous LJ said: I, like Nicholls LJ, have difficulty in identifying clearly the boundary line between what is and what is not a technical contribution. Likewise the German Federal Court of Justice in XZB 15/98, ‘Sprachanalyseeinrichtung’, 11 May 2000[...]

I mention this near the outset of this judgment because it is important. If you look at the case law on the subject, both here and in Munich, you will find many references to ‘technical contribution’, ‘technical result’, and so on, being touchstones by which these cases are decided. The use of the word ‘technical’ as a short-hand expression in order to identify patentable subject-matter is often convenient. But it should be remembered that it was not used by the framers of the Patents Act 1977 or the European Patent Convention when they wanted to tell us what is or is not an ‘invention’. In any case the word ‘technical’ is not a solution. It is merely a restatement of the problem in different and more imprecise language. I am not claiming that it is wrong to decide cases with reference to the word ‘technical’. It happens all the time. What I am saying is that it is not a panacea. It is a useful servant but a dangerous master”;

Por su parte, nuestros tribunales han reconocido la existencia de dicho requisito propio de la invención e identificando sus elementos técnicos con elementos físicos<sup>38</sup>. El Tribunal Supremo en una sentencia de 18 de junio de 2009 indicó, para un modelo de utilidad, que la única diferencia respecto de la invención y lo que ya era conocido con anterioridad venía dada por una característica que no era técnica, en aquel caso el color, distinto al blanco, de unos protectores higiénicos, unas compresas<sup>39</sup>.

Frente a esta discusión el legislador parece haberse decantado por la interpretación de la OEP, según se deriva de la Propuesta Básica para la Revisión del CPE<sup>40</sup>, en la que se pretende clarificar la interpretación que debe dársele a la expresión “*en todos los ámbitos tecnología*” que se introdujo en el artículo 52 del CPE por el Acta de Revisión del CPE de 29 de noviembre del 2000, cuya entrada en vigor se produjo el 13 de diciembre del 2007. En dicha Propuesta Básica se explica que la modificación responde a la necesidad de evitar diferencias entre el ADPIC y el CPE en relación con esta cuestión y de dejar claro que deben poder obtenerse derechos de patente en relación con todos los campos de la tecnología, sin ningún tipo de exclusión<sup>41</sup>. Asimismo, la Propuesta explica que de esta forma también se deja claro que la protección conferida por una patente está reservada solo a las creaciones en el campo de la técnica y en la línea de la interpretación llevada a cabo por la OEP. Por tanto, para que una invención sea patentable debe tener carácter técnico o, siendo más precisos, debe suponer una enseñanza técnica, lo que se concreta en una instrucción dirigida a la persona experta sobre cómo debe solucionarse un problema técnico particular utilizando medios técnicos concretos<sup>42</sup>.

---

*Aerotel Ltd and Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd*, [2006] EWCA Civ 1371, [2007] RPC 7, [2006] Info TLR 215, [2007] Bus LR 634, [2007] 1 All ER 225.

<sup>38</sup> SSAP Madrid (Sec. 28ª), 20 julio 2006 (JUR 86018), 22 junio 2012 (JUR 2012/2999).

<sup>39</sup> STS (Sala 3ª), 18 junio 2009 (RJ 2009/4659).

<sup>40</sup> Propuesta básica para la revisión del CPE (MR/2/00 E, 003676123).

<sup>41</sup> *Vid. supra*. Propuesta básica para la revisión del CPE: “Article 52(1) EPC has been brought into line with Article 27(1), first sentence, of the TRIPs Agreement with a view to enshrining ‘technology’ in the basic provision of substantive European patent law, clearly defining the scope of the EPC, and making it plain that patent protection is available to technical inventions of all kinds”.

<sup>42</sup> *Vid. supra*. Propuesta básica para la revisión del CPE: “Nevertheless, the point must be made that patent protection is reserved for creations in the technical field. This is now clearly expressed in the new wording of Article 52(1) EPC. In order to be patentable, the subject-matter claimed must therefore have a ‘technical character’ or to be more precise - involve a ‘technical teaching’, i.e. an instruction addressed to a skilled person as to how to solve a particular technical problem using particular technical means. It is on this understanding of the term ‘invention’ that the patent granting practice of the EPO and the jurisprudence of the Boards of Appeal are based. The same considerations apply to the assessment of computer programs”.

Podría pensarse que con esta explicación el legislador fue más allá de lo que verdaderamente era necesario. En este sentido, cuando el ADPIC se refiere a la expresión “*en todos los campos de la tecnología*” podría no estar refiriéndose a la necesidad de que la invención deba proporcionar una instrucción dirigida a la persona experta sobre cómo solucionar un problema técnico mediante elementos técnicos, sino que simplemente indicaría que la invención deberá situarse en un ámbito tecnológico, sin más. Las invenciones se conceden para cualquier objeto en cualquier ámbito de la tecnología, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad y no incurran en ninguna de las exclusiones del artículo 52.2 del CPE. Sin embargo, parece claro que la intención del legislador fue la de adecuar el CPE a la práctica mantenida por la OEP en lo relativo al requisito inherente a toda invención de revestir carácter técnico para poder ser susceptible de protección mediante derecho de patente.

Esta postura es coincidente con la planteada por el Profesor Reimer el 14 de febrero de 1955, en el marco de los trabajos preparatorios durante la elaboración del CPE<sup>43</sup>. Sin embargo, la propuesta no fue acogida por el Comité de Expertos en su informe preliminar de 2 de mayo de 1962 al considerar que el término técnico era ambiguo, ya que comúnmente se utiliza para calificar muchos tipos de actividades: la técnica para esculpir, la técnica para pintar, la técnica para tocar el piano, la técnica para vender, etc.<sup>44</sup>. Esta discusión se propició a raíz de la propuesta inicial formulada en unos términos similares a la que finalmente ha sido acogida en el Acta de Revisión del CPE de 29 de noviembre del 2000, pues se hizo referencia a la necesidad de que el objeto de la patente debía pertenecer al campo de la tecnología: “*The object of the application for a European patent must belong to the domain of technology, must be new and must have a quantum of invention*”<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Comité de Expertos, Propuesta para la institución de una patente europea con la posible creación de una Corte Europea de Justicia, hecha por M. Reimer, EXP/Brev B (55) 1, 14 de febrero de 1955: “so far as the domain of technology is concerned, the interested countries will easily reach agreement in view of the fact that they have always only protected inventions in the field of technology”.

<sup>44</sup> Informe del Comité de Expertos al Comité de Ministros en la reunión celebrada en Estrasburgo de los días 2 al 5 de mayo de 1961, CM (61) 97, de 12 de junio de 1961: “The expression ‘technical’ is [...] ambiguos. The word technique covers the method of accomplishing all kinds of performance, e.g. those of the artisan, masseur, pianist, etc. The use of the word in the law therefore seems to be of little purpose also with regard to the fact that the word is commonly used in a growing number of applications, cf. the technique of advertising, of selling, etc. These fields lie completely outside of the term invention in the patent sense as it has been developed in court and patent office practice”.

<sup>45</sup> EXP/Brev B (54), 2, 3 (Art. 3, s1).

Si bien, inicialmente, en la primera versión del CPE, se acordó no incluir el término ‘tecnología’ como elemento caracterizador de la invención, lo cierto, es que de los trabajos preparatorios no se deriva que se negase la existencia de esta característica de la invención. Antes bien al contrario, como se deriva de las propuestas redactadas por los expertos nacionales que se recogen en el Estudio Comparativo sobre la Ley Sustantiva en vigor en los Estados Representados en el Comité de Expertos sobre Patentes de 7 de noviembre de 1953, indicando incluso que una invención patentable deberá presentarse como un solución a un problema técnico<sup>46</sup>.

A diferencia de los requisitos de patentabilidad, que analizaremos con posterioridad, como son los de novedad y actividad inventiva, el requisito de efecto técnico, que en opinión de la OEP sería inherente al propio concepto de invención, se evalúa sin el conocimiento del estado de la técnica<sup>47</sup>. Y es que para analizar si una invención cumple con los requisitos de patentabilidad de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial y, por tanto, pueda ser objeto de derechos de patente, antes que nada, en opinión de la OEP, debiera

---

<sup>46</sup> EXP/Brev (53), 18, 7 de noviembre de 1953 que se recoge en el estudio sobre los trabajos preparatorios realizado por PILA, Justine, *The Requirement for an Invention in Patent Law*, Oxford University Press, Oxford 2010: “1. Invention and discovery: As a general rule, a patent can only protect an invention (a creation) and not a discovery, i.e. the simple taking note of a pre-existent [sic] reality. The revelation of a natural law cannot be the object of protection any more than a discovered product or natural phenomenon, but a patentable technical indication may be found on a discovery of a scientific expression of an empirically known causality. One can, for example, assure to an industrial activity a character of precision and constancy and hence give rise to a patentable application.

[...] Problem and solution: One can infer from what has been said the rule that the author of a patentable invention must have been presented with a problem and have indicated a solution to it. It seems however that this rule can be accepted more or less strictly according to the country in question. It is traditional in France to consider as foreign to the French conception and proper to the German (or Swiss) one, the affirmation that the simple fact of stating the problem can constitute a patentable invention, if an expert in the matter is able, by his own method to solve the problem. In fact an affirmation of this kind has no place at all in French jurisprudence and this is evidently closely linked up with that which is expressed in the requirement of a ‘creative effort’.

It is convenient to add that the notion of ‘technical problem’ certainly does not carry a uniform significance everywhere, since the Italian doctrine, for example, makes the absence or existence of a ‘problem’ of this sort, the criterion for distinguishing a patentable invention from a model of utility”, p. 138-139.

<sup>47</sup> Decisiones OEP T 1173/97, T 931/95.

*Vid. supra.* Case Law, p. 4 y 5. *Cfr.* Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, Bruselas 20 de febrero de 2002, COM(2002) 92 final, 2002/0047 (COD): “Se entenderá por ‘invención implementada en ordenador’ toda invención implementada en un ordenador o aparato similar que se realice mediante un programa informático. Como consecuencia de esta definición, no es necesario que la ‘novedad’ de cualquier invención dentro del ámbito de aplicación de la Directiva resida en un rasgo técnico. El empleo de la expresión *prima facie* para calificar a las ‘características nuevas’ significa que no es necesario establecer la novedad real (por ejemplo, mediante una búsqueda) para determinar si una presunta invención entra en el ámbito de esta definición. Tal como figura en el considerando 11 y el artículo 4, la presencia de una ‘contribución técnica’ deberá evaluarse no en relación con la novedad, sino en el marco de la actividad inventiva. La experiencia ha demostrado que este enfoque es más sencillo de aplicar en la práctica”, p. 14- 15.

dilucidarse si nos hallamos ante una invención pues en el artículo 52.1 del CPE los referidos requisitos positivos se predicán del término invención.

Finalmente, a diferencia del artículo 52.1 del CPE, el artículo 4 de la LP de 1986 no hace referencia a que las patentes se concederán para las invenciones en todos los campos de la tecnología, cuestión, en cambio, que sí ha sido introducida en la nueva LP de 2015. Por el contrario, el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes establece en varios artículos que las invenciones tienen carácter técnico. Así, por ejemplo, el artículo 5.2 del Real Decreto dispone que la descripción de la patente deberá, entre otras, contener una explicación de la invención, tal y como se caracteriza en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como su solución. En su artículo 7, relativo a la forma y contenido de las reivindicaciones, encontramos también referencias al carácter técnico de la invención indicándose que el objeto de la invención vendrá determinado por sus características técnicas. Por su parte, el artículo 10 de dicho Real Decreto determina que la descripción incluirá un resumen de la invención, de una extensión máxima de ciento cincuenta palabras, que deberá permitir al lector experto en la materia una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención<sup>48</sup>. Y en la misma línea se pronuncian las reglas 42, 43 y 47 de *Implementing Regulations to the EPC*, de 5 de octubre de 1973, según la decisión adoptada por el Consejo Administrativo de la Organización Europea de Patentes de 7 de diciembre de 2006 según la última modificación realizada mediante la Decisión de 26 de octubre de 2010.

---

<sup>48</sup> AAPM, Sec. 28<sup>a</sup>, 16 de abril de 2008 (Rollo n° 539/2007): “El Derecho de patentes, que garantiza al inventor la explotación exclusiva de su invención durante un determinado tiempo, no ha optado por un sistema en el que los pormenores de la invención puedan permanecer secretos, pese a que ello redundaría en una mayor facilidad para que la explotación de la invención fuera exclusiva para su titular. Por el contrario, la publicidad constituye la norma general del sistema de patentes. Tal publicidad implica, en nuestra Ley de Patentes y el Reglamento que la desarrolla, la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el problema técnico planteado, la solución que la invención da de tal problema, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior y las concretas características técnicas de la invención que se protege, entre otros extremos (art. 21 y siguientes de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y art. 4 y siguientes del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre 1986, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes”, RJ Tercero; AAPM, Sec. 28<sup>a</sup>, 22 enero 2010 (Rollo n° 87/09), RJ Tercero.

## 5. LA DEFINICIÓN DE LA INVENCIÓN EN LA REIVINDICACIÓN; EL RESULTADO NO ES LA INVENCIÓN

En el presente Apartado veremos dónde está identificada, en el documento de patente, la invención, cómo y dónde se define y en relación con qué.

Como hemos visto en el presente trabajo una patente protege tantas invenciones como reivindicaciones tenga<sup>49</sup>. Por tanto, la invención viene determinada en las reivindicaciones de la patente y es por ello que deberemos acudir a su contenido para identificar sus elementos. La consideración de invención no se puede deducir de la lectura conjunta de todas las reivindicaciones, sino que el análisis deberá realizarse para cada una de ellas. La consecuencia de ello es que la reivindicación deberá contener en su redactado necesariamente aquellos elementos que le permiten cumplir con los requisitos de patentabilidad que establece la ley.

A continuación, por tanto, analizaremos cómo debe definirse la invención en las reivindicaciones y en el documento de patente, lo que nos permitirá delimitar cuál será el objeto de análisis de los requisitos de patentabilidad y si dicho objeto cae en alguna de las exclusiones del párrafo segundo del mismo precepto, que estudiaremos en el Capítulo siguiente.

La reivindicación deberá redactarse incorporando los elementos técnicos de la invención (Regla 43.1 del *Implementing Regulations to the EPC* y artículo 7 del Real Decreto 2245/1986). Estos elementos técnicos podrán ser estructurales o funcionales<sup>50</sup>. Sin embargo, como hemos explicado en el apartado anterior la ley no define lo que deba entenderse por técnico.

La reivindicación debiera, por regla general, estar dividida en dos partes: una primera denominada preámbulo que contiene el objeto al que se refiere la invención y que incluye lo que ya se conoce del estado de la técnica, y una segunda denominada parte caracterizante en la que se deben describir los elementos novedosos que la invención

---

<sup>49</sup> *Vid. supra.* Cap. 1.

<sup>50</sup> *Vid. supra.* Apdo. 4.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-1.

adiciona a lo que ya se hallaba en el estado de la técnica, es decir, al preámbulo de la invención (Regla 43.1 del *Implementing Regulations to the EPC* y artículo 7 del Real Decreto 2245/1986). Esta fórmula en las reivindicaciones dependientes se limita a una referencia en el preámbulo de la reivindicación de la cual dependen y a la adición, en la parte caracterizante, de los elementos que se añaden y concretan para esa realización<sup>51</sup>.

Sin embargo, esta fórmula general de redactar las reivindicaciones no es única, pues no es útil en todos los casos. Así, puede ser de gran utilidad si la invención viene referida a un objeto conocido al que se le añaden elementos nuevos. No obstante, hay supuestos en los que el objeto de la invención no se refiere a ninguna realización conocida del estado de la técnica. En estos casos no sería necesario utilizar la fórmula de redactado de la reivindicación en dos partes pues se podría estar distorsionando el objeto de la invención<sup>52</sup>.

De la LP podemos inferir que existen dos tipos de reivindicaciones: las de producto y las de proceso. Estas segundas extenderían su ámbito de protección al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado (artículo 50 de la LP y 64.2 del CPE). Del artículo 54.4.5 del CPE se derivaría que existiría también un tercer grupo de reivindicaciones, las de uso. Sin embargo, la OEP ha considerado que este tercer grupo de reivindicaciones debiera incluirse dentro del grupo de reivindicaciones de proceso, pues de hecho vienen referidas a una actividad con un producto, pero no confieren protección a cualquier uso del producto<sup>53</sup>. En nuestra opinión, sin embargo, una reivindicación de uso no debiera calificarse como una reivindicación de procedimiento, ya que a pesar de que no confiera protección absoluta sobre dicho producto, sino solo sobre un efecto técnico producido por el uso del producto, a diferencia de la reivindicación sobre un proceso de obtención no hay ninguna forma para que un tercero pueda desarrollar una alternativa para explotar dicho producto para el uso reivindicado<sup>54</sup>. El Acuerdo ADPIC se refiere a la existencia de estos dos tipos de reivindicaciones, producto y proceso, en su artículo 27.

Como hemos apuntado, las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes. Las reivindicaciones dependientes lo son de otra independiente o puede incluso crearse

---

<sup>51</sup> *Vid. supra.* Cap. 1, Apdo. 3.

<sup>52</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-2

<sup>53</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-3.

<sup>54</sup> Directrices de Examen de Solicitudes de Patente, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM, Versión 1, octubre 2006, p. 9, 14, 25, 26.  
*Cfr.* Decisión OEP G 2/88.

una interdependencia múltiple respecto de diversas reivindicaciones independientes y dependientes. Las reivindicaciones dependientes vienen referidas a una particularidad adicional de aquella o aquellas de la que dependen y, por tanto, tienen un alcance más limitado. Digamos que las dependientes adicionan, concretan, elementos técnicos, particularizan la invención de la o las reivindicaciones de la cual dependen, pues todos los elementos técnicos de la reivindicación dependiente incluyen además los elementos técnicos de la reivindicación o reivindicaciones de las que dependen. Hay reivindicaciones que pueden ser independientes, pero que se refieran a otras reivindicaciones, lo que no les convertirá en reivindicaciones dependientes; este es el caso, por ejemplo, de una reivindicación de diferente categoría que se refiera a una reivindicación anterior, a saber, un proceso para la obtención del producto descrito en una reivindicación previa.

El artículo 84 del CPE (artículo 26 de la LP) dispone que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección, es decir, la invención, y deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. Por su parte el artículo 83 del CPE (artículo 25.1 de la LP) dispone que la invención debe ser descrita en la solicitud de la patente europea de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda aplicarla. Por tanto, la reivindicación debe definir la invención, o lo que es lo mismo el objeto para el que se pide protección mediante la solicitud de patente, y deberá ser clara y concisa y fundarse en la descripción. Dicho análisis deberá realizarse individualmente para cada reivindicación. Se trata de una cuestión de suma importancia, pues una reivindicación que no sea clara puede conllevar, o bien que no se pueda determinar con precisión su ámbito de protección, lo que irá en contra de la seguridad jurídica de los terceros, o bien que la invención incluya realizaciones que no vengan referidas a la contribución técnica indicada en la descripción de la patente, es decir, al problema técnico indicado en ella, lo que conllevará que la reivindicación no se halla fundada en la descripción (artículo 84 del CPE), o bien que la invención no esté suficientemente descrita para que un experto en la materia la pueda llevar a cabo (artículo 83 del CPE). Y es que el resultado de una patente que contenga reivindicaciones que no describan claramente las invenciones que ahí se protegen es contrario a la seguridad jurídica de los terceros que no sabrán cuando su realización invadirá el ámbito de protección de la patente, lo que es contrario al interés general, pues la sociedad no puede beneficiarse del conocimiento de una invención que no puede llevarse a cabo.

Para analizar la claridad de una reivindicación, esta deberá interpretarse dando a las palabras el sentido ordinario que tengan en el campo de la técnica al que se refiera la invención, a no ser que en casos particulares, la descripción de la patente le proporcione un significado especial mediante una definición explícita de uno de sus elementos, o de otra forma<sup>55</sup>. En cualquier caso, deberá procurarse que el sentido de la invención derive claramente de la reivindicación, sin necesidad de acudir a la descripción, para lo que se refiere al análisis de la claridad, pues cuando se publica la solicitud de la patente solo las reivindicaciones se publican en todas las lenguas oficiales de la OEP (inglés, alemán y francés) y no la descripción, que solo se publica en la lengua oficial del procedimiento en el que se ha tramitado la patente.

Un vez interpretados los términos de la reivindicación se podrá saber si se halla soportada en la descripción (artículo 84 del CPE) y analizar, a su vez, si está suficientemente descrita para que un experto en la materia pueda llevarla a cabo (artículo 83 del CPE).

La reivindicación deberá estar soportada en la descripción (artículo 84 del CPE y 26 de la LP). I ello significa que deberá haber base suficiente en la descripción respecto del objeto de cada reivindicación y el alcance de estas no deberá ser más amplio que el que esté justificado por el alcance de la descripción, los dibujos y su contribución al estado de la técnica<sup>56</sup>. Como regla general una reivindicación no puede considerarse soportada en la descripción de la patente cuando el experto en la materia, de acuerdo con la información proporcionada en la solicitud de la patente tal y como se presentó, no puede realizar la reivindicación en toda su extensión utilizando métodos experimentales rutinarios. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en los casos en que la reivindicación se refiere a muchos productos y no hay ninguna prueba de que cada uno de ellos sirva para solucionar el problema técnico descrito en la patente o haya que llevar a cabo, para comprobarlo, métodos experimentales que vayan más allá de simples métodos rutinarios. Imaginemos una patente relativa a un combustible que tiene una propiedad específica que según la descripción se consigue gracias a la presencia de un aditivo y en cambio la reivindicación no hace ninguna mención a dicho aditivo. En este caso, la reivindicación no se halla

---

<sup>55</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-9.

<sup>56</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-23.  
Decisión OEP T 409/91.

soportada, o lo que es lo mismo, justificada por la descripción, y en toda su amplitud<sup>57</sup>.

Por tanto, el principio recogido en el artículo 84 del CPE, es decir, la necesidad de que la reivindicación se halle soportada en la descripción tiene elementos de conexión con el requisito de suficiencia de la descripción (artículo 83 del CPE). Y es que la reivindicación no solo debe estar fundada en la descripción, sino que además la invención debe estar descrita de manera suficiente en la patente y en toda la extensión reivindicada. El hecho es que ambos requisitos reflejan el principio de que el monopolio conferido por las reivindicaciones debe estar justificado por la contribución de la invención al estado de la técnica, debiéndose identificar dicha contribución en la descripción de la patente<sup>58</sup>.

Este principio debe ponerse en relación con algunos preceptos como el 42 del *Implementing Regulations to the EPC* o el artículo 5 del RD 2245/1986, que gobiernan la descripción de la patente y según los cuales se deberá incluir una explicación de la invención tal y como se caracteriza en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado y su solución. Por tanto, la descripción, según los artículos mencionados, incluirá, como mínimo, una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención que podrá ilustrarse con ejemplos y con dibujos. En este sentido, en la descripción se identificarán una serie de elementos que estarán relacionados con el problema que se quiere solucionar con la invención, es decir, habrá unos elementos técnicos que tendrán una razón de ser en relación con este problema técnico y sin los cuales este problema no se podría solucionar, según el solicitante de la patente. Habrá también otros elementos técnicos de la invención que ya formaban parte del estado de la técnica y que, en sí mismos, no servirían para solucionar el referido problema técnico. En este sentido, se dice que hay elementos de la reivindicación que, puestos en relación con la descripción de la patente, son esenciales, pues son los que, según el solicitante, solucionan el problema técnico de la invención.

Por tanto, el área definida por la reivindicación deberá ser todo lo precisa que permita la invención. No se admiten las reivindicaciones que pretenden definir la invención por el resultado que se persigue, es decir, si lo que pretenden es definir el problema técnico y su solución, las reivindicaciones deben ser de medios y no de resultado. En términos de

---

<sup>57</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-24.

<sup>58</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-25.

protección ello podría ser una forma deseada por el solicitante de la invención, pues de esta forma extendería el ámbito de protección de la patente a cualquier realización que sirviese para solucionar el mencionado problema técnico. Sin embargo, esto no es lo que ha querido el legislador al establecer que las reivindicaciones deberán definir la invención en términos de sus elementos técnicos y no en términos de resultado, de lo contrario, la reivindicación adolecería de problemas de insuficiencia de la descripción, pues la invención no estaría descrita de forma suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pudiera aplicarla en toda su extensión (artículo 83 del CPE) y se estaría otorgando al solicitante una protección sobre lo que no habría inventado, pues no habría inventado cualquier realización que sirviese para solucionar el problema técnico descrito en la patente (artículo 84 del CPE).

Sin embargo, la OEP ha previsto dos excepciones, más que discutibles, a esta regla, por cuanto suponen una vulneración de los presupuestos indicados en el párrafo anterior, cuando la invención solo pueda definirse en términos de su resultado o cuando no pueda ser definida de forma más precisa sin restringir excesivamente el alcance de la reivindicación, y siempre que dicho resultado no requiera una experimentación excesiva por el experto o pueda ser verificada, de forma directa, por medio de test o procedimientos especificados en la descripción<sup>59</sup>. En cualquier caso, de aceptarse esta posibilidad, que además es excepcional, de alguna forma deberá limitarse la reivindicación al modo, previsto por el solicitante en su patente, en que se soluciona el problema técnico. Y es que un resultado o, lo que es lo mismo, una reivindicación que incluya cualquier modo de realización, no es una invención.

En consecuencia, las reivindicaciones deberán ser claras, en el sentido, de que no solo deberán ser exhaustivas desde un punto de vista técnico, sino que también deberán definir de forma clara todos los elementos técnicos esenciales de la invención<sup>60</sup>. Además, el requerimiento de que las reivindicaciones deberán estar soportadas en la descripción significa que los elementos que según la descripción son esenciales para la solución del problema técnica, es decir, para llevar a cabo la invención habrán de estar incluidos en las reivindicaciones, pues de otra forma estas incurrirían en una falta de claridad, de soporte

---

<sup>59</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-13-14.  
Decisión OEP T 68/85.

<sup>60</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-11.  
Decisión OEP 32/82.

con la descripción y en una posible insuficiencia de la descripción<sup>61</sup>.

Podemos decir que estos elementos esenciales que deberán estar incluidos en las reivindicaciones independientes de la patente y, por referencia, en las dependientes, son aquellos elementos técnicos necesarios, según la descripción de la patente, para llevar a cabo la invención, es decir, para conseguir el efecto técnico subyacente a la solución al problema técnico al que se refiere la patente. Como regla general el efecto técnico o el resultado que proporcione cada elemento nos proporcionará la clave para responder la cuestión de si efectivamente dicho elemento contribuye a solucionar el problema técnico.

Si recordamos que, como hemos dicho en líneas precedentes, la invención puede estar definida por elementos estructurales o funcionales, o por ambos, esto significará que la reivindicación no podrá prescindir de aquellos que según la descripción contribuyan a solucionar el problema técnico de la patente. Todo ello es coherente con el artículo 69.1 del CPE (artículo 60.1 de la LP o 68.1 de la nueva LP) según el cual la descripción servirá para interpretar las reivindicaciones.

Por tanto, en las reivindicaciones de la patente encontraremos los elementos de la invención, y la descripción nos permitirá conocer su significado y la solución al problema técnico.

Los elementos fundamentales de la invención deberán estar incluidos explícitamente en la reivindicación, sin perjuicio de que haya elementos implícitos incluidos a través de un término genérico. Por ejemplo, no es necesario explicitar todos elementos de una bicicleta, como los pedales, las ruedas, pues ya quedan incorporados en el propio elemento bicicleta<sup>62</sup>.

## **6. CONCLUSIÓN**

Ni el CPE ni la LP ni ningún tratado internacional definen el término invención. Y es que

---

<sup>61</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-11. Decisión OEP T 1055/92.

<sup>62</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-12.

el legislador no ha querido encorsetar lo que se entendiese por invención dentro de los límites de una definición. De esta forma se quiso prever que la tecnología pudiese evolucionar sin limitaciones, siendo conscientes de que esta puede alcanzar realidades que no pueden ser previstas por una definición que se dé en un determinado momento temporal y que perdura en tanto que la ley no se modifique.

Sin embargo, la intención del legislador no fue la de considerar que cualquier objeto pudiese ser considerado como una invención, sino solo aquellas que tuvieran carácter técnico. Así se deriva de los textos preparatorios durante la tramitación legislativa del CPE y así lo entendió también, casi de forma unánime, la totalidad de la doctrina europea, a pesar de que finalmente este requisito de carácter técnico no se recogiese en el texto final del CPE ni de la LP. El legislador introdujo el requisito de carácter técnico mediante la modificación del artículo 52 del CPE mediante el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000, que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007.

Ahora bien, si bien el requisito de carácter técnico es propio de la invención, la ley, al igual que hace con el término invención, tampoco define lo que deba entenderse por técnico. Generalmente lo que sea o no técnico se percibe sin necesidad de ninguna definición. De la misma forma que somos capaces de percibir cuando nos hallamos ante una obra de arte aunque no exista una definición de lo que deba entenderse como tal. Ahora bien, hay supuestos, como veremos en el siguiente Capítulo, en los que será más difícil identificar dicho carácter técnico.

Si bien tradicionalmente la OEP ha identificado los elementos técnicos de la invención con elementos físicos, tangibles, en la actualidad va más allá, al identificar la invención con los efectos técnicos derivados de la implementación de sus elementos, indicando la necesidad de que la invención, para ser tal, produzca un efecto técnico o requiera de elementos técnicos para llevarla a cabo. Así, define el elemento técnico como una instrucciones dirigida a la persona experta en la materia sobre cómo solucionar un problema técnico particular. Por tanto, relaciona los elementos técnicos con un porqué, con una solución concreta y no con una arbitrariedad. Los elementos técnicos deben contribuir a la solución del problema técnico descrito en la descripción de la patente. De esta forma, el análisis de los requisitos de patentabilidad, como son los de novedad o actividad inventiva, deberán versar sobre dichos elementos técnicos, es decir, aquellos que contribuyan a crear un

efecto técnico. Son estos elementos los que conformarán la contribución técnica de la invención. Por ello, cabe afirmar, siguiendo la propuesta de la OEP, que el derecho de patentes no ampara la arbitrariedad, entendida como las invenciones que no produzcan un efecto técnico, ni las invenciones que no sean técnicas, es decir, que no vengan conformadas por elementos técnicos.

No creemos que la aproximación realizada por la OEP, en cuanto a la identificación de un presupuesto técnico de la invención que le es propio, sea incorrecta, aunque sí que consideramos que no deriva de la ley. La realidad es que la ley no define la invención a través de su carácter técnico, sino que esta viene caracterizada por sus requisitos de patentabilidad de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial (artículos 52.1, 54, 56 y 57 del CPE y 4.1, 6 y 8 de la LP), por las propias exclusiones del concepto de invención (artículos 52.2 del CPE y 4.4 de la LP) y por los requisitos que son propios del documento de la patente, como son la suficiencia de la descripción (artículos 83 del CPE, 25.1 de la LP y 27 de la nueva LP), la claridad y el hecho de que la invención esté fundada en la descripción (artículos 84 del CPE, 26 de la LP y 28 de la nueva LP), la adición de materia (artículo 123.2 del CPE, 41.3 de la LP y 48.5 de la nueva LP) y la prohibición de ampliar su protección (artículo 123.3 del CPE y 48.6 de la nueva LP). Creemos que atreverse a delimitar lo que deba entenderse por carácter técnico supone adentrarse en un terreno pantanoso que, hasta donde hemos podido analizar, y como explicaremos en el último Capítulo de este trabajo, no lleva a ninguna conclusión a la que no pueda llegarse si nos centramos en aquellas cuestiones que sí que vienen reguladas en la ley y que son las que, efectivamente, ha escogido el legislador para caracterizar la invención.

Y es que la relación que establece la OEP entre invención y efecto técnico o, lo que es lo mismo, entre invención y contribución a solucionar un problema técnico, viene referida a un propósito, a un porqué de la invención, significando que la arbitrariedad no está amparada por el derecho de patentes, información que, sin embargo, y como explicaremos a lo largo de este estudio, ya nos viene dada por el propio requisito de actividad inventiva. Es por ello que, tal y como está redactada la ley en la actualidad, no creemos que pueda afirmarse que exista un concepto jurídico de invención sin referencia a sus requisitos de patentabilidad. En nuestra opinión, la ley no permite distinguir entre invenciones patentables y no patentables, a excepción de aquellos objetos que por ser contrarios al orden público y a las buenas costumbres no son protegibles a través del derecho de

patentes (artículos 53 del CPE y 5 de la LP).

Para la identificación de la invención deberá atenderse al contenido de las reivindicaciones de la patente que habrán de definir con claridad y precisión el objeto de la invención para que un experto en la materia pueda aplicarla y deberán estar soportadas en la descripción de la patente, es decir, referidas al problema técnico que se soluciona con la invención a su contribución técnica. Por tanto, para la identificación de los elementos técnicos de la invención y su carácter técnico será necesario atender a la reivindicación y a la descripción de la patente, pues aquella deberá interpretarse en el contexto de esta. Esta es una información, de nuevo, que deriva de la propia ley, en particular del CPE o de la LP, del RD 2245/1986 y del *Implementing Regulations to the EPC*.

En el siguiente Capítulo veremos qué realizaciones ha considerado el legislador que deben quedar excluidas del concepto invención, es decir, no pueden considerarse como tales.

## **CAPÍTULO TERCERO**

### **REALIZACIONES QUE NO TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE INVENCIÓN**



## SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA DE LAS EXCLUSIONES DEL ARTÍCULO 52.2 DEL CPE. 3. EL TÉRMINO ‘COMO TAL’, O EN INGLÉS *AS SUCH*, DEL ÚLTIMO INCISO DEL ARTÍCULO 52.3 DEL CPE, SU NO INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 4.5 DE LA LP DE 1986, Y EL TÉRMINO ‘SOLAMENTE’, PRESENTE EN AMBOS REDACTADOS. 4. LOS DESCUBRIMIENTOS, LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS Y LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS. 5. LAS CREACIONES ESTÉTICAS; LAS OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS Y CIENTÍFICAS. 6. LOS PLANES, PRINCIPIOS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, EN MATERIA DE JUEGOS O EN EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 7. LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR. 7.1. LA CONTROVERSIAS EN RELACIÓN CON LA PATENTABILIDAD DEL *SOFTWARE*. 7.2. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 52.2, C) DEL CPE POR PARTE DE LA OEP. 7.3. LA PATENTABILIDAD DEL *SOFTWARE* EN DISTINTAS JURISDICCIONES. 7.3.1. ESTADOS UNIDOS. 7.3.2. REINO UNIDO. 7.3.3. ALEMANIA. 7.3.4. FRANCIA. 7.3.4. ESPAÑA. 8. LAS PRESENTACIONES DE INFORMACIONES. 9. CONCLUSIÓN.

## BIBLIOGRAFÍA

- BARICH, Joseph M., “*In re Bilski* – Recent developments in method claiming”, *Journal of Law, Technology & Policy*, Vol. 2009, p. 251-280.
- BETTEN, Jürgen, “Comment on *Logic Verification*”, 33 IIC, 2 (2002), p. 237, 238.
- BETTEN, Jürgen, “Comment on *Search for Faulty Character Strings*”, 33 IIC, 6 (2002), p. 760.
- BRAENDLI, “Munich Diplomatic Conference for the setting up of European system for the grant of patents, report on the discussions and decisions of Main Committee I”, 4 IIC, 1973, p. 402.
- CASALONGA, Axel, “Software and business method patents in France. A short summary of the main Court decisions”, Homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez, *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 2009, p. 224-225, 227, 228, 232, 233
- CASTRO VÍTORES, Germán de, “Programas de ordenador, derecho de autor y patente: notas de actualidad acerca de la protección jurídica del *software*”, en *Libro-Homenaje al profesor Manuel Amorós Guardiola*, Vol. 1, Ed. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2006, p. 930, 935, 936, 940, 932, 933, 943.
- CHISUM, Donald, “Patenting Intangible Methods: Revisiting Benson (1972) after *Bilsky* (2010)”, *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.*, 2001, p. 6.
- CHISUM, Donald, “Weeds and Seeds in the Supreme Court’s Business Method Patents Decision: New Directions for Regulating Patent Scope”, *Lewis & Clark L. Rev.*, 2011, p. 13, 15.
- ESTEVE PARDO, Asunción, “Patentes de programas de ordenador *versus software* libre”, ADI, Vol. 27, Marcial Pons, Madrid 2006-2007, p. 104-105, 109-110.
- LANG, Johannes, “Computer-implemented inventions-the German view”, IAM, May-June, 2009, p. 95, 96.
- HAERTEL, Kurt, “The Draft Conventions for a European system for the grant of patents and for the European patent for the Common Market”, 1 IIC, 1970, p. 289.
- HAERTEL, Kurt, “The Munich Diplomatic Conference on Patent Law”, 4 IIC, 1973, p. 271.
- HAERTEL, Kurt, “The new European patent system, its present situation and

significance”, 9 IIC, 1978, p. 505.

KOLLE, Gert, “The patentable invention in the European Patent Convention”, 5 IIC, 1974, p. 140.

LANG, Johannes, “Computer-implemented inventions-the German view”, IAM, May-June, 2009.

MIRANDA NARANJO, Dulce M<sup>a</sup>, “Protecting software and business methods via the EPO”, IAM, *Patents in Europe 2011/2012*, p. 12-14.

PEARCE, David, “Astron Clinica: computer program claims in UK patents”, *Computers and Law*, 2008, Vol. 18, Issue 6, p. 15.

PILA, Justine, “Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A Study of the Travaux Préparatoires”, IIC, Vol. 36, 2005, p. 759, 762, 763, 770.

PILA, Justine, “Dispute over the Meaning of ‘Invention’ in Article 52(2) EPC – The patentability of computer-implemented inventions in Europe”, IIC, Vol. 36, 2005, p. 173-191.

PILA, Justine, “On the European requirement for an invention”, IIC, 41, 2010, p. 917.

## CASOS

*Aerotel Ltd and Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd*, [2006] EWCA Civ 1371, [2007] RPC 7, [2006] Info TLR 215, [2007] Bus LR 634, [2007] 1 All ER 225.

*Alice Corporation PTY. LTD v CLS Banck International et al.*, 573 U. S. (2014).

*AT&T Corp. v Excel Communications, Inc.*, CAFC, 172 F. 3d 1352, 1357 (1999).

BGH, *Diving Computer (Tauchcomputer)*, 24 IIC, 5 (1993), p. 645-649.

BGH, *Logic Verification*, 33 IIC, 2 (2002), p. 231-237.

BGH, 1986 GRUR 531, 533, *Minimization of Flight Costs* [19 IIC 538 (1988)].

BGH, *Search for Faulty Character Strings*, 33 IIC, 6 (2002), p. 757.

BGH, 1977 GRUR 657, 658 *Straken* [9 IIC, 459 (1978)].

BGH, *Test Method*, 9 IIC, 363 (1978).

BGH, *Page Buffer (Seitenpuffer)*, 23 IIC 6 (1992).

BGHZ 22, 27, *Disposition Program* [8 IIC 558 (1977)].

*Bilski v Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010).

*Bilstad v. Wakalopulos*, 386 F.3d 1116, 1125 (2004).

*Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966).

*Chiron Corp. v. Genentech, Inc.*, CAFC 363 F.3d 1247, 1253 (2004).

*Datamize, LLC v Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1348, 1356 (2005).

Decisiones OEP T 208/84, T 115/85, T 51/84, T 26/86, T 110/90, T 164/92, T 204/93, T 931/95, T 935/97, T 1173/97, T 258/03, T 424/03, T 388/04, T 1543/06.

*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

*Diamond v Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

*Gottschalk v Benson*, 409 U.S. Supreme Court, 409 U.S. 63 (1972).

*Graver Tank & Mfg. Co. v Linde Air Products Co.*, 339 US at 608-09 (1950).

*In re Alappat*, CAFC, 1994 33 F.3d 1526, 31 USPQ2d 1545.

*In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw*, CAFC, 2007-1130, Serial n° 08/833, 892 (2008).

*In re Lowry*, CAFC, 1994, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031.

*In re Schrader*, CAFC, 13 de abril, 1994, 22 F. 3d 290, 30 USPQ2d 1455.

*In re Wright*, CAFC, 999 F.2d 1557, 1561 (1993).

*In the matter of application n° 9204959.2 by Fujitsu Limited*, [1997] RPC 608, [1997]

EWCA Civ 1174.

*In the matter of application n° GB 0519497.2 and others in the name of: Astron Clinica Limited and others and The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, [2008] Bus LR 961, [2008] 2 All ER 742, [2008] RPC 14, [2008] EWHC 85 (Pat).

*In the matter of Patent Applications GB 02268843 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*, [2005] EWHC 1589 (Pat).

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 28 de mayo de 1975 (73-12.820).

Jugement Cour de Cassation, Chambre commercial, de 15 de junio de 1981, PIBD 1981, III, p. 175.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 21 de marzo de 2001.

Jugement Cour d'Appel de Rennes, de 7 de octubre de 2003.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 10 de enero de 2003.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 9 de septiembre de 2005.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 18 de febrero de 2004.

Jugement Tribunal de Grande Instance de Paris, de 10 de junio de 2005.

*Laboratory Corporation of America Holdings, Dba Labcorp, petitioner v Metabolite Laboratories, Inc, et al.*, US, n° 04-607, 548 (2006).

*Le Roy v Tatham*, 55 US (14 How.), 156 (1852).

*Lizard Tech, Inc. v Earth Res. Mapping, Inc.*, CAFC 424 F.3d 1336, 1346 (2005).

*Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v. H.N. Norton & Co Ltd*, [1996] RPC 76.

*Merrill v. Yeomans*, 4 Otto 568, 94 U.S. 568, 573–74, 24 L.Ed. 235 (1876).

*O'Reilly v Morse*, 56 U.S. 15 How. 62 (1853).

*Parker v Flook*, 437 U.S. 584 (1978).

*Phillips*, 415 F.3d at 1321; *AK Steel Corp.*, 344 F.3d at 1244.

*PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus. Corp.*, CAFC, 75 F.3d 1558, 1564 (1996).

*Quoting Exxon Research & Eng'g Co. v United States*, CAFC, 265, F. 3d, 1371, 1375 (2001).

*Reh'g en banc denied*, CAFC, 433 F.3d 1373, (2006).

*Rubert-Tip Pencil Co. v Howard*, 87 US (20 Wall.), 498 (1874).

SAPMadrid (Sec. 28ª), 7 noviembre 2011 (Rollo n° 109/2011).

*Search for Faulty Character Strings*, IIC Vol. 33, 6/2002, p. 753-754.

*SmithKline Beecham Corp. v Apotex Corp.*, 8 de abril, CAFC, 403 F.3d 1331 (2005).

*Source Search Techs., LLC v LendingTree, LLC*, CAFC, 588 F. 3d 1063, 1076 (2009).

*State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group*, CAFC, 23 de julio, 149 F.3d 1368 (1998).

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Actas de la Segunda Reunión celebrada del 13 al 16 de enero de 1970 en Luxemburgo (BR/26/70).

Actas de la Quinta Reunión de la Conferencia Inter-Gubernamental para el establecimiento de un Sistema Europeo para la Concesión de Patentes celebrada en Luxemburgo del 26 de enero al 1 de febrero de 1972 (BR/169 e/72 ley/KM/prk).

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013, p. 9, 12, 18, 19.

Comité de Expertos en Patentes del Consejo de Europa, Observaciones y propuestas de un experto alemán sobre la unificación de las condiciones generales de patentabilidad (*German Experts Report*), Consejo de Europa (DOC EXP/Brev56(8), 1956, 8, sección 1[2]).

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del

apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM/2005/0083 final - COD 2002/0047).

Conferencia de Luxemburgo, Actas de la Reunión del Grupo de Trabajo I (8-11), de julio de 1969, Consejo de Europa (DOC BR/7/69, 1969).

Conferencia de Luxemburgo, Actas de la novena Reunión del Grupo de Trabajo I celebrada del 12 al 22 de octubre de 1971, Consejo de Europa (DOC BR/135/71, 1971).

Conferencia de Luxemburgo, Actas de la quinta Reunión de la Conferencia Intergubernamental para la determinación de un Sistema Europeo para la Concesión de Patentes, celebrada el 24 y 25 de enero y del 2 al 4 de febrero de 1972, Consejo de Europa (DOC BR/168/72, 1972).

Conferencia de Múnic, Actas del Proceso del Comité Principal I, Consejo de Europa (DOC M/PR/1, 1973).

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM(2002) 92 final — 2002/0047 (COD)).

Guidelines for Examination in the European Patent Office, Published by the European Patent Office, septiembre 2013, Parte G – Capítulos II-1-2-5.

Informe final titulado “The results of the European Commission consultation exercise on the patentability of computer implemented inventions” (*vid.* [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/comp/softanalyse\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/comp/softanalyse_en.pdf)).

Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, COM(1997) 314 final, de 24 de junio de 1997.

OMPI/INDIP/RT/98/3 Add, 23 y 24 julio 1998, “Mesa redonda sobre propiedad intelectual y pueblos indígenas”, Principales aspectos de la propiedad industrial, Documento preparado por la Oficina Internacional.

Opinión del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, COM(2002) 92 final – 2002/0047(COD), 19 de septiembre de 2002.

Opinión de la Gran Cámara de Recursos de la OEP de 12 de mayo de 2010 G 0003/08 titulada *Programs for Computers*.

Posición Común (CE) nº 20/2005, de 7 de marzo de 2005, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (DOC 144E de 14.6.2005, p. 9-15).

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 24 de septiembre de 2003 con vistas a la adopción de la Directiva 2003/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenadores de fecha 20 de febrero del 2002 [COM(2002) 92 final, 2002/0047 (COD)].

PWP, Actas de la 1ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 17 al 28 de abril de 1961, Consejo de Europa (DOC IV/2767/61-E, 1961, sección 5, 4 y 5, 5).

PWP, Actas del proceso de la 12ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 26 de febrero al 6 de marzo de 1964, Consejo de Europa (DOC 2632/IV/64-E-Final, 1964, sección 10, 22-3).

PWP, Actas de la 15ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 19 al 26 de octubre de 1964, Consejo de Europa (DOC 11821/IV/64-E-Final, 1964, 3).

PWP, Actas de la 7ª reunión del PWP I celebrada en Luxemburgo del 26 al 29 de enero de 1971 (BR/94/71).

PWP, Informe de la 11ª reunión del PWP I celebrada en Luxemburgo del 28 de febrero al 3 de marzo de 1972 (BR/177 e/72 oyd/AH7prk).

PWG, Modificaciones al Borrador del Convenio relativo a una Ley de Patentes Europea (art. 1 a 175), Consejo de Europa (DOC 2335/IV/65-E, 1965, art. 9).

Recomendación de fecha 21 de junio de 2005 para la segunda lectura respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD)).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador [11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)] que modificó la Propuesta de Directiva.

UKIPO Practice Note of 2 November 2006, paragraph 14.

WP, Actas de la 9ª reunión del WP I celebrada los días 12 a 22 de octubre de 1971 en Luxemburgo (BR/135 e/71 prk).



## **1. INTRODUCCIÓN**

En este Capítulo analizaremos aquellos supuestos que el legislador ha excluido del concepto de invención y que, por tanto, no podrán ser objeto de protección mediante derechos de patente.

Veremos cómo deben interpretarse estas exclusiones de acuerdo con la tramitación legislativa del CPE y luego pasaremos a realizar un análisis individual para cada una de ellas.

De entre las exclusiones destacan los programas de ordenador que por la conflictividad histórica que han generado nos hemos extendido algo más en su análisis aunque podrían merecer perfectamente un estudio independiente.

Debemos puntualizar, antes de nada, que el legislador no ha querido que el elenco de realizaciones excluidas del derecho de patentes sea *numerus clausus*. En este sentido, el artículo 52.2 del CPE inicia la enumeración de las exclusiones con los términos ‘en particular’, denotando, por tanto, que aquellas no vienen limitadas a las enumeradas en el precepto. Ello puede interpretarse de dos formas distintas, o bien, que pueden existir otras realizaciones distintas que no merezcan la consideración de invención a pesar de no estar explícita o implícitamente enumeradas, o bien, que no puedan merecer la consideración de invención las que no cumplan con los requisitos de patentabilidad del apartado primero del artículo 52 del CPE. Como hemos indicado en las Conclusiones del Capítulo anterior somos partidarios de esta segunda opción (*vid.* Capítulo Undécimo, Conclusión 1, y las Conclusiones del presente Capítulo).

## **2. LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA DE LAS EXCLUSIONES DEL ARTÍCULO 52.2 DEL CPE**

Hasta este momento hemos analizado el contenido del apartado primero del artículo 52 del CPE y su correlativo artículo 4.1 de la LP. A continuación pasaremos a analizar su apartado segundo.

De acuerdo con el artículo 52.2 del CPE que se ha citado en el Apartado 2 del Capítulo Segundo del presente estudio, no se considerarán invenciones en el sentido del párrafo primero, en particular: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; las creaciones estéticas; los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador; y las presentaciones de informaciones.

En cuanto al artículo 4 de la LP, la enumeración de las exclusiones es similar aunque con alguna salvedad. Así, el artículo 4.4 de la LP, junto con las creaciones estéticas, a diferencia del artículo 52.2 del CPE incluye, como exclusión del derecho de patentes, las obras literarias o artísticas o científicas. Se trata, en cualquier caso, de una diferencia intrascendente pues dichas obras pueden calificarse como creaciones estéticas [artículo 52.2, b) del CPE], actividades intelectuales [artículo 52.2, c) del CPE] o formas de presentar informaciones [artículo 52.2, d) del CPE].

A continuación, veremos que no existe un denominador común a todas las exclusiones del artículo 52.2 del CPE ni, por extensión, tampoco a las previstas en el artículo 4.4 de la LP. Y es que debe recordarse que la LP deriva de la armonización de la legislación española con la prevista en el CPE y en el CPC como consecuencia de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (véase párrafo cuarto del Preámbulo de la LP de 1986). Es por ello que, nos vamos a centrar en la tramitación legislativa del CPE.

En la deliberación que tuvo lugar en el seno del primer grupo de trabajo constituido de 1961 hasta 1964 para la creación de un mercado común para las patentes<sup>1</sup>, cuyo trabajo fue continuado de 1969 a 1973 para la elaboración definitiva del CPE y del CPC en las deliberaciones que tuvieron lugar en las Conferencias de Luxemburgo y Múnich<sup>2</sup>, se

---

<sup>1</sup> Patents Working Party (PWP), Proceso de la 1ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 17 al 28 de abril de 1961, Consejo de Europa (DOC IV/2767/61-E, 1961, sección 5, 4); PWP, Proceso de la 12ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 26 de febrero al 6 de marzo de 1964, Consejo de Europa (DOC 2632/IV/64-E-Final, 1964, sección 10, 22-3); PWP, Proceso de la 15ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 19 al 26 de octubre de 1964, Consejo de Europa (DOC 11821/IV/64-E-Final, 1964, 3); Patents Working Group (PWG), Modificaciones al Borrador del Convenio relativo a una Ley de Patentes Europea (art. 1 a 175), Consejo de Europa (DOC 2335/IV/65-E, 1965, art. 9).

<sup>2</sup> Conferencia de Luxemburgo, Actas de la Reunión del Grupo de Trabajo I (8-11), de julio de 1969, Consejo de Europa (DOC BR/7/69, 1969); Conferencia de Luxemburgo, Actas de la novena Reunión del Grupo de Trabajo I celebrada del 12 al 22 de octubre de 1971, Consejo de Europa (DOC BR/135/71, 1971); Conferencia de Luxemburgo, Actas de la 5ª Reunión de la Conferencia Intergubernamental para la determinación de un Sistema Europeo para la Concesión de Patentes, celebrada el 24 y 25 de enero y del

discutió si la propuesta de Convenio debía tener o no una definición de invención o si, por el contrario, simplemente debía contener una estipulación similar a la contenida en el Convenio de Estrasburgo<sup>3</sup>, que establecía la posibilidad de conceder patentes para invenciones nuevas que fuesen susceptibles de aplicación industrial y que implicasen una actividad inventiva. Se plantearon tres alternativas: la primera consistía en introducir un nuevo requisito de patentabilidad relativo a que la invención debía suponer un progreso técnico<sup>4</sup>; la segunda consistía en eliminar el término invención por productos y procesos; y la tercera consistía en establecer cuáles eran los objetos que no debían ser considerados como invenciones protegibles por derechos de patente, lo que en aquel entonces se concretó en: a) principios científicos y teorías; b) instrucciones mentales, como sistemas contables y reglas de juego; c) la creación de formas estéticas; d) los descubrimientos<sup>5</sup>. Al final se rechazaron las dos primeras propuestas y se acabó reformulando la tercera a un elenco más expansivo de exclusiones<sup>6</sup>.

De los trabajos preparatorios tanto del CPE como del CPC no se percibe una única

---

2 al 4 de febrero de 1972, Consejo de Europa (DOC BR/168/72, 1972); Conferencia de Múnic, Actas del Proceso del Comité Principal I, Consejo de Europa (DOC M/PR/1, 1973).

Para más información *vid.* HAERTEL, Kurt, “The Draft Conventions for a European system for the grant of patents and for the European patent for the Common Market”, 1 IIC, 1970, p. 289; BRAENDLI, “Munich Diplomatic Conference for the setting up of European system for the grant of patents, report on the discussions and decisions of Main Committee I”, 4 IIC, 1973, p. 402; HAERTEL, Kurt, “The Munich Diplomatic Conference on Patent Law”, 4 IIC, 1973, p. 271; KOLLE, Gert, “The patentable invention in the European Patent Convention”, 5 IIC, 1974, p. 140; HAERTEL, Kurt, “The new European patent system, its present situation and significance”, 9 IIC, 1978, p. 505.

<sup>3</sup> También llamado el Convenio de Estrasburgo de Patentes; es un tratado multilateral firmado por los Estados miembros del Consejo de Europa el 27 de noviembre de 1963 en Estrasburgo. Entró en vigor en 1980 y propició una armonización significativa en materia de derecho de patentes entre los Estados europeos.

<sup>4</sup> No debe confundirse el término ‘progreso técnico’ con ‘carácter técnico’ que sí que se consideró que subyacía en la propia naturaleza de la ‘invención’ como requisito propio, según hemos explicado en el Cap. 2, Apdo. 4.

<sup>5</sup> PILA, Justine, “Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A Study of the Travaux Préparatoires”, IIC, Vol. 36, 2005, p. 759.

<sup>6</sup> Téngase en cuenta que esta opción no deja de ser una reformulación de la propuesta realizada por el Prof. Reimer conocida también como *Reimer proposal*, *vid.* Comité de Expertos en Patentes del Consejo de Europa, Observaciones y propuestas de un experto alemán sobre la unificación de las condiciones generales de patentabilidad (*German Experts Report*), Consejo de Europa (DOC EXP/Brev56(8), 1956, 8, sección 1[2]). La propuesta se concretó en, *vid. supra.* ref. 1, la Reunión décimo quinta del PWP:

“Article 9 – Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for inventions which are new, which involve an inventive step and which are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) scientific knowledge and theories as such;

(b) mere discovery of substance occurring in nature;

(c) purely aesthetic creations;

(d) financial or accounting methods, rules for playing games or other systems, insofar as they are of a purely abstract nature;

(e) methods of therapy, including diagnostic methods”.

intención, sino una mera voluntad de llegar a acuerdos en materia de patentes que permitiesen armonizar las legislaciones en el viejo continente. Y esta voluntad única no se alcanzó mediante acuerdos respecto de determinadas interpretaciones jurídicas, sino inspirándose en tratados internacionales preexistentes en los cuales ya se había alcanzado un consenso entre los Estados contratantes. Así, para la redacción del artículo 52 del CPE los Estados miembros se inspiraron en el Convenio de Estrasburgo<sup>7</sup> y en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes<sup>8</sup>. De hecho, los artículos 39.1 y 67.1 de este segundo Tratado contenían listas de los objetos de los que se eximía a las autoridades competentes de los Estados firmantes de llevar a cabo búsquedas del estado de la técnica para realizar el examen preliminar en relación con la patentabilidad de las solicitudes de patente que de acuerdo con el referido convenio se hubiesen presentado. El caso de los programas de ordenador es paradigmático, ya que en los citados preceptos 39.1 y 67.1 se hallaba excluido del derecho de patente, pero no porque no fueran una invención, sino simplemente porque estaban excluidos del sistema de patentes en algunos de los Estados que suscribieron el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y, por tanto, las autoridades no estaban equipadas, en aquel entonces, para realizar búsquedas del estado de la técnica en relación con aquellos<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> PWP, Actas del proceso de la 15ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 19 al 26 de octubre de 1964 (11821/IV/64-E-Final): “The Working Party points out that this Article corresponds to Article 2 of the 1963 Strasbourg Convention. [...]”.

The working party incorporated the contents of Article 1 of the 1963 Strasbourg Convention into the provision of Article 9, paragraph 1”, ahora art. 52 CPE.

<sup>8</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, modificado el 28 de septiembre de 1979, el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

PWP, Actas de la 7ª reunión del PWP I celebrada en Luxemburgo del 26 al 29 de enero de 1971 (BR/94/71): “The Working Party agreed that Article 9”, ahora art. 52 CPE, “paragraph 2, of the First Preliminary Draft, which set out exceptions to patentability, should first and foremost be adapted to corresponding provision of the Regulations under the PCT (Rule 39.1), although the regulations in question were not, in fact, identical”.

<sup>9</sup> PILA, Justine, “Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A Study of the Travaux Préparatoires”, p. 762-763, *op. cit.* y “On the European requirement for an invention”, IIC, 41, 2010, p. 917.

LANG, Johannes, “Computer-implemented inventions-the German view”, IAM, May-June, 2009: “Today Rule 39.1(iv) of the PCT still provides that no international searching authority shall be required to search an international application if its subject matter relates to computer programs, to the extent that the international searching authority is not equipped to search prior art concerning such programs”.

PWP, Actas de la 7ª reunión del PWP celebrada en Luxemburgo del 26 al 29 de enero de 1971 (BR/94/71): “The representative of WIPO stated that the PCT gave little guidance on this question, as the criterion whether a computer programme fell under the PCT system depended only on the capacity of the international searching authority to conduct a search. On the other hand it appears from a study being conducted at the moment by WIPO that some countries are firmly of the opinion that some limited protection should be given to computer programmes.

It has been observed that it was not desirable for the moment to prejudge the future developments in this matter by excluding explicitly computer programmes from patentability”.

WP, Actas de la 9ª reunión del WP I celebrada los días 12 a 22 de octubre de 1971 en Luxemburgo (BR/135 e/71 prk): “Notes to Article 9: (1) Article 9(1): This paragraph corresponds to the Strasbourg

Algunos autores han intentado buscar un sustrato común entre todas las exclusiones del artículo 52.2 del CPE, cuyo correlativo es el artículo 4.4 de la LP. Se han sostenido tres posturas al respecto: una primera según la cual, los objetos que se mencionan en los referidos artículos excluidos del derecho de patente serían ideas abstractas; en una segunda, se ha dicho que de hecho estaríamos ante objetos que no cumplirían con uno de los requisitos de patentabilidad, el de aplicación industrial; y, en una tercera, se ha indicado que ninguno de los objetos excluidos del derecho de patentes tendría carácter técnico. Respecto de la primera aproximación, relativa a que nos hallamos ante ideas abstractas, no creemos que sea correcta, ya que, de hecho, una patente no deja ser una información respecto de alguna cosa<sup>10</sup>, como también lo son alguno de los objetos excluidos de patentabilidad como es, por ejemplo, los descubrimientos o los métodos para hacer negocios o una obra literaria. En relación con la segunda interpretación, tampoco entendemos que estemos ante objetos no susceptibles de aplicación industrial, de hecho los programas de ordenador son susceptibles de ser fabricados o utilizados en la industria como también los descubrimientos o las teorías científicas o los métodos matemáticos<sup>11</sup>. Finalmente, tampoco compartimos la tercera aproximación, y es que a modo de ejemplo, los programas de ordenador son realizaciones que hacen referencia a un ámbito tecnológico, así como las teorías científicas, pues harán referencia a un campo de la técnica, o incluso se encontrarían argumentos para afirmar que una obra de arte, por ejemplo una pintura, también es técnica, pues para su elaboración se utiliza una determinada técnica pictórica, etc. Por tanto, la inexistencia de carácter técnico tampoco define el elenco de exclusiones del término invención<sup>12</sup>.

---

Convention, Article 1. (2) Article 1(2): The wording of this paragraph is based in part on Rule 39.1 of the Regulations under the PCT”.

<sup>10</sup> *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v. H.N. Norton & Co Ltd*, [1996] RPC 76.

<sup>11</sup> *In the matter of Patent Applications GB 02268843 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*, [2005] EWHC 1589 (Pat): “Why are the various items listed in Article 52 excluded from patentability? Are they all members of the same logical class? Some people think so. They say that what all of the items have in common is that they are abstract things. I do not believe that can be the right explanation. An invention is information about something. That was clearly decided by the House of Lords in *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v. H.N. Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76, 86. But a discovery is also information about something, and so is a set of rules for doing business. If it should be objected that a patentable invention is information about a concrete object, I would reply that so may be a discovery.

Another explanation that should, I think, be rejected is that the excluded items are not 'susceptible of industrial application'. The printing of detective stories or the pressing of records of music are large industries. So is the production of computer programs. What makes a book or a record or a computer program new is the text, music, etc. If those things cannot be patented, it is not because they are not susceptible of industrial application”.

<sup>12</sup> *Cfr.* Decisión OEP G 2/07: “[...] any method claim involving technical means is not excluded from patentability by Article 52(2) EPC [...]”.

La realidad es que el elenco de exclusiones de los artículos 4.4 de la LP y 52.2 del CPE responde a razones meramente políticas, por lo que no es procedente buscar un sustrato común a todas ellas<sup>13</sup>. De hecho, el Comité Económico y Social Europeo estableció que las exclusiones del artículo 52.2 del CPE eran el producto de una casuística legal<sup>14</sup>. Las razones que llevaron al legislador a excluir determinados objetos del concepto de invención susceptible de ser protegido por derecho de patente responden a compromisos y discusiones distintas entre los Estados que elaboraron y suscribieron el CPE<sup>15</sup>.

Sin perjuicio de todo ello, lo que sí que se deriva de la tramitación legislativa es que las exclusiones del artículo 52.2 del CPE no son objetos relativos a invenciones no patentables, como podrían ser las contrarias al orden público o a las buenas costumbres que se regulan en el artículo 53 del CPE, sino realizaciones que, por el contrario, se llega al consenso que no deben considerarse como invenciones<sup>16</sup>.

---

According to Article 52(3) EPC, paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. This is interpreted in the jurisprudence as meaning that ‘any technical means’ makes the claimed subject-matter escape the exclusion under Article 52(2) EPC (see G 3/08, loc. cit.)”.

<sup>13</sup> PILA, Justine, “Dispute over the Meaning of ‘Invention’ in Article 52(2) EPC – The patentability of computer-implemented inventions in Europe”, IIC, Vol. 36, 2005, p. 173-191: “If one thing is revealed by the history of EPO case law, it is that the concept of technical character is extremely opaque; a fact compounded, in the context of article 52(2), by the exclusion of computer programs as such despite their apparently technical nature”, p. 190.

<sup>14</sup> Opinión del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre la patentabilidad de la invenciones implementadas en ordenador, COM(2002) 92 final – 2002/0047(COD), 19 de septiembre de 2002: “the product of legal casuistry”.

<sup>15</sup> PILA, Justine, “On the European requirement for an invention”, IIC, 41, 2010: “In this context, the further question arises what the EPC drafters themselves intended the Article 52(2) exclusions to cover, and how they intended the requirement for an invention to apply. And the answer is that they had no clear understanding, with particular uncertainty on the following two things: the relationship between the requirement for an invention on one hand and industrial character, technical progress, technical character and public policy on the other; and the inherent patentability of computer programs, plant and animal varieties, and methods of medical and veterinary treatment. And in this context, the objective of International harmonization assumed undue significance, eclipsing one might say the needs of the system. [...]”.

Second, while it was assumed that inventions would be drawn from the technological arts, there is no evidence that the EPC drafters intended Article 52(2) & (3) to resolve to a requirement for ‘technical character’ itself”, p. 917-918, *op. cit.*

<sup>16</sup> Actas de la 12ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 26 de febrero al 6 de marzo de 1964 (2632/IV/64-E): “The Working Party then went on to discuss the proposal from the German and Netherlands delegations that the Convention include; in article 9”, ahora art. 52 CPE, “a list, of examples of what would not be considered to be inventions”.

Actas de la 15ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 19 al 26 de octubre de 1964 (11821/VI/64-E-Final): “As regards to the problem referred under point 4(a), the Working party decided to insert the new proposal as a second paragraph in Article 9. Article 10 referred to patentable inventions under Article 9 whereas the Netherlands – German proposal concerned things that were not inventions. Its

### **3. EL TÉRMINO ‘COMO TAL’, O EN INGLÉS *AS SUCH*, DEL ÚLTIMO INCISO DEL ARTÍCULO 52.3 DEL CPE, SU NO INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 4.5 DE LA LP DE 1986, Y EL TÉRMINO ‘SOLAMENTE’, INCLUIDO EN AMBOS REDACTADOS**

Durante la tramitación del CPE hubo presiones varias por parte de algunas delegaciones en relación con las exclusiones del artículo 52.2 del CPE.

La Delegación del Reino Unido propuso que el elenco de exclusiones fuera trasladado a la Regulación de Implementación del CPE *Implementing Regulations to the EPC*, de 5 de octubre de 1973. El propósito era dar mayor flexibilidad a la exclusiones, con el fin de que pudiesen ser modificadas por el Consejo de Administración, uno de los órganos de la Organización Europea de Patentes creado por el CPE *ex* artículo 4.2, a), y que, por tanto, su modificación no tuviese que pasar por la correspondiente Conferencia Diplomática *ex* artículo 172 del CPE, lo que conllevaría una mayor rigidez e inamovilidad del precepto. Finalmente se consideró, de acuerdo con la propuesta de otras Delegaciones, que el elenco de exclusiones del artículo 52.2 del CPE era de gran importancia y no podía dejarse en manos del Consejo de Administración y, asimismo se indicó, que su interpretación debía dejarse en manos de los tribunales y su modificación en las de la correspondiente Conferencia Diplomática<sup>17</sup>.

El Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA) realizó dos observaciones: con la primera sugería que si los programas de ordenador debían considerarse excluidos del término invención debiera incluirse una previsión en el CPE para dejar claro que ello no suponía la exclusión del derecho de patentes de aquellas invenciones que tradicionalmente fueran patentables por el mero hecho de contener, como uno de sus elementos, un programa de ordenador; y con la segunda consideró que la lista

---

inclusion in Article 9 would also help to assuage fears expressed by the interested circles regarding Article 76, paragraph 2(a)”.

Actas de la 7ª reunión del WP I celebradas en Luxemburgo del 26 al 29 de enero de 1971 (BR/94/71): “On the other hand some delegations drew a distinction between 9(2) and 10(b) in that Article 9(2) dealt with non inventions while 10(b) dealt with inventions which were specifically excluded”.

Informe sobre la 11ª reunión del WP I celebrado en Luxemburgo del 28 de febrero al 3 de marzo de 1972 (BR/177 e/72 oyd/AH7prk): “Article 10” ahora art. 53 “could, in fact, be interpreted as listing instances of inventions excluded from patentability, whereas items not constituting inventions within the meaning of the Paris Union Convention would be provided for Article 9” ahora art. 52.

<sup>17</sup> PWP, Actas de la 9ª Reunión del Grupo de Trabajo I celebrada del 12 al 22 de octubre de 1971 en Luxemburgo (BR/125 e/71).

del artículo 52.2 del CPE debía ser entendida como que incluía solo ejemplos y que no debía aceptarse una interpretación demasiado extensa de esos ejemplos por parte de los examinadores de la OEP ya que ello convertiría al CPE en menos liberal que ciertas legislaciones nacionales<sup>18</sup>.

Otras organizaciones (COPRICE o Comité para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Comunidad Económica Europea, UNEPA o Unión de Profesionales Europeos de Representantes de Patentes, UNICE o Unión de Confederaciones Europeas de Empresarios e Industriales) solicitaron que se eliminase el párrafo segundo del artículo 52 del CPE, es decir, que se eliminasen del CPE la enumeración de las realizaciones que no podían considerarse invenciones. En su opinión debía darse a la jurisprudencia toda la flexibilidad y libertad necesaria para interpretar la definición de invención patentable del apartado primero del artículo 52 del CPE, y ello porque, según estas organizaciones, su previsión no podía justificarse solo por el hecho de que estuviera también recogida en las disposiciones del PCT, ya que en aquel Tratado Internacional el propósito no era definir lo que debía excluirse de patentabilidad, sino simplemente destacar aquellas realizaciones respecto de las cuales, la búsqueda o el examen preliminar de la solicitud internacional de patente no era obligatoria<sup>19</sup>.

Finalmente la Conferencia acordó mantener la lista de exclusiones, con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad legal en este campo, optando por una interpretación amplia, no exhaustiva, para, de esta forma, mantener la flexibilidad necesaria para el sistema<sup>20</sup>.

El término ‘como tal’, o en inglés *as such*, se incorporó durante la tramitación del artículo 9.2, actual artículo 52, de la Propuesta de CPE como resultado de la décimo quinta reunión del PWP I<sup>21</sup> dentro de los conocimientos científicos y las teorías. Así, inicialmente, la Propuesta de redacción fue la siguiente: “*No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1 en particular las siguiente: a) los conocimientos científicos y las teorías como tales*”. Posteriormente el término ‘como tal’ fue eliminado del artículo 9 para alinearlo con

---

<sup>18</sup> Actas de la Quinta Reunión de la Conferencia Intergubernamental para establecer un Sistema Europea para la Concesión de Patentes (BR/169/72).

<sup>19</sup> *Vid. supra.* ref. 18.

<sup>20</sup> *Vid. supra.* ref. 18.

<sup>21</sup> *Vid. supra.* ref. 6.

el artículo 39 del PCT.

Sin embargo, se volvió a incorporar en la letra a) del artículo 50 de la Propuesta de CPE, originariamente el artículo 9, como consecuencia de la propuesta de la Delegación Yugoslava realizada en 5ª Reunión de la Conferencia Intergubernamental para establecer un Sistema Europeo para la Concesión de Patentes<sup>22</sup>. Esta Delegación consideró que los descubrimientos científicos debían preverse como exclusión en el mismo apartado que los métodos matemáticos y las teorías científicas. A su vez, destacó que cuando se hablaba de descubrimientos científicos se refería a estos pura y simplemente entendidos, es decir, a la descripción teórica de nuevos descubrimientos sobre leyes de la naturaleza, pues la aplicación industrial de estas teorías sí que podría perfectamente caer en la categoría de invención<sup>23</sup>. Como consecuencia de ello, se introdujo el término *as such* en el apartado, a) del artículo 50 de la Propuesta de CPE, inicialmente el artículo 9 de la Propuesta y en la actualidad el artículo 52. En dicho apartado se estableció que “*No se considerarán invenciones a los efectos del apartado 1, en particular: a) las teorías científicas, los descubrimientos y los métodos matemáticos como tales*”.

Posteriormente la Delegación Suiza consideró que el párrafo debía corregirse en el sentido de que el término ‘como tal’ solo debía referirse a las teorías científicas y a los descubrimientos, pero no a los métodos matemáticos. Esta delegación opinó que cualquier método matemático, incluso aquellos aplicados en la solución a un problema técnico, debía considerarse como una actividad intelectual y, por tanto, debía excluirse del derecho de patentes. Inicialmente, el Comité acogió su propuesta y no solo acordó excluir el término los métodos matemáticos sino también las teorías científicas, pues entendió que el argumento podía extenderse también a ellas<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> *Vid. supra.* ref. 18.

<sup>23</sup> *Vid. supra.* ref. 18: “The Yugoslav delegation also stated that it was only concerned with ‘scientific discoveries’ pure and simple, namely the theoretical description of a newly discovered natural law, to the exclusion of any possible industrial application of that discovery, as such application could perfectly well come under the category of ‘inventions’”.

<sup>24</sup> Actas de la 3ª reunión del Comité de Coordinación, Luxemburgo, 23, 24 y 27 de junio de 1972 (BR/218/72): “The Swiss delegation proposed that this sub-paragraph be amended to the effect that the words ‘as such’ should refer only to scientific theories and discoveries, excluding mathematical methods (*cf.* Working Document No 6). Any mathematical method as such (pure mathematics) and its application in solving a technical problem (applied mathematics) should, in the view of this delegation, be considered to be intellectual activities and therefore excluded from patentability.

At the end of an exchange views, the Committee agreed to adopt the Swiss proposal after amending it to make the limitation ‘as such’ applicable to discoveries only, as it had emerged that the argument used in respect of mathematical methods also applied to scientific theories”.

Por su parte el Gobierno de la República Federal de Alemania realizó y envió sus comentarios a la propuesta de la Delegación Suiza y a su aceptación por el Comité. Entre los comentarios enviados indicó, al respecto de la introducción del término ‘como tal’, que su inclusión únicamente respecto de los descubrimientos, podría llevar a la conclusión errónea que debiera realizarse una interpretación amplia de las realizaciones excluidas del término invención. En este sentido, el gobierno alemán propuso que el término ‘como tal’ fuese incluido en un párrafo aparte, para que se aplicase a todas las realizaciones excluidas y no solo a los descubrimientos<sup>25</sup>.

En la Conferencia Diplomática de Múnich celebrada el 11 de septiembre de 1973 para el establecimiento de un sistema europeo de concesión de patentes, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (IAPIP), propuso otro redactado para el artículo 50.2.3 del CPE y a su vez procedió a interpretar el alcance del artículo 52.3 del CPE<sup>26</sup>. La IAPIP entendió que el alcance de dicho párrafo tercero era el de excluir del término invención, solo aquellas realizaciones enumeradas en el apartado anterior del artículo 50 del CPE que se refiriesen exclusivamente a tareas intelectuales. Después de realizar esta interpretación propuso la eliminación del párrafo tercero y la reformulación del primer párrafo del artículo 50.2 del CPE en el siguiente sentido: *“Los objetos que se refieran exclusivamente a los siguientes, en particular, no serán considerados como invenciones según el significado del párrafo 1: [...]”*<sup>27</sup>. Esta interpretación era coherente con la manifestada por el Presidente en la reunión celebrada los días 19 a 26 de octubre de

---

<sup>25</sup> Comentarios por el Gobierno Federal de la República de Alemania, 29 de marzo de 1973 (M/11): “Pursuant to paragraph 2(a), discoveries –as such- are not regarded as inventions within the meaning of paragraph 1. [...] This could lead to the erroneous conclusion that a broad interpretation should be given to items not limited in this way in paragraph 2. The limitation should therefore be set forth in a general manner in a separate paragraph. [...] The items covered in paragraph 2(d) should therefore be the subject of a separate provision in a separate paragraph”. El Gobierno Federal de la República de Alemania propuso la siguiente redacción respecto de este párrafo 3 en el que se incorporó el término ‘como tal’ para que fuese de aplicación a todas las realizaciones del art. 50.2 CPE: “(3) The provision of paragraph 2 shall exclude patentability only to the extent to which a European patent application relates to the subject-matter or activities ‘as such’ referred in paragraph 2(a) to (d)”.

<sup>26</sup> M/66/I

<sup>27</sup> *Vid. supra.* ref. 26: “The idea behind paragraph 3 is that the inventions excluded from patentability pursuant to paragraph 2 are those which relate exclusively to the intellectual works referred to in paragraph 2(a), (b), (c) and (d).

The wording proposed by the German delegation could be further improved as follows:

1. Delete paragraph 3.
2. Word paragraph 2 as follows:  
(2) Items which relate exclusively to the following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: [...]”.

1964 en Bruselas en relación con la prohibición inicial incluida en el borrador del artículo 9.2, (a) del CPE relativa a los conocimientos científicos y las teorías como tales, “(a) *scientific knowledge and theories as such*”. El Presidente indicó que el alcance de la prohibición se refería, por ejemplo, a los métodos de cálculo<sup>28</sup>.

El Comité Principal decidió enviar la propuesta alemana junto con la propuesta de la IAPIP para someterla finalmente al Comité de Redacción.

Por todo ello, consideramos que resulta claro, de la tramitación legislativa del artículo 52 del CPE, que con la incorporación del término ‘como tal’ se quiso evitar una interpretación amplia de las excepciones a las que se refiere el artículo 52.2 del CPE en contra de lo que propuso la Delegación Suiza en las conferencias de Luxemburgo y de Múnich. El rechazo de la propuesta de aquella delegación nos permite deducir que la intención del legislador no fue la de excluir aquellas realizaciones que, si bien aparecían enumeradas en el artículo 52.2 del CPE, se configuraban como una solución concreta a un problema técnico<sup>29</sup>. No

---

<sup>28</sup> PWP, Procedimientos de la 15ª Reunión del PWP celebrada en Bruselas del 19 al 26 de octubre de 1964 (11821/IV/64-E-Final): “After further discussion, the Chairman instructed the Drafting Committee to review the wording of sub-paragraph (a) to avoid any ambiguity and to make it clear that the aim of the provision was to rule out any applications obviously not involving inventions, e.g., applications relating to methods of calculation”.

<sup>29</sup> PILA, Justine, “Dispute over the Meaning of ‘Invention’ in Article 52(2) EPC – The patentability of computer-implemented inventions in Europe”: “The use and significance of the phrase ‘*as such*’ in sub-paragraph 2(a) was another topic that re-emerged several times throughout the Luxembourg and Munich Conferences. Substantive discussion on the issue was precipitated by a 1972 proposal of the Swiss delegation that use of the phrase be restricted to scientific theories and discoveries, and that it not apply to mathematical methods. The reason for that proposal was the delegation’s view that ‘*any mathematical method as such (pure mathematics) and its application in solving a technical problem (applied mathematics) should... be considered to be intellectual activities and therefore excluded from patentability*’. Put differently, the concern was that by qualifying the mathematical methods exclusion with use of the phrase ‘*as such*’, the EPC would enable the patenting of applications of mathematical methods, which, it was thought, should remain unpatentable for failure to constitute an invention. The coordinating Committee first presented with this argument agreed, and viewed the Swiss reasoning as equally valid for scientific theories. As a result, it decided that the phrase ‘*as such*’ should apply in the context of scientific discoveries only, which decision was subsequently supported by the Luxembourg Conference.

In an odd reversal of fate, however, the Munich Conference revised this decision, and reinserted the ‘*as such*’ provision of sub-paragraph 2(a) not only for mathematical methods and scientific theories, but for all of excluded categories contained in paragraph 2. That decision followed the argument of the German delegation in March 1973 that limited use of the restriction ‘*could lead to the erroneous conclusion that a broad interpretation should be given to items not limited in this way*’. Implicit in this argument is the suggestion that the ‘*as such*’ proviso should apply uniformly in order to prevent its more limited application from producing a distorted reading of the other, unrestricted exclusions. [...] The only hint of such recognition revealed in the preparatory documents is the attempt of one of the non-governmental representatives to clarify the impact of the German proposal by premising paragraph 2 with the statement ‘*items which relate exclusively to the following in particular shall not be regarded as inventions ...*’. That amendment was not, however, accepted, with the Conference agreeing instead to the wording of the German delegation contained in the current Art. 52(3)”, p. 766-767, *op. cit.*

debe desconocerse tampoco la propuesta realizada por la IAPIP sobre el redactado del artículo 52 del CPE, pues si bien finalmente esta no se aceptó, su interpretación sobre el alcance del párrafo tercero del artículo 52 del CPE no solo no fue rebatida ni cuestionada por ninguna Delegación, sino que además fue sometida por el Comité Principal al Comité de Redacción que acabó por elaborar definitivamente el artículo 52 del CPE sobre la base de la propuesta alemana sobre la que la IAPIP había emitido sus comentarios.

A nuestro entender, la conclusión que se extrae de los trabajos preparatorios para la redacción del artículo 52 del CPE es que se considerará una invención aquella que se sirva de alguno de los objetos enumerados en el apartado segundo del artículo 52 del CPE, pero no podrá serlo aquella que se refiera solamente a uno de ellos considerado ‘como tal’. A modo de ejemplo, una calculadora se sirve de métodos matemáticos y de un sistema, que podemos calificar como programa de ordenador, para su funcionamiento o una vía férrea se sirve de descubrimientos, como el del acero, para soportar pesos muy elevados sin deformarse o una vinajera se sirve de su forma estética para verter su contenido sin que se derrame o un medicamento se puede servir de un descubrimiento de un elemento de la naturaleza o del cuerpo humano, como los genes, con actividad terapéutica. Por lo que, con base en el artículo 52.2 del CPE, en la medida en que una invención se sirva de una o unas de las exclusiones enumeradas en este precepto, no podrá considerarse que la patente comprenda solo alguno de estos objetos considerado ‘como tal’.

El problema se produce a la hora de distinguir cuándo estamos ante una invención que simplemente se sirve de alguna de las exclusiones o, en cambio, se basa en ella. Así, una invención que sea técnica no puede basarse solo en materia excluida para ser patentable. Al respecto, y en opinión de la OEP, no puede haber sido la intención del legislador la de excluir determinadas materias del derecho de patente para luego permitir su patentabilidad basada en que para su implementación se empleen medios técnicos, si la contribución de la invención al estado de la técnica se basa únicamente en la materia excluida<sup>30</sup>. Por

---

*Search for Faulty Character Strings*, IIC Vol. 33, 6/2002: “Both the scientific theories and mathematical methods indicated under No. 1 and the schemes, rules and methods for performing mental acts indicated under No. 3 are only excluded from patent protection if they are claimed without any connection to a concrete realization or implementation. If, however, they can be used for solving a concrete technical problem, they are in this context – basically patentable (67 BGHZ, 22, 26 *et. seq.* – *Disposition Program*; see also EPO, May 30, 2000 – T27/97, point 3 – *Cryptographie à clés publiques/France Telecom*)”, p. 753-754.

<sup>30</sup> Decisión OEP T 1543/06: “2.5. [...] an invention which as a whole falls outside the exclusion zone of Article 52(2) EPC (i.e. is technical in character) cannot rely on excluded subject matter *alone*, even if

contribución, según la OEP, debe entenderse los medios empleados en su implementación o el resultado de dicha implementación<sup>31</sup>. Si el término ‘como tal’ se interpretase de otra forma se podría circunvalar fácilmente la prohibición y esto no es lo que ha querido el legislador. Así, a modo de ejemplo, si bien es cierto que un programa de ordenador puede precisar, para ser implementado, de un *hardware*, de una pantalla de ordenador o de un teclado y que, por tanto, con base en ello, revestir carácter técnico, ello no será suficiente para que pueda ser patentable, si dichos elementos no confieren novedad o actividad inventiva a la invención. Lo que debe hacerse, por tanto, es determinar cómo se implementa la materia excluida y qué resultado produce. De esta forma se realiza una ficción que consiste en asumir que la materia excluida ya era conocida, a pesar de que no lo fuese, en la medida en que no puede constituir la base del análisis de los requisitos de patentabilidad<sup>32</sup>.

Es a partir de aquí que la OEP ha desarrollado la doctrina del efecto técnico adicional o, en inglés *further technical effect*, que implica prestar especial atención al modo particular de implementación de la materia excluida para determinar aquellos medios o efectos técnicos adicionales, que vayan más allá de los efectos y ventajas que sean inherentes a la materia excluida objeto de la reivindicación<sup>33</sup>. Estos medios que sirven a la implementación o que

---

novel and non-obvious (in the colloquial sense of the word), for it to be considered to meet the requirement of inventive step. The Board is of the firm belief, that it cannot have been the legislator's purpose and intent on the one hand to exclude from patent protection such subject matter, while on the other hand awarding protection to a technical implementation thereof, where the only identifiable contribution of the claimed technical implementation to the state of the art is the excluded subject-matter itself”.

<sup>31</sup> Decisión OEP 153/06: “2.5 [...] It is noted that here the term ‘contribution’ encompasses both means (i.e. tangible features of the implementation) and effects resulting from the implementation”.

<sup>32</sup> Decisión OEP T 1543/06: “2.6. It follows from the above that the mere technical implementation of excluded subject-matter *per se* cannot form the basis for inventive step. The Board concludes that inventive step can be based only on the *particular manner* of implementation. To this end it is therefore necessary to ask *how the per se excluded subject-matter (e.g. a game or business method) is implemented*. In the context of the problem-solution approach this can be rephrased as a fictional technical problem in which the *per se* excluded subject matter appears as an aim to be achieved, *cf.* T 641/00 head-note II. Where such excluded subject matter is novel such a formulation of the problem seemingly implies that such matter may be regarded as a given in the assessment of inventive step, which thus appears to depart from what is in fact a hidden starting point. The Board views this fiction as an artefact of the systematic use of the problem solution approach for assessing inventive step and the need to differentiate between excluded and non-excluded matter. This should not detract from the basic tenet that excluded subject-matter cannot form the sole basis for a patentable invention. Nor should it obscure the significance of the Boards’ approach summarized under points 2.2 and 2.3 above, which allows the issues of technicality and inventive step to be untangled in a manner enabling a much more systematic and objective assessment to be made of all patentability requirements than has hitherto been possible under the contribution approach”.

<sup>33</sup> Decisión OEP T 1543/06: “2.7. A consideration of the particular manner of implementation must focus on any *further* technical advantages or effects associated with the specific features of

producen el efecto técnico deberán estar expresamente previstos y delimitados en la reivindicación<sup>34</sup>. De esta forma las realizaciones excluidas por el artículo 52.2 del CPE, podrán ser objeto de protección mediante derechos de patente si producen un efecto técnico adicional derivado de su implementación, que deberá concretarse en el cómo o en el resultado, y que deberá ser distinto del efecto técnico inherente propio de la materia excluida<sup>35</sup>. La OEP considera que el efecto técnico inherente a la materia excluida puede ser fácilmente identificable<sup>36</sup>. Así, la materia excluida se configura como un medio del que se sirve la invención, pero no como su objeto. En definitiva, la invención se puede servir de los objetos excluidos de ser considerados como invenciones de acuerdo con el artículo 52.2 del CPE, no pudiendo venir definido por ellos, pero sí por sus efectos que deriven de su implementación, que se concretan en los medios en los que se implementa o los efectos producidos por dichos medios.

En un sentido similar, aunque en otros términos, se ha expresado el Tribunal de Apelación del Reino Unido expresada en los casos *In the matter of Patent Applications GB 02268843 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*, y *Aerotel Ltd and Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd*<sup>37</sup>. Así, este tribunal considera que para determinar si nos hallamos ante una patente que no puede ser concedida o que es nula en la medida en que esté incurso en alguna de las prohibiciones del artículo 52.2 del CPE, debe verificarse si la contribución al estado de la técnica que aporta la patente, lo es solo por medio de alguno de los objetos excluidos del término invención. Si la respuesta es afirmativa, la patente o bien no puede concederse, o bien es nula de pleno derecho.

De acuerdo con esta aproximación, el Tribunal de Apelación del Reino Unido propone aplicar un test que consiste en cuatro pasos, que de hecho son tres, pues el último se reconoce por el propio tribunal como redundante: (i) en primer lugar, se debe determinar correctamente el alcance de la patente; (ii) en segundo lugar, se debe identificar la

---

implementation over and above the effects and advantages inherent in the excluded subject-matter. The latter are at best to be regarded as incidental to that implementation”.

<sup>34</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, Alemania 2013: “Novelty and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim”, p. 9.

<sup>35</sup> Decisión OEP T 1543/06: “2.8. [...] it needs to be stressed that the ‘further’ technical effect cannot be the same one which is inherent in the excluded subject-matter itself”.

<sup>36</sup> Decisión OEP T 1543/06: “In fact, inherent and arguably technical effects may be easily identified for practically all excluded subject-matter, for example such a simple one as reducing time when using or performing it”.

<sup>37</sup> *Vid. supra.* ref. 11.

contribución de la patente al estado de la técnica; (iii) en tercer lugar, se debe determinar si la referida contribución lo es solo sobre materia que está excluida del concepto de invención por la ley; y (iv) en cuarto lugar, se debe determinar si la referida contribución es, en su naturaleza, técnica, cuestión que queda cubierta por el tercer paso, en el sentido de que no tendrá carácter técnico y, por tanto, no podrá ser protegido mediante derecho de patente, un objeto cuya contribución al estado de la técnica verse solo sobre materia excluida por el artículo 52.2 del CPE<sup>38</sup>. De este modo el cuarto paso es redundante y solo se introdujo por el tribunal para ser coherente con sus precedentes, por tanto, no se trata de determinar si el objeto de la patente o de su solicitud es técnico, sino que se asume como no técnico y, por tanto, como excluido del derecho de patente, cualquier contribución al estado de la técnica que verse sobre alguno de los objetos excluidos del concepto de invención por el artículo 52.2 del CPE<sup>39</sup>.

La aplicación de esta interpretación tiene por objeto evitar que, mediante modificaciones superfluas en el redactado de la patente, las exclusiones del artículo 52.2 del CPE fuesen patentables. A modo de ejemplo, pongamos el caso de los programas de ordenador

---

<sup>38</sup> *Aerotel Ltd and Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd*, [2006] EWCA Civ 1371, [2007] RPC 7, [2006] Info TLR 215, [2007] Bus LR 634, [2007] 1 All ER 225: “The approach is in 4 steps: ‘(1) properly construe the claim (2) identify the actual contribution;(3) ask whether it falls solely within the excluded subject matter; (4) check whether the actual or alleged contribution is actually technical in nature’. [...].

No-one could quarrel with the first step – construction. You first have to decide what the monopoly is before going on the question of whether it is excluded. Any test must involve this first step.

The second step – identify the contribution - is said to be more problematical. How do you assess the contribution? Mr Birss submits the test is workable – it is an exercise in judgment probably involving the problem said to be solved, how the invention works, what its advantages are. What has the inventor really added to human knowledge perhaps best sums up the exercise. The formulation involves looking at substance not form – which is surely what the legislator intended.

Mr Birss added the words ‘or alleged contribution’ in his formulation of the second step. That will do at the application stage – where the Office must generally perforce accept what the inventor says is his contribution. It cannot actually be conclusive, however. If an inventor claims a computer when programmed with his new program, it will not assist him if he alleges wrongly that he has invented the computer itself, even if he specifies all the detailed elements of a computer in his claim. In the end the test must be what contribution has actually been made, not what the inventor says he has made.

The third step – is the contribution solely of excluded matter? – is merely an expression of the ‘as such’ qualification of Art.52(3). During the course of argument Mr Birss accepted a re-formulation of the third step: Ask whether the contribution thus identified consists of excluded subject matter as such? We think either formulation will do – they mean the same thing.

The fourth step – check whether the contribution is ‘technical’ – may not be necessary because the third step should have covered that. It is a necessary check however if one is to follow Merrill Lynch as we must”.

<sup>39</sup> *Vid. supra. Aerotel Ltd and Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd*: “As we have said this test is a re-formulation of the approach adopted by this court in *Fujitsu*: it asks the same questions but in a different order. *Fujitsu* asks first whether there is a technical contribution (which involves two questions: what is the contribution? is it technical?) and then added the rider that a contribution which consists solely of excluded matter will not count as a technical contribution”.

excluidos de derecho de patente por el artículo 52.2 del CPE; si el legislador no hubiese introducido en el artículo 52.3 del CPE los términos ‘considerado como tal’, se podrían conceder patentes cuyo objeto viniese referido a un determinado programa de ordenador para ser implementado en una computadora, ya que en este caso la computadora se configuraría como aquel elemento de la reivindicación distinto a los que se refieren las exclusiones del artículo 52.2 del CPE y, por tanto, la patente ya no versaría solamente en ‘uno de esos elementos’. Con los términos ‘considerado como tal’ el legislador habría pretendido evitar que las prohibiciones pudiesen ser circunvaladas mediante la mera introducción en el redactado de las reivindicaciones de elementos triviales en la invención, distintos a los previstos en el artículo 52.2 del CPE.

Por último, para terminar con este Apartado, debemos referirnos al artículo 4.5 de la LP de 1986, correlativo del artículo 52.3 del CPE ya que el redactado de ambos preceptos es distinto. Así, la LP establece que: *“Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas”*. Como se puede observar, a diferencia del artículo 52.3 del CPE, la LP de 1986 no introduce la expresión ‘como tal’ y dispone que la patentabilidad de estas invenciones queda excluida solo cuando el objeto de la patente comprenda una de ellas, mientras que el artículo 52.4 del CPE dispone que la patentabilidad solamente queda excluida en la medida en que la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal.

En nuestra opinión, de los trabajos preparatorios para la redacción del artículo 52 del CPE se deriva que la intención de los Estados con la introducción del término ‘como tal’ no fue la de introducir un requisito para restringir lo que debía entenderse por cada uno de los objetos excluidos del término invención enumerados en el artículo 52 del CPE, sino el de aclarar que no debía darse una interpretación extensiva a los referidos objetos. Por tanto, la no introducción de este término en el redactado del artículo 4.5 de la LP de 1986 no tiene porqué suponer que la interpretación de las exclusiones ahí enumeradas deba ser distinta, si además tenemos en cuenta que la voluntad del legislador español, de acuerdo con el Prámbulo de la LP fue la de armonizar la legislación nacional con el derecho europeo, entre el que se incluía el CPE, resulta claro que las exclusiones del artículo 4.4 de la LP deben ser interpretadas en el mismo sentido que en el artículo 52.2.3 del CPE. En cualquier caso, el redactado del artículo 4.5 de la nueva LP de 2015 ya no deja lugar a dudas al

introducir el término ‘como tal’.

A continuación analizaremos los objetos que ha considerado el legislador como excluidos del concepto de invención y, por tanto, excluidos del derecho de patente.

#### **4. LOS DESCUBRIMIENTOS, LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS Y LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS**

La primera prohibición a la que se hace referencia en el art. 4.4, a) de la LP es la relativa a la imposibilidad de que se considere como invención “*Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos*” [artículo 52.2, a) del CPE]. Los ‘descubrimientos’, entendidos como “*el reconocimiento de fenómenos, propiedades o leyes del universo material que aún no han sido reconocidos y susceptibles de ser comprobados*”<sup>40</sup>, ya se hallan en la naturaleza y, por tanto, no suponen una actuación humana sobre las fuerzas de aquella para obtener un resultado, sino que el objeto del descubrimiento sigue actuando en la forma que lo hacía antes de ser descubierto. Piénsese, por ejemplo, en la ley de la gravedad o en un elemento de la tabla periódica o en un gen del cuerpo humano.

Ahora bien, no debe olvidarse que las invenciones como soluciones nuevas a problemas específicos encuentran fundamento, naturalmente, en las propiedades o leyes del universo material, de no ser así no podrían aplicarse. Una invención proporciona una nueva utilidad a esas propiedades o leyes de la naturaleza, bien habiendo sido descubiertas o no habiéndolo sido<sup>41</sup>. Por tanto, si al descubrimiento se le puede dar un uso práctico que no se

---

<sup>40</sup> Art. 1.1, i) del Tratado de Ginebra relativo al registro internacional de los descubrimientos científicos, adoptado en Ginebra el 3 de marzo de 1978, OMPI, nº 279(S). Si bien los descubrimientos como tales no pueden ser objeto de derecho de patentes se les otorga reconocimiento por medio del referido texto jurídico que, a fecha de hoy, aún no ha entrado en vigor.

<sup>41</sup> OMPI/INDIP/RT/98/3 Add, 23 y 24 julio 1998, “Mesa redonda sobre propiedad intelectual y pueblos indígenas”, Principales aspectos de la propiedad industrial, Documento preparado por la Oficina Internacional: “Los descubrimientos científicos y las invenciones no son lo mismo. El Tratado de Ginebra relativo al Registro Internacional de los Descubrimientos Científicos (1978) -un tratado que no ha entrado en vigor- define el descubrimiento científico como ‘*el reconocimiento de fenómenos, propiedades o leyes del universo material que aún no han sido reconocidos y susceptibles de ser comprobados*’ [Artículo 1.1) i)]. Las invenciones son soluciones nuevas a problemas técnicos específicos. Esas soluciones deben encontrar fundamento, naturalmente, en la propiedades o leyes del universo material (de lo contrario no podrían aplicarse materialmente (‘técnicamente’), pero esas propiedades o leyes no tienen necesariamente que ser propiedades o leyes ‘*que aún no han sido reconocid[a]s*’. Una invención de nueva utilización, una nueva utilización técnica, a esas propiedades o

le da en la naturaleza, en tanto que vinculado a este, podrá constituir una invención. Así, por ejemplo, no podría ser objeto de derecho de patente el descubrimiento de que un material específico es apto para soportar un peso muy elevado sin deformarse, pero sí que podría ser objeto de patente una vía férrea construida con ese material<sup>42</sup>.

Las ‘teorías científicas’ en tanto no supongan una actuación sobre las fuerzas de la naturaleza para obtener un resultado tampoco podrán ser objeto de derecho de patente. La misma argumentación en cuanto a los ‘descubrimientos’ es predicable respecto de estas ya que, por ejemplo, la teoría sobre la conductividad no sería patentable, pero sí que lo sería un nuevo dispositivo semiconductor o un nuevo método para fabricarlo<sup>43</sup>. Y a la misma conclusión cabe llegar en el caso de los ‘métodos matemáticos’<sup>44</sup> y es que, por ejemplo, una calculadora se sirve fundamentalmente de métodos matemáticos para realizar su función y no por ello puede estar excluida del concepto de invención.

---

leyes, tanto si han sido reconocidas (‘descubiertas’) simultáneamente a la realización de la invención como si han sido reconocidas (‘descubiertas’) con anterioridad e independientemente de la invención”.

<sup>42</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part G - Chapter II-1, septiembre 2013: “If a new property of a known material or article is found out, that is mere discovery and unpatentable because discovery as such has no technical effect and is therefore not an invention within the meaning of Art. 52(1). If, however, that property is put to practical use, then this constitutes an invention which may be patentable. For example, the discovery that a particular known material is able to withstand mechanical shock would not be patentable, but a railway sleeper made from that material could well be patentable. To find a previously unrecognised substance occurring in nature is also mere discovery and therefore unpatentable. However, if a substance found in nature can be shown to produce a technical effect, it may be patentable. An example of such a case is that of a substance occurring in nature which is found to have an antibiotic effect. In addition, if a microorganism is discovered to exist in nature and to produce an antibiotic, the microorganism itself may also be patentable as one aspect of the invention. Similarly, a gene which is discovered to exist in nature may be patentable if a technical effect is revealed, e.g. its use in making a certain polypeptide or in gene therapy”.

*Vid. supra. In the matter of Patent Applications GB 02268843 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*: “It is well-settled law that, although you cannot patent a discovery, you can patent a useful artefact or process that you were able to devise once you had made your discovery. This is so even where it was perfectly obvious how to devise the artefact or process, once you had made the discovery. The detractors of your patent are not allowed to say: the discovery does not count and the rest was obvious. They are not allowed to dissect your invention in that way. The discovery is an integral and all-important part of your invention. The law does not object to that. It objects only when you try to monopolise your discovery for all purposes i.e. divorced from your new artefact or process. For that would enable you to stifle the creation of further artefacts or processes which you yourself were not able to think of”.

<sup>43</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part G - Chapter II-2: “For example, the physical theory of semiconductivity would not be patentable. However, new semiconductor devices and processes for manufacturing these may be patentable”.

<sup>44</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part G - Chapter II-2: “For example, a shortcut method of division would not be patentable but a calculating machine constructed to operate accordingly may well be patentable. A mathematical method for designing electrical filters is not patentable; nevertheless filters designed according to this method would not be excluded from patentability by Art. 52(2) and (3)”.

## 5. LAS CREACIONES ESTÉTICAS; LAS OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS Y CIENTÍFICAS

La segunda prohibición que establece el artículo 4.4, b) de la LP se refiere a “[l]as obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas” [artículo 52.2, b) del CPE]. En el caso del artículo 52.2, b) del CPE solo se excluyen “las creaciones estéticas”, aunque ya hemos indicado en el Apartado 2 de este Capítulo que ello no significa que el artículo 52.2, b) del CPE permita la patentabilidad de las obras literarias, artísticas y científicas, que son subsumibles o bien en dicho apartado, b) o en el c) o en el d) del mencionado artículo 52.2 del CPE.

En este supuesto, nos hallamos ante creaciones intelectuales que atienden a la satisfacción de sentimientos humanos, y por tanto, no vendrían referidas al campo de la tecnología, por lo que no pueden ser objeto de derechos de patente<sup>45</sup>. Sin perjuicio de ello, sí que podrían ser objeto de protección a través de los mecanismos dispensados por la legislación relativa a la protección de la propiedad intelectual<sup>46</sup>. El legislador ha querido dar a las creaciones intelectuales, que atienden a la satisfacción de sentimientos humanos, una protección distinta a través de los derechos de autor y no del derecho de patentes. Las técnicas artísticas pueden, en su caso, ser objeto de patente, pensemos, por ejemplo, en un nuevo pincel, pero no las expresiones artísticas.

Que no vengan referidas al campo de la tecnología no significa, a nuestro entender, que no pudiera atribuírseles carácter técnico, haciendo referencia a la técnica pictórica, a la técnica de la escritura, etc., como ya se ha indicado en el Apartado 3 de este Capítulo. Pensemos en la técnica pictórica del puntillismo que apareció a finales del siglo XVIII, que el propio Vincet van Gogh utilizó en un autorretrato de 1887, y que consistía en dibujar mediante puntos, lo que permite apreciar los detalles de la obra situándose a una cierta distancia de la pintura. Sin embargo, el legislador ha decidido excluir dichas realizaciones de su consideración como invenciones.

---

<sup>45</sup> Vid. *supra*. *Aerotel Ltd and Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd*: “[...] patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to ... the ‘field of technology’. Some of article 52(2) excluded categories are not fairly within the description ‘field of technology’ (e.g. aesthetic creations)”.

<sup>46</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones vigentes sobre la materia.

En cualquier caso, una creación estética no como expresión de un sentimiento humano sino como solución a un problema técnico sí que podría ser objeto derechos de patente. Así, a modo de ejemplo podemos hacer referencia a la forma que adopte una cafetera, si, por ejemplo, sirve para evitar quemaduras o mejorar la conducción del calor o la dispensación del café, etc.

## **6. LOS PLANES, PRINCIPIOS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, EN MATERIA DE JUEGOS O EN EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS**

La tercera prohibición del art. 4.4, c) de la LP hace referencia a “[l]os planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores” [artículo 52.2 c) CPE]. Si bien es cierto que los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales y para juegos, comparten con las obras literarias, analizadas en el Apartado anterior, los mismos argumentos para excluirlos del derecho de patentes, no ocurre lo mismo con las actividades económico-comerciales y los programas de ordenador.

Y es que respecto a las actividades económico-comerciales o denominados también en sus siglas en inglés como *business methods*, no hay argumentos claros para excluirlos del campo de la tecnología en todos los casos, apreciación que ha sido apuntada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al establecer que no parece adecuado afirmar que la ley excluya del derecho de patentes una tecnología para llevar a cabo un método de negocio<sup>47</sup>. Es más, cabe indicar que, en España, el viejo artículo 47 del EPI, legislación

---

<sup>47</sup> *Bilski v Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010): “Section 101 similarly precludes the broad contention that the term ‘process’ categorically excludes business methods. The term ‘method’ which is within §100(b)’s definition of ‘process’, at least as a textual matter and before consulting other limitations in the Patent Act and this Court’s precedents, may include at least some methods of doing business. See, e.g., Webster’s New International Dictionary 1548 (2d ed. 1954) (defining ‘method’ as ‘[a]n orderly procedure or process [...] regular way or manner of doing anything; hence, a set form of procedure adopted in investigation or instruction’). The Court is unaware of any argument that the ‘ordinary, contemporary, common meaning,’ *Diehr, supra*, at 182, of ‘method’ excludes business methods. Nor is it clear how far a prohibition on business method patents would reach, and whether it would exclude technologies for conducting a business more efficiently. See, e.g., Hall, Business and Financial Method Patents, Innovation, and Policy, 56 *Scottish J. Pol. Econ.* 443, 445 (2009) (“There is no precise definition of [...] business method patents”).

anterior a la LP de 1986, preveía las denominadas “*patentes sobre perfeccionamientos en los procedimientos económico-comerciales*”<sup>48</sup>. Sin embargo, históricamente se trata de un sector que, a pesar de ello, no ha visto mermada su evolución, de hecho, en el ámbito de los negocios se han llevado a cabo ideas muy brillantes que no han precisado del derecho de patentes<sup>49</sup>. De acuerdo con la doctrina de la OEP, dichos métodos no pueden constituir

---

The argument that business methods are categorically outside of §101’s scope is further undermined by the fact that federal law explicitly contemplates the existence of at least some business method patents. Under 35 U. S. C. §273(b)(1), if a patent-holder claims infringement based on ‘*a method in [a] patent*’, the alleged infringer can assert a defense of prior use. For purposes of this defense alone, ‘method’ is defined as ‘*a method of doing or conducting business*’ §273(a)(3). In other words, by allowing this defense the statute itself acknowledges that there may be business method patents. Section 273’s definition of ‘method’, to be sure, cannot change the meaning of a prior-enacted statute. But what §273 does is clarify the understanding that a business method is simply one kind of ‘method’ that is, at least in some circumstances, eligible for patenting under §101.

A conclusion that business methods are not patentable in any circumstances would render §273 meaningless. This would violate the canon against interpreting any statutory provision in a manner that would render another provision superfluous [...].”

Es de destacar, sin embargo, el voto particular de la citada resolución en el que después de realizar un pormenorizado estudio de los antecedentes históricos en relación con lo que puede constituir el objeto de un derecho de patente: “The Constitution grants to Congress an important power to promote innovation. In its exercise of that power, Congress has established an intricate system of intellectual property. The scope of patentable subject matter under that system is broad. But it is not endless. In the absence of any clear guidance from Congress, we have only limited textual, historical, and functional clues on which to rely. Those clues all point toward the same conclusion: that petitioners’ claim is not a ‘process’ within the meaning of §101 because methods of doing business are not, in themselves, covered by the statute. In my view, acknowledging as much would be a far more sensible and restrained way to resolve this case. Accordingly, while I concur in the judgment, I strongly disagree with the Court’s disposition of this case”;

*State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group*, CAFC, 23 de julio, 149 F.3d 1368 (1998): “Today, we hold that the transformation of data, representing discrete dollar amounts by a machine through a series of mathematical calculations into a final share price, constitute a practical application of a mathematical algorithm, formula, or calculation, because it produces ‘*a useful, concrete and tangible result*’ –a final share price momentarily fixed for recording and reporting purposes and even accepted and relied upon by regulatory authorities and in subsequent trades. As we pointed out in *Alappat*, at 1557, application of the test could be misleading, because a process, machine, manufacture, or composition of matter employing a law of nature, natural phenomenon, or abstract idea is patentable subject matter even though a law of nature, natural phenomenon, or abstract idea would not, by itself, be entitled to such protection”.

<sup>48</sup> Art. 47 EPI: “[...] Podrán ser también objeto de patente los perfeccionamientos en los procedimientos económicos-comerciales, siempre que revistan un desarrollo material o efectivo y tengan carácter práctico e industrializable.

Estas patentes de carácter económico-comercial se registrarán en todos sus aspectos por las disposiciones que regulan las patentes de invención en general, quedando, por consiguiente, sujetas al régimen de puesta en práctica y licencia de explotación que determinan los artículos 84 y 89”.

<sup>49</sup> *Vid. supra. In the matter of Patent Applications GB 02268843 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*: “Now let us consider business methods. What is the policy reason that lies behind the exclusion of those? It is because, historically, patents for business methods were never granted yet business innovation went on very well without the benefit of that protection and without the red tape. Businessmen have been every bit as inventive as engineers. It was probably business administrators (and not poets or priests) who made the greatest ‘invention’ of all time: phonetic writing. Consider as further examples: the invention of money; of double-entry bookkeeping; of negotiable bills of exchange; of joint-stock companies; of insurance policies; of clearance banking; of business name franchising; of the supermarket; and so on. None of these needed patent protection to get started. A patent system is always a burden on trade, commerce and industry: if only because of the red tape effect. The only question is whether the benefits outweigh the

el objeto de una patente, incluso si suponen la posibilidad de emplear medios técnicos indeterminados o tienen una utilidad práctica<sup>50</sup>. Sin embargo, para la OEP, no debe merecer dicha consideración el supuesto en el que nos hallemos ante un dispositivo diseñado para llevar a cabo un método económico-comercial, el cual podrá ser objeto de protección por medio de derecho de patente<sup>51</sup>.

Y respecto a la prohibición de patentar los programas de ordenador, a pesar de que consta incluido en la presente exclusión que estamos analizando, nos extenderemos con mayor detalle en el Apartado siguiente debido a la controversia jurídica y económico-social que ha suscitando su eventual patentabilidad.

## **7. LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR**

### **7.1. La controversia en relación con la patentabilidad del *software***

La prohibición de patentabilidad a la que se refiere el artículo 52.1, c) del CPE y 4.4, c) de la LP en relación con los programas de ordenador ha generado un extenso debate que va más allá del ámbito jurídico. Uno de los episodios más intensos de dicha controversia lo encontramos en el rechazo final del Parlamento Europeo a la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenadores de fecha 20 de febrero de 2002<sup>52</sup>.

---

burdens. That has to be demonstrated by those who assert it is so, and in any case the decision is for the legislature. In this country and in Europe the legislature has not yet been persuaded”.

<sup>50</sup> Decisiones OEP T 388/04, OJ 1/2007, 16.

<sup>51</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “The board found that a computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that was the field of business and economy, had the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and was thus an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC 1973. This distinction with regard to patentability between a method for doing business and an apparatus suited to perform such a method was justified in the light of the wording of Art. 52(2)(c) EPC 1973, according to which ‘*schemes, rules and methods*’ were nonpatentable categories in the field of economy and business, but the category of ‘apparatus’ in the sense of ‘physical entity’ or ‘product’ was not mentioned in Art. 52(2) EPC 1973. This meant that, if a claim was directed to such an entity, the formal category of such a claim did in fact imply physical features of the claimed subject-matter which could qualify as technical features of the invention concerned and thus be relevant for its patentability. An apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing or supporting an economic activity, was an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC 1973”, p. 12.

<sup>52</sup> COM(2002) 92 final, [2002/0047 (COD)]. Son también relevantes para interpretar la propuesta de Directiva los siguientes textos de las instituciones europeas: la Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador

Las instituciones de la UE, conscientes del retraso en innovación tecnológica, por lo que se refiere a los programas de ordenador, que existía y existe respecto de los Estados Unidos, creyeron que había llegado el momento de armonizar la legislación europea en esta materia a favor de la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, validar la doctrina de la OEP que había estado concediendo patentes sobre programas de ordenador y de esta forma terminar con la jurisprudencia contradictoria de los Estados miembros. Sin embargo, muchos otros sectores, partidarios de que el *software* no pudiera ser objeto de derechos de patente, se mostraron contrarios a la Directiva atribuyéndole, incluso, consecuencias catastróficas para la viabilidad de determinados proyectos empresariales, de la investigación y del desarrollo en el ámbito de las nuevas tecnologías, así como para los usuarios<sup>53</sup>. La mayoría de las propuestas contrarias a la Directiva fueron gestionadas a través de la Alianza *Eurolinux*<sup>54</sup>.

Desde el punto de vista jurídico la controversia se centró en gran parte en cómo debía

---

(11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) que modificó la Propuesta de Directiva; la Posición Común (CE) nº 20/2005, de 7 de marzo de 2005, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (DOC 144E de 14.6.2005, p. 9-15); la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM/2005/0083 final - COD 2002/0047); y el Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM(2002) 92 final — 2002/0047 (COD)).

<sup>53</sup> CASTRO VÍTORES, Germán de, “Programas de ordenador, derecho de autor y patente: notas de actualidad acerca de la protección jurídica del *software*”, en *Libro-Homenaje al profesor Manuel Amorós Guardiola*, Vol. 1, Ed. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2006, p. 930.

<sup>54</sup> *Vid.* Consulta enviada por la Comisión Europea el 19 de octubre de 2000 titulada “*Patentability of computer-implemented inventions*” para conocer la opinión de las partes interesadas. Su resultado se publicó en el informe final titulado “*The results of the European Commission consultation exercise on the patentability of computer implemented inventions*”. Dichos documentos se pueden consultar en: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/comp/softanalyse\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/comp/softanalyse_en.pdf).

*Eurolinux* recopiló información mediante el envío generalizado de un mail titulado “*Let de EC know what you think about software patents*” y que puede leerse en el enlace antes referenciado.

Sin embargo, el rechazo a la Directiva no era solo mantenido por la Alianza *Eurolinux* sino también, entre otros, por: El Comité de Regiones de la UE, el Director del programa de investigación del *software* de la UE, el Partido Socialista Francés, el Partido Laborista Holandés, la *Democrat Youth Community of Europe and Youth of European People's Party*, sindicatos, asociaciones y empresas (por ejemplo, la *Internet Society France*, la *Internet Society Luxemburg*, la BBC), particulares, usuarios, académicos, desarrolladores de programas de ordenador o profesionales de la propiedad industrial.

interpretarse el término ‘como tal’ al que se refiere el artículo 52.3 del CPE<sup>55</sup>. Los partidarios de la Directiva se centraron en recoger los argumentos empleados por la OEP, que se analizarán en el siguiente Apartado y que hemos adelantado en el Apartado 3 del Capítulo anterior, en relación con la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. A pesar de que estas respuestas fueron inferiores en número, representaban un mayor peso económico que las posturas detractoras, si se tiene en cuenta el total de puestos de trabajo de las empresas favorables a la patente sobre el *software* y las inversiones que realizan dichas organizaciones<sup>56</sup>. Por su parte la Alianza *Eurolinux* consideraba que el requerimiento de efecto técnico debía ser definido como perteneciente al uso de las fuerzas de la naturaleza para causar directamente una transformación de la materia sin que interviniesen operaciones meramente mentales<sup>57</sup>. Ahora bien, el debate no era solo jurídico, sino que iba mucho más allá, incluyendo cuestiones de índole económica y social en relación con las peculiaridades del campo tecnológico de los programas de ordenador y, en particular, con su modo de creación<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> De hecho, algunas propuestas abogaban por eliminar la prohibición de patentabilidad de los programas de ordenador a la que se refiere la letra c) del artículo 52.2 del CPE, para evitar precisamente las ambigüedades y las inseguridades jurídicas que se estaban y se siguen produciendo en la actualidad.

Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, COM (1997) 314 final, de 24 de junio de 1997.

BETTEN, Jürgen, “Comment on *Logic Verification*”: “However, it would be even better if the exclusion provision ‘computer programs as such’ – qualified as ‘misleading’ for instance by the Union Round Table on December 9/10, 1997 (in the EPO) – were to be deleted entirely from the Act, which will probably be the case in the foreseeable future (cf. 2000 CR 18, 22). Then it would also be possible to ascribe a technical character to all computer programs, as was done by the AIPPI in Vienna in its resolution on question Q133 dated April 22, 1997, and to subject the question of the grant of patent – as for other inventions – to whether the invention is new, inventive and capable of commercial application”, p. 238, *op. cit.*

<sup>56</sup> *Vid. supra*. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenadores de fecha 20 de febrero del 2002: “En las respuestas de particulares predominaban los partidarios del software de fuente abierta, cuyas opiniones iban desde los que desean que no existan en absoluto patentes para los programas informáticos hasta la posición ‘oficial’ de la Alianza EuroLinux, que se opone a las patentes para los programas que se utilizan en ordenadores de uso general. Por otro lado, las contribuciones que apoyaban claramente el enfoque del documento de consulta procedían normalmente de organizaciones regionales o sectoriales representativas de numerosas empresas de todos los tamaños, como la Unión de Industrias de la Unión Europa (UNICE), la Asociación Europea de la Industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (EICTA), y la European IT Services Association. Asimismo, se recibieron respuestas de grandes organizaciones y de otras asociaciones industriales y profesionales de la propiedad intelectual. Así, aunque las respuestas de esta categoría fueron cuantitativamente menos numerosas que las que respaldaban el enfoque de fuente abierta, no hay duda de que las posturas en favor de la armonización conforme a las directrices que se proponen en el documento tienen un mayor peso económico, si se tiene en cuenta el total de puestos de trabajo y las inversiones que representan dichas posturas”, p. 4.

<sup>57</sup> *Vid. supra*. “The results of the European Commission consultation exercise on the patentability of computer implemented inventions”, p. 24-26.

<sup>58</sup> ESTEVE PARDO, Asunción, “Patentes de programas de ordenador *versus software* libre”, ADI, Vol. 27, Marcial Pons, Madrid 2006-2007, p. 109-110.

CASTRO VÍTORES, Germán de, “Programas de ordenador, derecho de autor y patente: notas de actualidad acerca de la protección jurídica del *software*”, p. 935-936, *op. cit.*

A consecuencia de esta controversia jurídica, pero sobre todo, económica y social, el Parlamento Europeo en una decisión histórica de fecha 6 de julio de 2005 votó en contra de su aprobación. Sin embargo, el rechazo de la Directiva, lejos de postular una posición común, ha supuesto la pervivencia de distintas interpretaciones entorno al artículo 52 del CPE, no tanto para rechazar la patentabilidad del *software*, sino más bien para delimitar aquellos supuestos en los que puede ser patentable y aquellos en los que no. Quizás, en este sentido, hubiese sido preferible la promulgación de la Directiva, cuya última versión, presentada por el Parlamento Europeo, no se alejaba tanto de la postura defendida por los detractores de la patente sobre el *software* que tan férreamente se opusieron a su tramitación<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> La propuesta de Directiva fue ambiciosa ya que empezó por establecer una definición del término técnico: “todos los programas que se ejecutan en un ordenador son técnicos por definición (porque un ordenador es una máquina), por lo que cumplen este requisito básico de ser una ‘invención’” (p. 7 de la Propuesta), “[s]in embargo, un algoritmo definido sin referencia a un entorno físico es esencialmente no técnico y no puede constituir por tanto una invención patentable” (considerando nº 13 de la Propuesta). *Vid.* CASTRO VÍTORES, Germán, “Programas de ordenador, derecho de autor y patente: notas de actualidad acerca de la protección jurídica del software”, p. 940, *op. cit.* era partidario de aceptar el valor de la opción política para terminar con la indefinición del término ‘técnico’.

Sin embargo, en la Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 24 de septiembre de 2003 con vistas a la adopción de la Directiva 2003/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, se estableció en su art. 6 que “[l]os Estados miembros garantizarán que las soluciones a problemas técnicos implementadas en ordenador no se consideren como invenciones patentables simplemente por el hecho de que mejoran la eficacia en la utilización de los recursos dentro del sistema de tratamiento de datos”. En su art. 4 el Parlamento se refería a la contribución técnica que debía aportar el programa de ordenador para ser patentable: “[...] Al determinar si una invención implementada en ordenador aporta una contribución técnica se deberá verificar si constituye una nueva enseñanza sobre las relaciones causa-efecto en el uso de las fuerzas controlables de la naturaleza y si tiene una aplicación industrial en el sentido estricto de la expresión, tanto en términos de método como de resultado”.

La Posición Común del Consejo (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD)) indicó que solo eran protegibles las invenciones controladas por ordenador, como procedimiento técnico o como dispositivo controlado mediante un programa informático (*vid.* art. 5.1 y la justificación del precepto). En la Recomendación de fecha 21 de junio de 2005 respecto de esta Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD)): “El término ‘implementado’ no es pertinente, pues los programas informáticos ejecutados por ordenador no constituyen una invención, ya que los programas informáticos no son patentables. Se utilizan el ordenador y su programa únicamente para controlar una invención de equipo informático; de ahí el cambio efectuado en el texto. Por otra parte, la expresión ‘invención implementada en ordenador’ no es habitual entre los especialistas, contrariamente a la expresión ‘asistida por ordenador’; se habla, por ejemplo, de programas de ‘diseño asistido por ordenador / fabricación asistida por ordenador’”. Según el Ponente de la Posición Común del Consejo, el Sr. Michael Rocard, todo aquello que no pudiese ser considerado como materia tampoco podía ser considerado como técnico. De esta forma, los programas de ordenador venían referidos al campo de la energía que si bien corresponde al mundo real no estaría constituido por materia y, por tanto, no podría tener la consideración de técnico (*vid.* ‘Exposición de Motivos’ de la Posición Común del Consejo).

Por último, la Propuesta de Directiva abogaba claramente por la complementariedad de la protección conferida por los derechos de autor y los derechos de patente en cuanto a los programas de ordenador. Así, según la Directiva 91/250/CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de

## 7.2. La interpretación del artículo 52.2, c) del CPE por parte de la OEP

De acuerdo con los trabajos preparatorios para la redacción del artículo 52.2 del CPE, la definición de la exclusión sobre los programas de ordenador podía dejarse en manos de la práctica de la OEP<sup>60</sup>. En este sentido, la OEP ha desarrollado su doctrina sobre la base de la expresión ‘como tal’ del artículo 52.3 del CPE para permitir que los programas de ordenador puedan ser objeto de derechos de patente en determinadas circunstancias. De hecho se trata de una doctrina basada en los mismos principios aplicables al resto de materias excluidas del término invención<sup>61</sup>. Posiblemente como consecuencia de esta interpretación, los grupos contrarios a la que fue la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenadores propusieron la eliminación del término ‘como tal’ del CPE<sup>62</sup>.

Inicialmente la OEP permitió la patentabilidad de los programas de ordenador que producían un efecto técnico en otros ámbitos tecnológicos<sup>63</sup>. Entre estas decisiones, cabe destacar la del caso *Vicom*<sup>64</sup>, a la que nos hemos referido en el Apartado 4 del Capítulo Segundo. En aquel caso el programa de ordenador conseguía mejorar la digitalización de imágenes mediante la realización de un doble escáner a la imagen que se quería digitalizar. Así, el programa producía un efecto técnico en el escáner que hacía que funcionase de otra forma<sup>65</sup>. Sin embargo, estas decisiones no se referían a programas de ordenador en sí

---

programas de ordenador, se establece que mediante los derechos de autor solo se protege la expresión del programa de ordenador, es decir, la secuencia detallada de acciones, pero no el efecto, es decir, lo que hace el programa, su función.

<sup>60</sup> PILA, Justine, “Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A study of the *Travaux Préparatoires*”, IIC, Vol. 36, 2005: “Whilst agreeing in substance with this argument, the UK delegation was opposed to the change in nomenclature, insisting instead that the definition of ‘computer programs’ ‘could safely be left to the practical work of the [EPO]’. The Conference finally agreed”, p. 770.

Patents Working Party (PWP), Proceedings of the 1st meeting of the PWP held ad Brussels from 17 to 28 April 1961, Council of Europe Doc IV/2767/61-E (1961), Section 5, 4 and Section 5, 5.

<sup>61</sup> *Vid. supra.* Apdo. 3.

<sup>62</sup> *Vid. supra.* “The results of the European Commission consultation exercise on the patentability of computer implemented inventions”: “Remove the ‘software as such’ references in article 52 of the European Patente Convention”.

<sup>63</sup> Deciones OEP T 6/83, T 208/84 (*Vicom*), T 115/85, T 26/86.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Decisión OEP T 208/84: “In contrast thereto, if a mathematical method is used in a technical process, that process is carried out on a physical entity (which may be a material object but equally an image stored as an electric signal) by some technical means implementing the method and provides as its result a certain change in that entity. The technical means might include a computer comprising suitable hardware or an appropriate programmed general purpose computer.

mismo considerados. De hecho en relación con estos la OEP no permitió su patentabilidad<sup>66</sup>, hasta dos Decisiones de 1998 y 1999 en las que decidió que su postura debía cambiar<sup>67</sup>.

En estas dos Decisiones la Cámara de Recursos de la OEP consideró que un programa de ordenador que tiene carácter técnico no puede entenderse como un programa de ordenador ‘considerado como tal’ y, por tanto, no puede quedar excluido del derecho de patentes con base en el art. 52.3 del CPE<sup>68</sup>. Sin embargo, el carácter técnico de un programa de ordenador no podía venir dado por su propia naturaleza o por los efectos que le eran inherentes<sup>69</sup>. Por tanto, las meras modificaciones físicas que pueda sufrir el *hardware* del ordenador, causadas, por ejemplo, por corrientes eléctricas derivadas de la implementación en el *hardware* del programa de ordenador, no pueden *per se* conformar el carácter técnico

---

The Board, therefore, is of the opinion that even if the idea underlying an invention may be considered to reside in a mathematical method a claim directed to a technical process in which the method is used does not seek protection for the mathematical method as such. [...]

Generally speaking, an invention which would be patentable in accordance with conventional patentability criteria should not be excluded from protection by the mere fact that for its implementation modern technical means in the form of a computer program are used.

*In the matter of application n° 9204959.2 by Fujitsu Limited*, [1997] RPC 608, [1997] EWCA Civ 1174: “As the principal Examiner pointed out: ‘The numbers which are mathematically processed in *Vicom* do not merely determine the intellectual content of the images which are displayed, but are also the technical means which cause the display to operate to a technical level. Thus in *Vicom* manipulating numbers in the manner described affects the technical quality of the image. So in *Vicom*, the invention concerned the technical representation, or technical control of what is displayed and not the information content of what is displayed”.

<sup>66</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013: “According to the early case law of the boards of appeal, the view was taken on a number of occasions that exclusion under Art. 52(2)(c) and (3) EPC 1973 applied to all computer programs, independently of their contents, that is, independently of what the program could do or perform when loaded into an appropriate computer. To make a distinction between programs with a technical character and those with a non-technical character would not be allowed under such reasoning. Some examples of such reasoning could be found for instance in decisions T 26/86 (OJ 1988, 19, point 3.1 fo the Reasons), T 110/90 (OJ 1994, 557, point 5 of the Reasons), T 164/92 (OJ 1995, 305, Corr. 387) and T 204/93 (point 3.13 of the Reasons). For example, in T 204/93, the board held that computer programs as such, independent of their application, were not patentable irrespective of their content, even if that content happened to be such as to make it useful, when run, for controlling a technical process. The board ruled that, ‘similarly’, a programmer’s activity of programming was, ‘as a mental act’, not patentable, irrespective of whether the resulting program could be used to control a technical process, and that automating that activity in a way which did not involve any unconventional means did not render that programming method patentable either, independently of the content of the resulting program”, p. 18-19.

<sup>67</sup> Decisiones OEP T 935/97, T 1173/97.

<sup>68</sup> T 1173/97: “Of particular importance to the present case is the fact that, according to the case law of the boards of appeal, a claim directed to the use of a computer program for the solution of a technical problem cannot be regarded as seeking protection for the program as such within the meaning of Article 52(2)(c) and (3) EPC, even if the basic idea underlying the invention may be considered to reside in the computer program itself, as illustrated for example by decisions T 208/84 (OJ 1987, 14), ‘Computer-related invention/VICOM’, as cited above, and T 115/85 (OJ 1990, 30), ‘Computer-related invention/IBM’”.

<sup>69</sup> T 935/97, párrafos 5.5 y 6.1.

requerido para evitar la operatividad de la exclusión del art. 52.2 del CPE<sup>70</sup>. Como hemos explicado en el Apartado 3, la consideración de invención de las exclusiones del artículo 52.2 del CPE no puede venir dada por el carácter técnico inherente a la propia materia excluida.

Es por ello que la Cámara de Recursos de la OEP consideró que tendrán carácter técnico y, por tanto, serán susceptibles de ser protegidos mediante derechos de patente, los programas de ordenador que produzcan un efecto técnico adicional o, en palabras de la Cámara de Recursos, *further technical effects*, al producido por la mera implementación en el ordenador en el *hardware*<sup>71</sup>. Cuando estos efectos adicionales tengan carácter técnico o permitan al *software* solucionar un problema técnico, el programa de ordenador podrá ser considerado una invención susceptible de ser protegida mediante derechos de patente<sup>72</sup> y ello, incluso, en aquellos supuestos en los que la idea básica que subyace a la invención reside en el programa de ordenador en sí mismo<sup>73</sup>. De este modo, se abrió la posibilidad de que fueran patentables los programas de ordenador relativos al mundo digital, como, por ejemplo, un “*método para desplegar varias unidades de información en la misma zona de*

---

<sup>70</sup> T 935/97: “6.2. physical modifications of the hardware (causing, for instance, electrical currents) deriving from the execution of the instructions given by programs for computers cannot *per se* constitute the technical character required for avoiding the exclusion of those programs”.

<sup>71</sup> T 1173/97: “13. In the view of the Board, a computer program claimed by itself is not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded into a computer, brings about, or is capable of bringing about, a technical effect which goes beyond the ‘normal’ physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run”.

Decisiones OEP T 258/03 y T 424/03: “Claim 5 is directed to a computer-readable medium having computer-executable instructions (i.e. a computer program) on it to cause the computer system to perform the claimed method. The subject-matter of claim 5 has technical character since it relates to a computer-readable medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 - Auction method/Hitachi cited above). Moreover, the computer-executable instructions have the potential of achieving the above-mentioned further technical effect of enhancing the internal operation of the computer, which goes beyond the elementary interaction of any hardware and software of data processing (see T 1173/97 - Computer program product/IBM; OJ EPO 1999, 609). The computer program recorded on the medium is therefore not considered to be a computer program as such, and thus also contributes to the technical character of the claimed subject-matter”.

<sup>72</sup> T 935/97: “6.4. It is thus necessary to look elsewhere for technical character in the above sense: it could be found in the further technical effects deriving from the execution (by the hardware) of the instructions given by the computer program. Where said further effects have a technical character or were they cause the software to solve a technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered an invention, which can, in principle, be the subject-matter of a patent” (*vid.* Apdo. 6.5); *Vid.* Decisión T 208/84 (OJ 1987, 14) de la Cámara de Recursos de la OEP en la que se aceptó la patentabilidad de un método para procesar digitalmente imágenes en dos dimensiones indicando que el efecto técnico de una invención puede versar no solo sobre un objeto material sino también sobre una imagen almacenada en un ordenador como un signo eléctrico.

<sup>73</sup> Decisiones de la Cámara de Recursos T 208/84 (OJ 1987, 14) o T 115/85 (OJ 1990, 30); *vid.* T 935/97: “7.4. The case law thus allows an invention to be patentable when the basic idea underlying the invention resides in the computer program itself”.

la pantalla del ordenador”<sup>74</sup>.

Para asegurar la patentabilidad del programa de ordenador la Cámara de Recursos exigió que la reivindicación debía estar redactada de tal forma que comprendiese los elementos responsables de producir el efecto técnico adicional de forma explícita o implícita, es decir, el *hardware* y la pantalla del ordenador. Así, cuando el programa se carga en el ordenador, el ordenador programado se configura en un aparato que a su vez, es capaz de llevar a cabo el referido método. Al redactarse la reivindicación de este modo, se asegura, según la OEP, que los eventuales efectos físicos internos que se puedan producir en el *hardware* del ordenador devengan irrelevantes para determinar la patentabilidad de la realización<sup>75</sup>. Con este propósito, la reivindicación se puede redactar en términos no solo estructurales, sino también funcionales, a través de los cuales se derive el referido *further technical effect* o efecto técnico adicional del que hemos hablado<sup>76</sup>. De esta forma, en la Decisión T 935/97 la OEP permitió que el efecto técnico adicional viniese dado por la implementación en un *hardware* del programa de ordenador y que luego la parte funcional derivada de la

---

<sup>74</sup> Patente europea EP 689 133 titularidad de Adobe Photoshop System Inc. Este caso viene explicado por ESTEVE PARDO, Asunción, “Patente de programas de ordenador *versus software* libre”: “Las unidades de información de un programa de ordenador son los elementos de su interfaz que facilitan al usuario la utilización del programa como los menús de selección, los cuadros de diálogo y las ventanas que le permiten, por ejemplo, variar formatos. El problema técnico que presentan estas ventanas es que el usuario no puede tener abiertas varias a la vez sobre la pantalla y ocupan una importante parte de la misma, impidiendo al usuario trabajar sobre un documento si tiene al mismo tiempo desplegada alguna ventana. Adobe Photoshop introdujo una solución técnica a este problema técnico ya que permite desplegar al mismo tiempo varias ventanas sobre la pantalla al dejar libre un espacio para ellas en el documento, de un modo no comprendido en el estado de la técnica de entonces. La patente europea fue concedida sobre ese efecto técnico adicional que producía Adobe Photoshop sobre la pantalla del ordenador en la forma de desplegar sobre ella los elementos de su interfaz”, p. 104-105, *op. cit.*

<sup>75</sup> T 935/97: “9.6. A computer program product which (implicitly) comprises all the features of a patentable method (for operating a computer, for instance) is therefore in principle considered as not being excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

It is self-evident that a claim to such a computer program product must comprise all the features which assure the patentability of the method it is intended to carry out when being run on a computer. When this computer program product is loaded into a computer, the programmed computer constitutes an apparatus which in turn is able to carry out the said method.

Wording the claim for a computer program product in this way also ensures that, when the hardware works according to its predetermined procedures, its internal physical changes carried out by the program are not relevant *per se* for determining whether an invention (as claimed) is patentable (see, for example, T 22/85, OJ 1990, 12, ‘Document abstracting and retrieving/IBM’, already cited and discussed under reasons, 7.2)”.

<sup>76</sup> T 935/97: “9.7. According to the above, in the Board’s opinion a further technical effect is necessary, deriving from the execution of the program, such a requirement will be satisfied when the claim is formulated as specified above.

Such a claim contains functional features and its scope is defined in terms of the function performed by the computer program as described in that claim”.

implementación de dicho *hardware* se materializase en la pantalla del ordenador<sup>77</sup>. De acuerdo con esta propuesta, lo que sucede es que el *hardware* se convierte en el medio del que derivan los efectos técnicos adicionales, los cuales se materializan visualmente en la pantalla del ordenador. Así, se hace la ficción de que no se está patentando el programa de ordenador, sino el aparato en el que se implementa, el cual dará lugar a unos efectos técnicos adicionales<sup>78</sup>.

La Cámara de Recursos consideró que su interpretación era coherente con la Convención de Viena<sup>79</sup> y, en particular, se refirió a su artículo 31. En su opinión si los Estados miembros no hubiesen querido proteger ningún tipo de programa de ordenador no hubiesen incluido el término *as such* o ‘como tal’ en el artículo 52.2.3 del CPE<sup>80</sup>.

El problema que plantea esta propuesta es la dificultad para determinar qué deba entenderse por efecto técnico adicional, lo que, al fin y al cabo, ha quedado reflejada en la propia práctica de la OEP, de la que se deriva la inexistencia de un único criterio para distinguir entre el efecto técnico adicional inherente a la materia excluida y el que no lo sea<sup>81</sup>.

---

<sup>77</sup> La reivindicación en su idioma original según la Decisión T 935/97 establece lo siguiente: “A method in a data processing system for display in information, wherein said data processing system includes a display and an operating system, said method comprising the steps of: displaying information within a first window in said display using information display software; detecting a second window displayed in said display at a location that obscures a portion of said information displayed in said first window; notifying said information display software of the detection; and displaying in said first window said portion of said information that had been obscured by said second window, including moving said portion of said information that had been obscured by said second window to a location within said first window that is not obscured by said second window, using said information display software”.

<sup>78</sup> *Vid. supra.* ref. 75.

Decisión T 1173/97: “When this computer program product is loaded into a computer, the programmed computer constitutes an apparatus which in turn is able to carry out the said method”.

<sup>79</sup> Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, de fecha 23 de mayo de 1969 que entró en vigor el 27 de enero de 1980.

<sup>80</sup> T 935/97, apto. 10.2.

*Cfr.* Decisiones anteriores de la Cámara de Recursos de la OEP T 26/86 (OJ 1988, 019, “X-ray apparatus/KOCH & STERZEL”, apto. 3.1), T 110/90 (OJ 1994, 557, “Editable document form/IBM”, apto. 5), T 164/92 (OJ 1995, 305 “Electronic computer components/ROBERT BOSCH, apto. 4), T 204/93 (no publicada, “System for generating software source code/ATT”, apto. 3.13).

<sup>81</sup> *Cfr.* Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 19-30.

En las Decisiones OEP T 931/95 (*Pension Benefit*), T 258/03 (*Hitachi*) y T 424/03 (*Microsoft*) se adopta un criterio distinto en cada una de ellas.

En *Pension Benefit* la OEP consideró que la patentabilidad no podía venir dada por el hecho de que el programa de ordenador se llevase a cabo a través de un ordenador.

En *Hitachi* consideró, en cambio, que un ordenador, la red, un servidor sí que podían considerarse como elementos técnicos para superar la prohibición del art. 52.2 CPE, pero rechazó la patente ya que consideró que no era inventiva teniendo en cuenta que el análisis solo podía realizarse respecto de estos elementos

### 7.3. La patentabilidad del software en distintas jurisdicciones

La patentabilidad del *software* ha sido una cuestión jurídica controvertida en varios países, lo que ha supuesto su correspondiente evolución jurisprudencial, que en la mayoría de los casos no ha establecido un criterio que aclare definitivamente dicha problemática. En España, como veremos en el Apartado 7.5, no existe todavía jurisprudencia que se haya pronunciado al respecto de esta cuestión aunque alguna resolución judicial ya ha reconocido la patentabilidad mediante patente europea de los programas de ordenador de acuerdo con la doctrina desarrollada por la OEP. Téngase en cuenta que, sin embargo, la admisión de su patentabilidad se ha discutido en relación con una patente europea, es decir, en aplicación del CPE, y no de la LP, cuestión, esta segunda, respecto de la que aún no ha habido ningún pronunciamiento judicial (recuérdese que el artículo 4.4 de la LP de 1986 difiere en su redactado al del artículo 52 del CPE).

#### 7.3.1. Estados Unidos

Respecto de los Estados Unidos, el USC<sup>82</sup> no menciona de forma explícita los programas de ordenador y, por tanto, su patentabilidad deriva de una evolución jurisprudencial. Sin embargo, tampoco existe una prohibición explícita en cuanto a su consideración como

---

técnicos. *vid.* ESTEVE PARDO, Asunción, “Patente de programas de ordenador *versus software* libre”, p. 105, *op. cit.*

En *Microsoft* siguió la línea argumental de *Hitachi* pero sí que permitió, al igual que en la Decisión analizada T 935/97, que la materia excluida pudiera formar parte del análisis del requisito de actividad inventiva: “Claim 5 is directed to a computer-readable medium having computer-executable instructions (i.e. a computer program) on it to cause the computer system to perform the claimed method. The subject-matter of claim 5 has technical character since it relates to a computer-readable medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 - *Auction method/Hitachi* cited above). Moreover, the computer-executable instructions have the potential of achieving the above-mentioned further technical effect of enhancing the internal operation of the computer, which goes beyond the elementary interaction of any hardware and software of data processing (see T 1173/97 - *Computer program product/IBM*; OJ EPO 1999, 609). The computer program recorded on the medium is therefore not considered to be a computer program as such, and thus also contributes to the technical character of the claimed subject-matter”.

*Cfr.* MIRANDA NARANJO, Dulce M<sup>a</sup>, “Protecting software and business methods via the EPO”, IAM, *Patents in Europe 2011/2012*, p. 12-14 y la Opinión de la Gran Cámara de Recursos de la OEP de 12 de mayo de 2010 G 0003/08 titulada *Programs for Computers*.

<sup>82</sup> *United States Code*, en cuyo Título 35 se recoge la USPL o *United States Patent Law* que se ocupa de regular todos los aspectos legales relativos a los derechos de patente en los Estados Unidos de América. Dicho título 35 consta de 37 capítulos que incluyen 376 artículos, o en inglés, *sections*.

invención<sup>83</sup>.

A finales de la década de los años sesenta del siglo pasado y principios de los setenta, la USPTO estaba en desacuerdo en cuanto a la concesión de patentes relativas a programas de ordenador que solo consistían en la descripción de algoritmos, y esta postura era respaldada por el Tribunal Supremo.

Así, en el caso *Gottschalk v Benson*<sup>84</sup> el Tribunal Supremo rechazó una patente sobre un algoritmo para convertir un código binario de números decimales en un código puro de número binarios. En su argumentación el tribunal se refirió al caso *O'Reilly v Morse*<sup>85</sup> de 1853 en el que se sostuvo que las ideas abstractas no podían constituir el objeto de derechos de patente. El tribunal estableció que ni los fenómenos de la naturaleza, ni los procesos mentales, ni los conceptos intelectuales abstractos son patentables ya que constituyen los instrumentos básicos del trabajo científico y tecnológico<sup>86</sup>. En el mismo sentido se pronunció el tribunal en el caso *Parker v Flook*<sup>87</sup>. De acuerdo con estos precedentes el tribunal entendió que para aceptar la patentabilidad de un proceso, como es el caso de un programa de ordenador, debía determinarse si este se llevaba a cabo con un equipo físico o si su ejecución suponía una transformación de un objeto de un estado o cosa a otro estado o cosa. Este test, se conoce como *MORT* o *machine-or-transformation test*. El Tribunal Supremo acabó por rechazar la patente ya que se pretendía la protección de un mero algoritmo que no suponía ninguna transformación de ningún objeto<sup>88</sup>.

---

<sup>83</sup> Art. 101, título 35, USC: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”.

<sup>84</sup> *Gottschalk v Benson*, 409 U.S. Supreme Court, 409 U.S. 63 (1972).

*Diamond v Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

<sup>85</sup> *O'Reilly v Morse*, 56 U.S. 15 How. 62 (1853).

<sup>86</sup> *Vid. supra. Gottschalk v Benson*: “Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work”.

<sup>87</sup> *Parker v Flook*, 437 U.S. 584 (1978).

<sup>88</sup> *Cfr.* CHISUM, Donald, “Patenting Intangible Methods: Revisiting *Benson* (1972) after *Bilsky* (2010)”, *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.*, 2001: “The first statement ‘an idea of itself is not patentable’ is from the 1874 *Rubber-Tip Pencil* decision.fn.22 The second statement ‘a principle, in the abstract’ is not patentable is from the 1852 *Le Roy* opinion.fn.23 The tenor of the two cases is, contrary to the implication of *Benson*, a positive one: that an ‘idea’ or a ‘principle’ is patentable when applied to create a novel and useful process or product even though the idea or principle itself is not patentable because it is either well known or too abstract. *Rubber-Tip Pencil* held that a patent on attaching a rubber eraser to a pencil was invalid for lack of novelty. The *Benson* quoted phrase ‘An idea of itself is not patentable’ was meant, in context, to say that a ‘good idea’ for a product (good from a business or marketing point of view) did not meet the patentability requirements if the product itself lacked novelty (or was an obvious modification of the prior art from a technical point of view).fn.24 *LeRoy* held that an

Esta doctrina se aplicó por el CAFC en el caso *In re Schrader*<sup>89</sup>, pero con un voto particular, en el que el magistrado disidente recordó de acuerdo con el caso *Diamond v Chakrabarty*<sup>90</sup> que el término invención debe incluir cualquier cosa realizada por el hombre bajo el Sol o, en inglés, “*anything under the sun that is made by man*”. Asimismo, en el voto particular se añadió que un proceso patentable, al que se asimilan los programas de ordenador, está solamente limitado por el hecho de que sea tecnológicamente útil, es decir, que produzca un resultado útil y, por tanto, un proceso no debiera devenir no patentable por la mera naturaleza física o no del objeto al que se aplica o la naturaleza del producto producido<sup>91</sup>. El mismo año 1994, en otras resoluciones, el CAFC cambió de opinión mostrándose conforme con el voto particular emitido en aquella decisión. Consideró que un algoritmo nuevo combinado con pasos físicos triviales constituía una invención susceptible de ser protegida mediante derecho de patente, siempre que, claro

---

inventor who discovered a property of lead that it would form a perfect bond if poured under certain pressure and temperature conditions could not, based on that discovery, claim old machinery that could be used in accordance with the discovered property.fn.25”, p. 6.

*Rubert-Tip Pencil Co. v Howard*, 87 US (20 Wall.), 498 (1874).

*Le Roy v Tatham*, 55 US (14 How.), 156 (1852).

<sup>89</sup> *In re Schrader*, CAFC, 13 de abril, 1994, 22 F. 3d 290, 30 USPQ2d 1455: “Schrader argues that the Board incorrectly invoked the rule that a patent cannot be obtained for a mathematical algorithm in the abstract. See *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 594 [198 USPQ 193] (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 71-72 [175 USPQ 548] (1972).<sup>4</sup> That rule can be applied by following a two-step protocol developed by our predecessor court and dubbed the *Freeman-Walter-Abele* test. *Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corp.*, 958 F.2d 1053, 1058, 22 USPQ2d 1033, 1037 (Fed. Cir. 1992). According to that test:

It is first determined whether a mathematical algorithm is recited directly or indirectly in the claim. If so, it is next determined whether the claimed invention as a whole is no more than the algorithm itself; that is, whether the claim is directed to a mathematical algorithm that is not applied to or limited by physical elements or process steps. Such claims are nonstatutory. However, when the mathematical algorithm is applied to one or more elements of an otherwise statutory process claim,...the requirements of section 101 are met”.

<sup>90</sup> *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

<sup>91</sup> *Vid. supra. In re Schrader*: “As stated in *In re Musgrave*, 431 F.2d 882, 893, 167 USPQ 280, 289-90 (CCPA 1970), a statutory “process” is limited only in that it must be technologically useful. A process does not become nonstatutory because of the nature of the subject matter to which it is applied, or the nature of the product produced. *In re Toma*, 575 F.2d 872, 877-78, 197 USPQ 852, 857 (CCPA 1978). The nation has benefitted from the adaptability of the patent system to new technologies, as was recognized in *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 316, 206 USPQ 193, 200 (1980) (‘*Mr. Justice Douglas reminded that the inventions most benefiting mankind are those which ‘push back the frontiers of chemistry, physics and the like’*).

[...] the requirements of section 101 are met when the formula is applied in a technological process to produce a useful result. The *Freeman-Walter-Abele* test facilitates this analysis, for once one has determined that a mathematical algorithm is implicated in the claimed invention, the inquiry proceeds to the invention as a whole, as the statute requires. The test is simply whether the mathematical formula or equation is all that is claimed, or whether the procedures involving the specified mathematics are part of a useful process. When the latter requirement is met the subject matter is statutory”.

está, cumplierse con los requisitos de patentabilidad<sup>92</sup>. Esta posición no fue compartida, sin embargo, por el Tribunal Supremo, que, en el caso *LabCorp v Metabolite*<sup>93</sup>, en el que se acordó anular la patente, aunque con un voto particular de tres de sus magistrados, indicó que, en contra de la opinión del CAFC, nunca había sostenido que un proceso podía ser objeto de derechos de patente si producía un resultado tangible, útil y concreto.

No fue hasta el caso *Bilski v Kappos*<sup>94</sup> en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se replanteó su propia doctrina aunque sin colmar todas las aspiraciones, por lo que mantuvo importantes incertidumbres. En aquel caso rechazó sus anteriores aproximaciones categóricas para permitir la patentabilidad de los programas de ordenador, como la necesidad de que el proceso se llevase a cabo en un equipo físico o de que se produjese una transformación de un objeto de un estado o cosa a otro estado o cosa, como única medida para aceptar o rechazar este tipo de invenciones, pero acordó invalidar la patente por tener por objeto una idea abstracta basándose, en los precedentes, que antes hemos citado, *Benson*, de 1972, *Flook*, de 1978, y *Diehr*, de 1981.

En *Bilski*, al igual que en los casos *Benson*, *Flook* y *Diehr*, el tribunal indicó tres excepciones que configuran los supuestos excluidos de patentabilidad: los fenómenos de la naturaleza, los procesos mentales y los conceptos intelectuales abstractos. A pesar de que estas tres excepciones no se mencionan en la ley, sí que son coherentes con la noción de

---

<sup>92</sup> *In re Lowry*, CAFC, 1994, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031: “More than mere abstraction, the data structures are specific electrical or magnetic structural elements in a memory. According to Lowry, the data structures provide tangible benefits: data stored in accordance with the claimed data structures are more easily accessed, stored, and erased. Lowry further notes that, unlike prior art data structures, Lowry's data structures simultaneously represent complex data accurately and enable powerful nested operations. In short, Lowry's data structures are physical entities that provide increased efficiency in computer operation. They are not analogous to printed matter. The Board is not at liberty to ignore such limitations”.

*In re Alappat*, CAFC, 1994 33 F.3d 1526, 31 USPQ2d 1545.

*State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group*, CAFC, 149 F.3d 1368 (1998).

*AT&T Corp. v Excel Communications, Inc.*, CAFC, 172 F. 3d 1352, 1357 (1999).

<sup>93</sup> *Laboratory Corporation of America Holdings, Dba Labcorp, petitioner v Metabolite Laboratories, Inc, et al.*, US, nº 04-607, 548 (2006).

<sup>94</sup> *Bilski v Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010).

En la sentencia de segunda instancia *In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw*, CAFC, 2007-1130, Serial nº 08/833, 892 (2008), el CAFC consideró que la solicitud de la patente solo se refería a procesos mentales que no suponían ninguna transformación de objetos físicas y, por tanto, se referían solo a ideas abstractas. El CAFC de acuerdo con el correctivo que había recibido en el caso *LabCorp v Metabolite* volvió a aplicar el test MORT (*machine-or-transformation test*). *Vid. supra.* ref. 93.

Para más información *vid.* BARICH, Joseph M., “*In re Bilski – Recent developments in method claiming*”, *Journal of Law, Technology & Policy*, Vol. 2009, p. 251-280.

que los procesos deben ser nuevos y útiles<sup>95</sup>. Se estableció que las referidas excepciones a la patentabilidad debían de interpretarse restrictivamente ya que su delimitación conceptual es difícil y además no aparecen, ni siquiera mencionadas en la ley. En relación con el test *MORT* el tribunal consideró que siendo útil para determinar cuando un programa de ordenador puede o no ser patentable no debe entenderse como la única metodología para determinar su patentabilidad<sup>96</sup>. Si bien aquel test había sido de gran utilidad en el pasado, sobre todo en la época industrial, no puede ser aplicado como el test exclusivo para discernir cuestiones sobre patentabilidad en la era de la informática, ya que, a diferencia de las invenciones tradicionales, aquellas pueden no estar fundadas en formas físicas o tangibles<sup>97</sup>. Sin embargo, el tribunal no identificó en dicha sentencia ninguna otra metodología, ni tampoco proporcionó ninguna explicación de lo que debía entenderse por idea abstracta a pesar de concluir que el objeto de la solicitud de patente enjuiciada no podía ser protegible al consistir en una idea abstracta.

Chisum, uno de los tratadistas de mayor prestigio en el sistema de patentes americano,

---

<sup>95</sup> *Vid. supra. Bilski v Kappos*: “The Court’s precedents provide three specific exceptions to §101’s broad patent-eligibility principles: ‘laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas.’ *Chakrabarty*, *supra*, at 309. While these exceptions are not required by the statutory text, they are consistent with the notion that a patentable process must be ‘new and useful’. And, in any case, these exceptions have defined the reach of the statute as a matter of statutory stare decisis going back 150 years. See *Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156, 174–175 (1853). The concepts covered by these exceptions are ‘part of the storehouse of knowledge of all men . . . free to all men and reserved exclusively to none’. *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U. S. 127, 130 (1948)”.

<sup>96</sup> *Vid. supra. Bilski v Kappos*: “Under the Court of Appeals’ formulation, an invention is a ‘process’ only if: ‘(1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing’ 545 F. 3d, at 954. This Court has ‘more than once cautioned that courts ‘should not read into the patent laws limitations and conditions which the legislature has not expressed’. *Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175, 182 (1981) (quoting *Chakrabarty*, *supra*, at 308; some internal quotation marks omitted). In patent law, as in all statutory construction, ‘[u]nless otherwise defined, words will be interpreted as taking their ordinary, contemporary, common meaning’” [...]

Adopting the machine-or-transformation test as the sole test for what constitutes a ‘process’ (as opposed to just an important and useful clue) violates these statutory interpretation principles. Section 100(b) provides that ‘[t]he term ‘process’ means process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material’. The Court is unaware of any ‘ordinary, contemporary, common meaning’ *Diehr*, *supra*, at 182, of the definitional terms ‘process, art or method’ that would require these terms to be tied to a machine or to transform an article. [...]

The machine-or-transformation test is not the sole test for deciding whether an invention is a patent-eligible process”.

<sup>97</sup> *Vid. supra. Bilski v Kappos*: “The machine-or-transformation test may well provide a sufficient basis for evaluating processes similar to those in the Industrial Age—for example, inventions grounded in a physical or other tangible form. But there are reasons to doubt whether the test should be the sole criterion for determining the patentability of inventions in the Information Age. As numerous amicus briefs argue, the machine-or-transformation test would create uncertainty as to the patentability of software, advanced diagnostic medicine techniques, and inventions based on linear programming, data compression, and the manipulation of digital signals. See, e.g., Brief for Business Software Alliance 24–25; Brief for Biotechnology Industry Organization et al. 14–27; Brief for Boston Patent Law Association 8–15; Brief for Houston Intellectual Property Law Association 17–22; Brief for Dolby Labs., Inc., et al. 9–10”.

criticó con aplomo la resolución del Tribunal Supremo<sup>98</sup>. Según el autor, el error en *Bilski* fue el de rechazar la patente por pretender la protección de una idea abstracta, pero sin explicar qué debía entenderse por esta. De hecho, Chisum, reprochó al tribunal que la sentencia hiciese referencia a los precedentes *Benson*, de 1972, *Flook*, de 1978, y *Diehr*, de 1981, todos ellos analizados en este Apartado, en los que tampoco se explica qué debe entenderse por concepto intelectual abstracto y así, debió haber analizado otras cuestiones, efectivamente reguladas en la ley, antes de adentrarse en la difícil tarea de determinar un concepto alegal, como es el de las ideas abstractas, es decir: si la reivindicación se podía utilizar en toda su extensión, de lo contrario no es concreta, sino abstracta<sup>99</sup>; si cumplía con el requisito de la descripción de la invención para que un experto pueda razonablemente concluir que el inventor está en posesión de la invención y que la ha puesto en conocimiento del público, de lo contrario lo que pretende proteger no puede identificarse por el experto de acuerdo con la enseñanza que ha presentado el inventor en su patente y, por tanto, forma parte del campo de lo abstracto; si cumplía con el requisito de utilidad y protege resultados prácticos y no abstractos<sup>100</sup>; si cumplía con el requisito de novedad y actividad inventiva, los cuales impiden las reivindicaciones genéricas, demasiado amplias<sup>101</sup>; o si la reivindicación estaba claramente definida, es decir, no era vaga ni ambigua<sup>102</sup>.

---

<sup>98</sup> CHISUM, Donald, “Weeds and Seeds in the Supreme Court’s Business Method Patents Decision: New Directions for Regulating Patent Scope”, *Lewis & Clark L. Rev.*, 2011, p. 13-15.

<sup>99</sup> *Lizard Tech, Inc. v Earth Res. Mapping, Inc.*, CAFC 424 F.3d 1336, 1346 (2005); *reh’g en banc denied*, CAFC, 433 F.3d 1373, (2006); *Bilstad v. Wakalopulos*, 386 F.3d 1116, 1125 (2004); *Chiron Corp. v. Genentech, Inc.*, CAFC 363 F.3d 1247, 1253 (2004); *In re Wright*, CAFC, 999 F.2d 1557, 1561 (1993); *PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus. Corp.*, CAFC, 75 F.3d 1558, 1564 (1996); *Merrill v. Yeomans*, 4 Otto 568, 94 U.S. 568, 573–74, 24 L.Ed. 235 (1876); *Phillips*, 415 F.3d at 1321; *AK Steel Corp.*, 344 F.3d at 1244.

<sup>100</sup> *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966): “A patent is not a hunting license. It is not a reward for the search, but compensation for its successful conclusion”. Este requisito es especialmente importante en biotecnología por ejemplo en el caso de que la patente tenga por objeto ESTs que son secuencias parciales de genes para codificar proteínas. El solicitante de una patente sobre ESTs, en la medida en que estas secuencias parciales pueden servir para codificar más de una proteína, para cumplir con el requisito de utilidad, deberá indicar qué proteína es la que codifica la secuencia parcial que ha descubierto y aislado. Así se pronunció el CAFC en el caso *In re Dane K. Fisher and Raghunath v Lalgudi*, 7 de septiembre, CAFC, 421, F. 3d at 1376 (2005): “Granting a patent [...] would amount to a hunting license because the claimed ESTs can be used only to gain further information [...] The claimed ESTs themselves are not an end of [the applicant’s] research effort, but only tools to be used along the way in the search for a practical utility. [...] The claimed ESTs have not been researched and understood to the point of providing an immediate, well defined, real world benefit to the public meriting the grant of a patent”.

<sup>101</sup> *Graver Tank & Mfg. Co. v Linde Air Products Co.*, 339 US at 608-09 (1950): “Where a device is so far changed in principle from a patented article that it performs the same or a similar function in a substantially different way, but nevertheless falls within the literal word of the claim, the doctrine of equivalents may be used to restrict the claim and defeat the patentee’s action for infringement”. *SmithKline Beecham Corp. v Apotex Corp.*, 8 de abril, CAFC, 403 F.3d 1331 (2005).

<sup>102</sup> *Source Search Techs., LLC v LendingTree, LLC*, CAFC, 588 F. 3d 1063, 1076 (2009); *Quoting Exxon Research & Eng’g Co. v United States*, CAFC, 265, F. 3d, 1371, 1375 (2001); *Cfr. Datamize, LLC*

El Tribunal Supremo refrendó la interpretación de *Bilski* en *Alice v Cls Bank* y precisó que el simple hecho de que la reivindicación esté dirigida a una idea abstracta no significa, con carácter automático, que no pueda ser objeto de protección, ya que habrá que analizar si hay algo más en la reivindicación, un concepto inventivo, que se concrete en elementos adicionales, que impida que se monopolicen las ideas abstractas y que, por tanto, vaya más allá del simple hecho de aplicar la idea<sup>103</sup> o de hacerlo mediante elementos conocidos, como el simple uso de un ordenador<sup>104</sup>. Si bien, la resolución no se ocupa de delimitar el concepto de idea abstracta sí que indica que un principio, en abstracto, es una verdad fundamental, una causa original, un motivo y, eso, no puede ser patentado<sup>105</sup>. Una cosa es pretender proteger los fundamentos del ingenio humano y la otra integrar estos fundamentos en algo más hasta el punto de solucionar un problema técnico que hasta entonces no se sabía cómo solucionarlo<sup>106</sup>. Sin embargo, quedan preguntas sin resolver, como por ejemplo, el concepto de idea abstracta, si su implementación lleva a su patentabilidad solo si constituye una mejora, esto es, produce un efecto que hasta entonces no se había conseguido, o si también lo sería si se configura como una alternativa a lo que

---

*v Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1348, 1356 (2005).

<sup>103</sup> *Alice Corporation PTY. LTD v CLS Banck International et al.*, 573 U. S. (2014): “First, we determine whether the claims at issue are directed to one of those patent-ineligible concepts. *Id.*, at (slip op., at 8). If so, we then ask, ‘[w]hat else is there in the claims before us?’ *Id.*, at (slip op., at 9). To answer that question, we consider the elements of each claim both individually and ‘as an ordered combination’ to determine whether the additional elements ‘transform the nature of the claim’ into a patent-eligible application. *Id.*, at (slip op., at 10, 9). We have described step two of this analysis as a search for an ‘inventive concept’—*i.e.*, an element or combination of elements that is ‘sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the [ineligible concept] itself.’” *Id.*, at (slip op., at 3) [...]

At Mayo step two, we must examine the elements of the claim to determine whether it contains an ‘inventive concept’ sufficient to ‘transform’ the claimed abstract idea into a patent-eligible application. 566 U. S., at (slip op., at 3, 11). A claim that recites an abstract idea must include ‘additional features’ to ensure ‘that the [claim] is more than a drafting effort designed to monopolize the [abstract idea].’ *Id.*, at (slip op., at 8–9). Mayo made clear that transformation into a patent-eligible application requires ‘more than simply stat[ing] the [abstract idea] while adding the words ‘apply it.’”

<sup>104</sup> *Alice v CLS Banck*: “Simply appending conventional steps, specified at a high level of generality,” was not ‘enough’ to supply an ‘inventive concept’ *Id.*, at (slip op., at 14, 8, 3). The introduction of a computer into the claims does not alter the analysis at Mayo step two. [...]

We accordingly ‘held that simply implementing a mathematical principle on a physical machine, namely a computer, [i]s not a patentable application of that principle’.”

<sup>105</sup> *Alice v CLS Banck*: “A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right”.

<sup>106</sup> *Alice v CLS Banck*: “In *Diehr*, 450 U. S. 175, by contrast, we held that a computer-implemented process for curing rubber was patent eligible, but not because it involved a computer. The claim employed a ‘well-known’ mathematical equation, but it used that equation in a process designed to solve a technological problem in ‘conventional industry practice’. *Id.*, at 177, 178. The invention in *Diehr* used a ‘thermocouple’ to record constant temperature measurements inside the rubber mold—something ‘the industry ha[d] not been able to obtain.’ [...] In other words, the claims in *Diehr* were patent eligible because they improved an existing technological process, not because they were implemented on a computer”.

ya era conocido.

En conclusión, en los Estados Unidos la patentabilidad de los programas de ordenador no es una cuestión pacífica todavía en la actualidad. Si bien se permiten las patentes sobre el *software*, no hay una postura clara en cuanto a determinar los requisitos para su concesión.

### 7.3.2. Reino Unido

El Tribunal de Apelación del Reino Unido se pronunció por primera vez en 1997 en relación con la patentabilidad de los programas de ordenador en la sentencia conocida como *Fujitsu's Application*<sup>107</sup>. Como cuestión previa el tribunal estableció que son de gran ayuda las decisiones adoptadas por la OEP<sup>108</sup>. Asimismo, confirmó que es necesario que exista una contribución técnica para que una invención, que a priori está excluida de derechos de patente, pueda ser patentable, remitiéndose a la decisión de la OEP en el caso

---

<sup>107</sup> *In the matter of application n° 9204959.2 by Fujitsu Limited*, [1997] RPC 608, [1997] EWCA Civ 1174.

<sup>108</sup> *Vid. supra. Fujitsu's Application*: "Those provisions have to be construed in the light of the European Convention and with the help of the judgments given by the European Patent Office. As Nicholls LJ said in *Gales Application* (1991) RPC 305 at 322:

*'One of the purposes of the 1977 Act was to give effect to the European Patent Convention. Thus, section 77(1) provides that a European patent (UK), by which is meant a European patent designating the United Kingdom, shall as from a prescribed date be treated for the purposes of parts 1 and 3 of the Act as if it were a patent under the Act granted in pursuance of an application made under the Act. Section 77(4) provides that where a European patent (UK) is revoked in accordance with the European Patent Convention, the patent shall be treated for the purposes of parts 1 and 3 of the Act as having been revoked under the Act.*

*The Act had a further purpose. The Act did not merely enact the statutory provisions necessary for the provisions of the Convention regarding European patents to take effect in this country. The Act also had a harmonisation objective. On the signature of the Convention for the European Patent for the Common Market, referred to in the Act as the Community Patent Convention, and not to be confused with the European Patent Convention, the governments of the member states of the European Community resolved to adjust their laws relating to patents so as to bring those laws into conformity with the corresponding provisions in the European Patent Convention and other conventions. Accordingly, when construing and applying section 1(1) and (2) of the Act, the court must have regard to the legislative intention with which those subsections were framed, namely, that they were framed so as to have, as nearly as practicable, the same effect in the United Kingdom as the corresponding provisions in Article 52(1), (2) and (3) of the European Patent Convention have in the territories in which that Convention applies. That is the effect of section 130(7) in the present case.*

*From this brief reference to the European Patent Convention one point which emerges is that it is of the utmost importance that the interpretation given to section 1 of the Act by the courts in the United Kingdom, and the interpretation given to Article 52 of the European Patent Convention by the European Patent office, should be the same. The intention of Parliament was that there should be uniformity in this regard. What is more, any substantial divergence would be disastrous. It would be absurd if, on an issue of patentability, a patent application should suffer a different fate according to whether it was made in the United Kingdom under the Act or was made in Munich for a European patent (UK) under the Convention. Likewise in respect of opposition proceedings"*

*Vicom*<sup>109</sup>, pero a su vez reconoció la dificultad de determinar cuándo el objeto de una reivindicación es o no técnico<sup>110</sup>. El tribunal también hizo hincapié en que para determinar si el programa de ordenador estaba o no excluido de derechos de patente debía atenderse al objeto de la invención y no a la forma en la que la reivindicación estaba redactada, por lo que era irrelevante que la reivindicación estuviese redactada bajo la apariencia de un dispositivo físico para que la patente fuese concedida.

Ocho años después, el Tribunal de Apelación del Reino Unido se volvió a pronunciar en el caso *CFPH's applications*<sup>111</sup>. Después de explicar cómo debía interpretarse el término ‘como tal’<sup>112</sup> y de recordar que las exclusiones del artículo 52.2 del CPE no obedecen a la misma razón legislativa, explicó las razones con base en las cuales los programas de ordenador estarían excluidos del derecho de patentes. El tribunal estableció que realmente, cuando se redactó el CPE, se decidió incluir la prohibición de patentar los programas de ordenador, ya que se pensó que la patente del *software* no era imprescindible en la industria de la época, dichas realizaciones eran demasiado engorrosas, hubiesen hecho más daño que bien y, además, se identificaron, en aquella época, problemas en cuanto a la eventual dificultad de realizar búsquedas en el estado de la técnica<sup>113</sup>. A su vez, el tribunal recordó que la UE pretendió implementar algunos cambios en relación con la prohibición de patentar el *software*, lo que le llevó a redactar la propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, en la cual se pretendió distinguir entre las invenciones patentables y los meros programas de ordenador, mediante términos demasiado vagos para llevar a cabo su función, como ‘efecto técnico’ o

---

<sup>109</sup> *Vid. supra.* ref. 68.

<sup>110</sup> *Vid. supra. Fujitsu's Application*: “I, [...], have difficulty in identifying clearly the boundary line between what is and what is not a technical contribution”.

<sup>111</sup> *Vid. supra. In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 y 0419317.3 by CFPH L.L.C.*

<sup>112</sup> *Vid. supra.* Cap. 3 Apdo. 3.

<sup>113</sup> *Vid. supra.* Apdo. 2 y 3.

*Vid. supra. In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 y 0419317.3 by CFPH L.L.C.*: “The same approach cannot be taken to computer programs. The reason why computer programs, as such, are not allowed to be patented is quite different. Although it is hotly disputed now by some special interest groups, the truth is, or ought to be, well known. It is because at the time the EPC was under consideration it was felt in the computer industry that such patents were not really needed, were too cumbersome (it was felt that searching the prior art would be a big problem), and would do more harm than good. I shall not go into details here but it is worth noting that the software industry in America developed at an astonishing pace when no patent protection was available. Copyright law protects computer programs against copying. A patent on a computer program would stop others from using it even though there had been no copying at all. So there would have to be infringement searches. Furthermore you cannot have a sensible patent system unless there exists a proper body of prior art that can be searched. Not only are most computer programs supplied in binary form – unintelligible to humans – but most of the time it is actually illegal to convert them into human-readable form. A patent system where it is illegal to search most of the prior art is something of an absurdity”.

‘contribución técnica’<sup>114</sup>.

Según el tribunal de apelación, no debiera ser objeto de derecho de patente aquel objeto cuya actividad inventiva resida únicamente en una de las exclusiones del artículo 52.2 del CPE. Por tanto, la cuestión principal que debe resolverse es si el objeto de la solicitud de patente o de la patente es nuevo y tiene actividad inventiva por el mero hecho de contener un programa de ordenador o si, de lo contrario, sin dicho programa de ordenador seguiría cumpliendo con los referidos requisitos objetivos de patentabilidad. Si la respuesta a la cuestión planteada es sí, luego, por tanto, la invención es patentable, ya que en este caso el programa de ordenador no deja de ser un mero instrumento de la invención, pero no la invención *per se* o, si se quiere, en los términos del artículo 52.2 del CPE, no es un programa de ordenador ‘como tal’<sup>115</sup>. De esta forma, el Tribunal de Apelación del Reino Unido no se embarcó en la difícil tarea de definir el término invención, sino que se limitó al contenido del artículo 52 del CPE y precisó que por invención debían entenderse aquellos objetos que no se hallasen excluidos de patentabilidad por el párrafo segundo del artículo mencionado<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> *Vid. supra. In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 y 0419317.3 by CFPH L.L.C.:* “Recently, the scope of this exclusion has been under re-consideration by the European Union. The Commission wanted to harmonise the law by defining the line between inventions that are properly patentable and mere computer programs. Although not strictly relevant to what I have to decide, I must admit I watched developments with some anxiety. Had the proposal succeeded it would have entrenched a test involving ‘technical contribution’ and ‘technical features’ that I suspect is too vague to be workable at the margin. On 6 July 2005 the proposed directive was defeated in the European Parliament and it will not be re-introduced”.

<sup>115</sup> *Vid. supra. In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 y 0419317.3 by CFPH L.L.C.:* “In the Patents Court Falconer J held that something cannot be patented if the only inventive step ‘resides in the contribution of [the] excluded matter alone’ (see page 12). If the only clever part is excluded subject-matter, no patent. [...]

But the mere fact that a claimed artefact includes a computer program, or that a claimed process uses a computer program, does not establish, in and of itself, that the patent would foreclose the use of a computer program. There are many artefacts that operate under computer control (e.g. the automatic pilot of an aircraft) and there are many industrial processes that operate under computer control (e.g. making canned soup). A better way of doing those things ought, in principle, to be patentable. The question to ask should be: is it (the artefact or process) new and non-obvious merely because there is a computer program? Or would it still be new and non-obvious in principle even if the same decisions and commands could somehow be taken and issued by a little man at a control panel, operating under the same rules? For if the answer to the latter question is ‘Yes’ it becomes apparent that the computer program is merely a tool, and the invention is not about computer programming at all. It is about better rules for governing an automatic pilot or better rules for conducting the manufacture of canned soup”.

<sup>116</sup> *Vid. supra. In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 y 0419317.3 by CFPH L.L.C.:* “The legislation requires that, in order for something to be patentable, it must *be* an invention, it must be susceptible of industrial application, it must be new, and it must involve an inventive step (i.e. it must not be obvious). Those are four conditions. They are mandatory. None of them can be reasoned out of existence under the guise of interpretation.

By ‘*be* an invention’ I mean not be excluded by Article 52(2). If something is an invention in that sense we can call it ‘technology’ for short. I shall revert to that presently”.

En agosto de 2006 el Tribunal de Apelación del Reino Unido volvió a pronunciarse en relación con la interpretación del artículo 52.2 del CPE en el caso *Aerotel*<sup>117</sup> y precisó la interpretación proporcionada en *CFPH's applications* en el sentido de que, no podrá ser protegido mediante derechos de patente un objeto cuya contribución al estado de la técnica lo sea solo por medio de uno de los elementos excluidos del derecho de patente conforme con el referido precepto, para lo cual propuso un test basado en los cuatro pasos que hemos analizado con anterioridad<sup>118</sup>.

Como consecuencia de la anterior decisión la UKIPO cambió su práctica y pasó a rechazar cualquier solicitud de patente que tuviese por objeto un programa de ordenador<sup>119</sup>. Es por ello que en el caso *Astron Clínica*<sup>120</sup> el tribunal se ocupó de recordar que en sus decisiones anteriores no había dicho que todos los programas de ordenador debieran considerarse como materia excluida<sup>121</sup>, indicó que no era deseable que los tribunales nacionales interpretasen los artículos del CPE de forma distinta a la de la OEP<sup>122</sup> y confirmó su anterior doctrina en el caso *Aerotel*<sup>123</sup>. Así las cosas, cómo reconciliar estas dos posturas, la de la OEP y la británica que tradicionalmente parecían ir por caminos distintos, ya que esta segunda no aborda la patentabilidad de los programas de ordenador con base en lo que se entienda por carácter técnico, está aún lejos de haber sido resuelta en *Astron Clínica*<sup>124</sup>.

---

<sup>117</sup> *Aerotel Ltd and Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd*, [2006] EWCA Civ 1371, [2007] RPC 7, [2006] Info TLR 215, [2007] Bus LR 634, [2007] 1 All ER 225.

<sup>118</sup> *Vid. supra*. Apdo. 3.

<sup>119</sup> UKIPO Practice Note of 2 November 2006, paragraph 14.

<sup>120</sup> *In the matter of application n° GB 0519497.2 and others in the name of: Astron Clinica Limited and others and The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, [2008] Bus LR 961, [2008] 2 All ER 742, [2008] RPC 14, [2008] EWHC 85 (Pat).

<sup>121</sup> *Vid. supra. Astron Clinica Limited*: “I do not detect anything in the reasoning of the Court of Appeal which suggests that all computer programs are necessarily excluded”.

<sup>122</sup> *Vid. supra. Astron Clinica Limited*: “[...] it is highly undesirable that provisions of the EPC are construed differently in the EPO from the way they are construed in the national courts of a Contracting state. Moreover, decisions of the Board of Appeal are of great persuasive authority. In the light of *Aetotel/Macrossan* it is not open to this court to follow the decisions in the ‘trio’. However the new approach can be interpreted to produce a result consistent with that obtained by applying the reasoning of the Boards of Appeal in *IBM/Computer Program Product T1173/97* and *IBM/Computer Program Product II T0935/97* - decisions which, I would add, are still followed in the EPO as shown, for example, by the decision of the Board of Appeal in *Tao Group Limited* (2007) T121/06. Significantly, much the same approach has been adopted in Germany following the decision of the Bundesgerichtshof - the German Federal Supreme Court - in *Suche fehlerhafter Zeichenketten* Case No. XZB 16/00; [2002] IIC 753”.

<sup>123</sup> *Vid. supra. Astron Clinica Limited*: “So this is the new approach which must be adopted by UKIPO and this court. It is clearly not the same as the approach adopted by the EPO [...]”.

<sup>124</sup> PEARCE, David, “Astron Clinica: computer program claims in UK patents”, *Computers and Law*, 2008, Vol. 18, Issue 6: “The UK-IPO have since decided not to appeal the High Court judgment<sup>12</sup>, and have now changed their practice to once again allow computer program claims that explicitly refer to

### 7.3.3. Alemania

El BGH ha considerado que tanto el artículo 52 del CPE como el artículo 1 de la Ley de Patentes alemana (*Patentgesetz -PatG*)<sup>125</sup> debían interpretarse igual. En este sentido, las decisiones del BGH citan abiertamente y se muestran conformes con la doctrina adoptada por la OEP en relación con la patentabilidad de los programas de ordenador. El problema, como hemos explicado en el Apartado 7.2 es que la propia casuística de la OEP es contradictoria.

La PatG fue promulgada para promover soluciones técnicas a problemas técnicos que sean nuevas, tengan actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por tanto, las instrucciones que se derivan de las enseñanzas de una patente deben solucionar un problema técnico concreto. En este sentido, el BGH no alberga ninguna duda de que las reivindicaciones de una patente que se refieren al uso de un programa de ordenador para solucionar determinados problemas en los campos clásicos de la tecnología, como por ejemplo la ingeniería, la farmacia, la química o la biología, son patentables<sup>126</sup>. En el resto

---

allowable methods. Such claims will resume being granted by examiners at the UK-IPO, as they have been at the EPO for the past 10 years, but with the proviso that the UK test for patentability must be consistent with the *Aerotel/Macrossan* four step test in preference to the ‘technical character’ test at the EPO. The larger question of how to reconcile these different ways of assessing for patentability is, however, far from being fully resolved”, p. 15.

<sup>125</sup> Patentgesetz, Neugefaßt durch Bek. v. 16.12.1980 (Ley de Patentes, de 16 de diciembre de 1980). El artículo 1 se ocupa de regular aquello que puede ser objeto de derechos de patente de forma análoga al art. 52 del CPE: “(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2. ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird”.

<sup>126</sup> LANG, Johannes, “Computer-implemented inventions-the German view”, IAM, May-June, 2009: “Consequently, the Federal Court of Justice concluded that patent claims which propose the use of a computer for the execution of certain methodological steps in classic technological fields such as engineering, physics, chemistry or biology are generally patentable”, p. 95; BGH, *Search for Faulty Character Strings*, 33 IIC, 6 (2002): “claims proposing the processing of method steps by means of a computer in order to solve a problem existing in a conventional field of technology, i.e., engineering, physics, chemistry, or biology, are basically patentable”, p. 757.

de supuestos deberá analizarse si el programa de ordenador tiene o no carácter técnico<sup>127</sup>.

Tradicionalmente el BGH había considerado que debía aceptarse como una enseñanza de carácter técnico a aquel conjunto de instrucciones para llevar a cabo una actividad planeada utilizando las leyes conocidas de la naturaleza para lograr un resultado y había rechazado la existencia de una invención en el caso que se pretendiesen proteger meras reglas computacionales<sup>128</sup>. Se considera que un programa de ordenador es técnico si forma parte de un proceso técnico, está acuñado por un proceso técnico, o si son necesarias consideraciones técnicas en su desarrollo o para utilizarlo<sup>129</sup>.

A fecha de hoy el BGH no ha abandonado esta aproximación, como es de ver de los casos a los que a continuación nos referiremos. En 1991 el tribunal aceptó la patentabilidad de un programa de ordenador que incrementaba la rapidez del propio ordenador y debía considerarse técnico, ya que se refería a las capacidades funcionales de la unidad de procesamiento y permitía la interacción directa de sus elementos constituyentes<sup>130</sup>. En 1992<sup>131</sup> consideró que debía ser objeto de derecho de patentes un programa de ordenador incorporado a un dispositivo para utilizar en actividades de submarinismo que proporcionaba información detallada y precisa al buzo durante toda la inmersión sobre las

---

<sup>127</sup> LANG, Johannes, “Computer-implemented inventions-the German view”: “it must be examined whether the computer-implemented teaching exhibits further characteristics that allow patentability in view of the spirit and aim of the Patent Act; in other words, whether the overall teaching of the invention is technical. According to the court, this view is supported by the structure of the law. The other subject matter listed in Article 52(2) of the EPC (eg, scientific theories and mathematical methods or schemes rules and methods for performing mental acts) is excluded from patentability only if claimed outside the context of a concrete application. Where such subject matter is applied for the solution of a concrete technical problem, it is basically patentable”, p. 95-96.

<sup>128</sup> BGHZ 22, 27, *Disposition Program* [8 IIC 558 (1977)]; BGH, 1977 GRUR 657, 658 *Straken* [9 IIC, 459 (1978)]; BGH, *Test Method*, 9 IIC, 363 (1978); BGH, 1986 GRUR 531, 533, *Minimization of Flight Costs* [19 IIC 538 (1988)].

<sup>129</sup> BETTEN, Jürgen, “Comment on *Search for Faulty Character Strings*”, 33 IIC, 6 (2002), p. 760.

<sup>130</sup> BGH, *Page Buffer (Seitenpuffer)*, 23 IIC 6 (1992): “The teaching is not restricted to the selection, organization and assignment of data, but improves the operation of the data processing unit. This use of the page buffer enables the unit to work rapidly by avoiding dead time. This is a result that affects the operation of the data processing unit directly.

[...] Teaching related to a program is technical if it concerns the functional capabilities of the data processing unit as such and thus permits the direct interaction of the components thereof.

[...] The teaching set out in the present application concerns a procedure that consists of the registration an storage of information on the current memory area of a computational program running on a data processing unit, and of a specific loading strategy for a memory device (page buffer) with preferential access but containing only a selection of the memory pages. This procedure concerns the functional capabilities of the data processing unit as such, since it contains instructions for a specific manner fo use of the elements of a data processing unit in operation. This is a technical teaching”, p. 827.

<sup>131</sup> BGH, *Diving Computer (Tauchcomputer)*, 24 IIC, 5 (1993), p. 645-649.

condiciones de descompresión para poder optimizarla<sup>132</sup>. En 1999<sup>133</sup> se pronunció también a favor de la patentabilidad de un programa de ordenador para diseñar chips para ordenadores que venía referido a un paso intermedio del proceso de producción de estos chips. En aquella decisión el BGH se refirió al término ‘tecnología’ del artículo 27.1 del Acuerdo ADPIC para confirmar la necesidad de que toda invención deba tener carácter técnico para ser patentable<sup>134</sup>, si bien apuntó que no podía establecerse una definición general de lo que debía entenderse por carácter técnico, sino que debía analizarse caso por caso sobre la base de una impresión de conjunto del objeto de la solicitud de patente<sup>135</sup>. Es por ello que, consideró que el objeto del programa de ordenador era técnico en la medida en que se refería a aspectos físicos del proceso de producción de chips<sup>136</sup> y precisaba de que el experto tuviese conocimientos de ingeniería sobre sus circuitos eléctricos, siendo, por tanto, el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza, es decir, la fabricación y funcionamiento de los circuitos electrónicos de un chip, y no su utilización para producir

---

<sup>132</sup> *Vid. supra*. BGH, *Diving Computer*: “The purpose of the contested patent is to make a precise record of the dive and to indicate the corresponding decompression conditions with a view to optimum decompression during any dive (page 2, lines 64 and 65).

It describes the technical problem to be solved as being to give the diver detailed and precise information about the decompression conditions (page 4, lines 48 and 49). [...]

This Court considers the whole of the teaching in Claim 1 to be technical. The technical teaching resides in the fact that operating a depth gauge and timer, data memory, evaluation and logic stage, converter and indicator in accordance with a particular method of calculation (program or algorithm) enables measured values ascertained by measuring devices to be automatically indicated on the indicator without the need for any intellectual activity”, p. 646 y 648.

<sup>133</sup> BGH, *Logic Verification*, 33 IIC, 2 (2002), p. 231-237.

<sup>134</sup> *Vid. supra*. BGH, *Logic Verification*: “What is incontestable, however, is the starting point of the Federal Patent Court, namely that the patentability of a program for data processing equipment requires the claimed subject matter to have technical character. [...] This Court’s case law –in view of both the German patent law before the Patent Act of 1981 and the current patent law – construes the term ‘invention’, which otherwise is not defined in more detail in the Patent Act, to be a teaching in the field of technology (German: *Technik*) (115 BGHZ 23, 30 – *Chinese Characters*). [...] This case law was additionally confirmed by the regulation in Art. 27(1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), which came into force on January 1, 1995 as Appendix C of the Agreement on the Establishment of the World Trade Organization (WTO) (1994 BGBI. II, 1730, OJ EC L 336/213); in this Appendix it is explicitly stated that patents are granted for inventions in the field of technology. In addition to the further requirements stated in Sec. 1(1) of the Patent Act, technically therefore represents a requirement for the patentability of the filed teaching with programs for data processing equipment as well”, p. 233.

<sup>135</sup> *Vid. supra*. BGH, *Logic Verification*, p. 234.

<sup>136</sup> *Vid. supra*. BGH, *Logic Verification*: “The filed teaching relates to an intermediate step of the process resulting in the production of (silicon) chips, and with the help of this teaching it can be made sure that these components consist of verified circuits. In view of this purpose, this teaching is therefore part of current technology. Admittedly, the proposed solution, like any other innovation, makes use of an intellectual concept, however, the subject matter of the application is not limited to this. For the intellectual concept can only be realized if the reference values are known, the comparison of which can be omitted in view of nature of the products to be produced by means of this verification method, this requires technical knowledge based on considerations focussing on physical facts. The Federal Patent Court expresses this by stating that only an expert having knowledge of the technical details of circuit engineering is capable of the required evaluation”, p. 235.

un resultado, lo que determinaba el carácter técnico de la invención<sup>137</sup>.

Obsérvese como en todos estos casos el programa de ordenador se configura como un instrumento para producir un efecto técnico en otro campo de la tecnología, y es que cuando el efecto se limita al propio programa de ordenador el BGH, a diferencia de la OEP, ha rechazado su patentabilidad. Así se pronunció el tribunal en 2001 en relación con un sistema informático mejorado para buscar y, en su caso, corregir caracteres defectuosos en un texto digitalizado<sup>138</sup>, aunque aplicando la doctrina desarrollada por la OEP e indicando que un programa de ordenador no puede reputarse como patentable por el mero hecho de precisar de un *hardware* para ser implementado<sup>139</sup> o un disquete, es decir, un objeto físico<sup>140</sup>.

---

<sup>137</sup> *Vid. supra.* BGH, *Logic Verification*: “Industrial development has led to the result that the work processes necessary for production of such technical components are no longer mainly characterized by mechanical production that requires the direct application of controllable natural forces. At least the design and the necessary examination prior to the physical production of chips nowadays are basically carried out with the aid of computers [...], which requires programs suitable for that purpose. This results in a corresponding shift of the developing activities of the experts concerned, but it does not change the fact that it is a question of the controllability of the production process for highly-integrated circuits, which belongs to the field of technology and cannot be realized without corresponding technical considerations. Therefore, this field cannot be excluded from patent protection merely because a proposed solution – apart from the processes that are carried out in the electronic computer used in accordance with the intended purpose – does not require the direct application of controllable natural forces but rather tries to improve the possibilities of producing technically suitable components in other ways through technical knowledge”, p. 236.

BETTEN, Jürgen, “Comment on *Logic Verification*”, 33 IIC, 2 (2002): “This is also precisely the approach adopted by Board of Appeal 3.5.1 of the EPO in *Sohei* decision (27 IIC 373 (1996)), according to which the technical character required for patentability can also be satisfied if ‘technical considerations’ are necessary for the creation of the program”, p. 237.

<sup>138</sup> *Vid. supra.* BGH *Search for Faulty Character Strings*, p. 755.

<sup>139</sup> *Vid. supra.* BGH, *Search for Faulty Character Strings*: “It can already be derived from the wording of the legal regulation that programs for data processing equipment are neither generally excluded from patent protection, nor can patent protection be obtained for all computer programs that do not meet the other requirements. The latter leads to the conclusion that a claimed teaching cannot be considered as patentable just because its intended use requires the use of a computer. [...] This, in turn rules out considering any teaching consisting of computer-executable instructions, as patentable if said teaching merely – somehow – goes beyond the provision of means to enable the use of the program for data processing equipment. In this respect, the essential instructions of the claimed teaching must rather contribute to the solution to a concrete technical problem. On the basis of these prerequisites, the claimed teaching is eligible for patent protection even if it is to be protected as a computer program or as any other embodiment using data processing equipment”, p. 756-757.

<sup>140</sup> *Vid. supra.* BGH, *Search for Faulty Character Strings*: “This Court cannot make a final decision as to whether or not, according to the above reasoning, claim 22 falls under the exclusion from patent protection according to Sec. 1(2)(3) of the Patent Act.

a) The application relates to searching for and/or correcting a faulty character string in a text. This does not lie in a technical field, even if the text to be checked has been generated by a computer-aided text processing system. It is therefore necessary in the present case – as explained above – to evaluate whether claim 22 contains instructions that make the required connection to technology. [...]

b) [...] The teaching in claim 22 cannot be patented just because this claim relates to a diskette and therefore to a physical object (device)”, p. 758.

#### 7.3.4. Francia

En Francia los tribunales aceptan las patentes sobre *software* siempre y cuando tengan elementos técnicos para solucionar un problema técnico, en la misma línea que los tribunales alemanes, es decir, sin permitir la patentabilidad de los programas de ordenador cuyos efectos se limitan al propio programa.

En 1973 el Tribunal de Casación de París en el caso *Mobile Oil*<sup>141</sup> confirmó la decisión de la INPI relativa al rechazo de una solicitud de patente sobre un proceso para facilitar la determinación del color específico de un objeto para luego reproducirlo. En la solicitud de la patente se indicaba que la invención consistía en una fórmula matemática que se introducía en un ordenador para calcular la concentración de pigmentos que debían utilizarse para obtener el color deseado y, a su vez, el ordenador podía utilizarse para controlar una máquina para mezclar los pigmentos en la proporción calculada por el programa de ordenador para obtener el color deseado. El tribunal estableció que no podía concederse la patente ya que no se refería a un método técnico o a un aparato, sino simplemente a una serie de instrucciones para hacer funcionar una máquina de cálculo, en este caso, para obtener un determinado color<sup>142</sup>.

En 1981 el Tribunal Supremo volvió a pronunciarse en el caso *Schlumberger*<sup>143</sup> en relación con la patentabilidad del *software* y adoptó una postura distinta a la del caso *Mobile Oil*. En aquel caso, la solicitud de patente venía referida al uso de un programa de ordenador para mejorar el sistema tradicional de medición para la búsqueda de aceites en el subsuelo. El Tribunal Supremo francés rechazó la argumentación conforme a la cual todos los programas de ordenador deben ser excluidos de derechos de patente sin antes distinguir entre los programas que permiten obtener un resultado industrial y los programas que no, refiriendo dicho resultado industrial a elementos físicos.

Estos precedentes, de los casos *Mobil Oil* y *Schlumberger* se dictaron con base en la normativa de 1968 vigente hasta el 1978, año en la que fue modificada para adaptarla al

---

<sup>141</sup> Sentencia Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 28 de mayo de 1975 (73-12.820).

<sup>142</sup> CASALONGA, Axel, "Software and business method patents in France. A short summary of the main Court decisions", Homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez, *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 2009, p. 224-225.

<sup>143</sup> Sentencia Cour de Cassation, Chambre commercial, de 15 de junio de 1981, PIBD 1981, III, p. 175.

CPE y, en consecuencia, en el mismo sentido que el artículo 52.3 del CPE, se introdujo el término *as such* en el artículo en el que se regulan las excepciones a la patentabilidad.

En 2001, ya con base en la nueva ley adaptada al CPE, se dictó la decisión en el caso *Travers v INPI*<sup>144</sup>. La solicitud de patente se refería a un método y a un sistema para que el usuario tuviese la máxima información sobre una prenda de ropa que se vendía a través de Internet. De acuerdo con la solicitud de la patente la prenda de ropa se podía visualizar antes de su compra por el interesado mediante fotografías digitales de un maniquí con la prenda de ropa que se quería adquirir. La invención consistía también en la activación de un interfaz específica que permitía adaptar la foto digital del maniquí a la imagen de la prenda de ropa de esta forma el usuario podía hacerse una idea de cómo quedaba puesta la prenda de ropa que quería adquirir. La descripción de la patente insistía en el hecho que la invención no solo consistía en un nuevo programa de ordenador, sino también en herramientas industriales como maniquís y fotografías manipulables que permitían sobreponer la prenda de ropa fotografiada al maniquí elegido. Sin embargo, la solicitud fue rechazada ya que, en opinión del tribunal, se limitaba a describir cómo se implementaba un programa de ordenador y cómo se procesaban determinados datos<sup>145</sup>.

En el año 2003 el Tribunal de Apelación de Reno en el caso *Antonietti v INPI*<sup>146</sup> rechazó la solicitud de patente relativa a un dispositivo para tratar y organizar datos para ser utilizados en un sitio Web para llevar a cabo subastas por Internet. Si bien el tribunal reconoció la existencia de elementos técnicos en la reivindicación, como es el uso de Internet, consideró que ello no era suficiente para conferir carácter técnico a su objeto<sup>147</sup>.

En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo en 2003 en el caso *Sagem v*

---

<sup>144</sup> Sentencia Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 21 de marzo de 2001.

<sup>145</sup> CASALONGA, Axel, "Software and business method patents in France. A short summary of the main Court decisions", p. 227, *op. cit.*

<sup>146</sup> Sentencia Cour d'Appel de Rennes, de 7 de octubre de 2003.

<sup>147</sup> CASALONGA, Axel, "Software and business method patents in France. A short summary of the main Court decisions": "Therefore, the Court rightfully considers that there are some technical aspects in the claimed invention. However, the Court concludes that using known technical means cannot confer a technical character to the invention and cannot justify the existence of a patentable invention.

Such a decision dated 2003, is not exactly in line with the latest jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO. As a matter of fact, even if the Court recognizes the existence of technical means used in the claimed method, the Court does not consider this as sufficient to decide that there is an invention and not merely a business method or a computer program as such", p. 228, *op. cit.*

*INPI*<sup>148</sup> al rechazar la solicitud de patente al entender que los elementos técnicos de la reivindicación ya eran conocidos y que realmente lo que se pretendía era proteger un método de negocio o un método abstracto. En la sentencia el tribunal citó un pasaje de la Decisión T 931/95<sup>149</sup> de la OEP según el cual emplear medios técnicos exclusivamente para propósitos que no son técnicos o para tratar información que esencialmente no es técnica, no confiere carácter técnico al método reivindicado. La solicitud de patente se refería a un sistema de compra telefónica de artículos. También en el caso *Malemont v INPI*<sup>150</sup> el Tribunal Supremo en 2005 rechazó una solicitud de patente que pretendía proteger un método para solicitar y registrar marcas *online*. El tribunal consideró que el programa de ordenador se utilizaba para solucionar un problema no técnico y, por tanto, no podía ser objeto de derechos de patente.

En el mismo periodo el Tribunal Supremo dictó dos resoluciones, en los casos *Gachet*<sup>151</sup> (2004) y *Freever v Atchik*<sup>152</sup> (2005), en los que reconoció la patentabilidad de los programas de ordenador siempre que comprendan elementos técnicos para solucionar un problema técnico. En el caso *Gachet* el tribunal aceptó la patentabilidad de una invención que consistía en un método para calcular el precio de un recorrido en taxi por medio de un taxímetro electrónico. Y en el caso *Freever v Atchik* el tribunal entendió también que un método que permitía utilizar teléfonos móviles para intercambiar de forma anónima mensajes de textos o de audio podía ser objeto de derechos de patente ya que consideró que las reivindicaciones de la patente no se referían a un programa de ordenador *as such*, ‘como tal’, sino a un método que se describía mediante pasos específicos y que utilizaba medios funcionales. El efecto técnico de la invención se materializaba, en opinión del tribunal, en la transmisión del mensaje de forma anónima y el resultado obtenido consistía en el intercambio de mensajes anónimos entre usuarios de teléfonos móviles<sup>153</sup>.

---

<sup>148</sup> Sentencia Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 10 de enero de 2003.

<sup>149</sup> *Vid. supra.* ref. 81 y Cap. 2, Apdo. 4, ref. 20.

<sup>150</sup> Sentencia Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 9 de septiembre de 2005.

<sup>151</sup> Sentencia Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 18 de febrero de 2004.

<sup>152</sup> Sentencia Tribunal de Grande Instance de Paris, de 10 de junio de 2005.

<sup>153</sup> CASALONGA, Axel, “Software and business method patents in France. A short summary of the main Court decisions”, p. 232-233, *op. cit.*

### 7.3.5. España

Por ahora solo existe una resolución judicial que se haya pronunciado en relación con la patentabilidad del *software* respecto de una patente europea y, por tanto, de conformidad con el artículo 52.3 del CPE que no el artículo 4.5 de la LP de 1986, que no incorpora el término ‘como tal’, aunque, como hemos explicado, ello no debiera llevar a una interpretación distinta a la del CPE<sup>154</sup>.

Pues bien, en su Sentencia de 7 de noviembre de 2011 la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Rollo nº 109/2011) se mostró conforme con la doctrina asentada por la OEP y, por tanto, con la patentabilidad de los programas de ordenador. La sentencia reconoció la especial relevancia que a su entender debe otorgarse a las Cámaras de Recursos de la OEP y es que el CPE prevé un sistema que permitiría asemejar a las referidas Cámaras de Recursos a los tribunales de acuerdo con el artículo 6 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales<sup>155</sup>. De hecho según, el tribunal, el artículo 23 del CPE garantiza la independencia de las decisiones de las Cámaras de Recursos.

El tribunal, en la referida sentencia, dispuso que en la medida en que los elementos enumerados en el artículo 52.2 del CPE resuelvan un problema técnico o tengan un efecto técnico pueden ser patentables<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> *Vid. supra*. Cap. 3 Apdo. 3.

<sup>155</sup> Convenio de 4 de noviembre de 1950, ratificado por Instrumento de 26 de septiembre de 1979 (BOE 10 de octubre 1979, nº 243, p. 23564).

<sup>156</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 7 noviembre 2011 (Rollo nº 109/2011): “Por otra parte los peritos cuyo informe aportó la demandante con su demanda aclararon cuestiones relevantes en orden a determinar la patentabilidad de las invenciones. Así el perito Sr. Jose Ignacio, en el acto del juicio (00:57:00), señaló que el software tiene un efecto técnico, que es reducir los ficheros de audio, y el Sr. Octavio (Informe UPC) destacó que las patentes objeto del procedimiento no son meros algoritmos o software, sino que describen sistemas que comprenden formato, codificación, partes, métodos de decodificación, etc. (00:25:00). Añade que se describen métodos que convierten la información de un tipo a otro tipo y resuelven problemas que aparecen para poder decodificar (00:39:00). Hemos de destacar que el denominado Informe UPC (en el que interviene Don. Octavio junto a otros colaboradores) analiza exhaustivamente el alcance de las patentes y sus reivindicaciones (en realidad se trata de dos informes. En este caso nos referimos al Informe sobre la correspondencia entre el objeto reivindicado en las patentes y los Estándares MPEG, pp. 19 y ss.) de manera que se parte de un conocimiento preciso de las reivindicaciones en orden a pronunciarse sobre las referidas exclusiones de patentabilidad.

En relación a la prueba que hemos examinado tenemos que añadir dos consideraciones. La primera es que no debemos dejar de lado que en la concesión de patentes europeas por la EPO se lleva a cabo previamente un examen de fondo sobre los requisitos de patentabilidad de la invención, lo que determina una presunción de validez de dichas patentes que, como hemos comprobado, en modo alguno ha resultado desvirtuada. La segunda es la especial relevancia que debemos otorgar a las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO

## 8. LAS PRESENTACIONES DE INFORMACIONES

La última prohibición a la que se refieren tanto el artículo 52 del CPE como el artículo 4.4 de la LP viene referida a las formas de presentar informaciones. La prohibición se extiende no solo a la presentación de la información *per se*, sino también a cualquier instrumento o aparato que contenga dicha información, como sería, por ejemplo, una señal luminosa de tráfico que venga solamente definida por la información que en ella se muestra o una tabla *Excel* que recoja una serie de datos ordenados lógicamente.

Distinto sería, el propio dispositivo o portador que contiene la información o el proceso del que se sirve la información o la manera en que se representa el contenido de la información, pues según la OEP pueden ser susceptible de ser protegido mediante derechos de patente. Por ejemplo: un gramófono con un grabado particular para reproducir una música; un dispositivo con una banda sonora; un instrumento de medición que produce un gráfico que representa la medición realizada<sup>157</sup>.

## 9. CONCLUSIÓN

Los motivos que llevaron al legislador a enumerar una serie de realizaciones como

---

para la interpretación de las normas del Convenio, por su valor doctrinal. Se establece en el Convenio un sistema semejante al jurisdiccional y la necesaria independencia de las Cámaras de Recursos (art. 23 CPE ) e incluso se ha considerado en la doctrina que las Cámaras de Recursos cumplen con los requisitos para ser consideradas un tribunal a los efectos del artículo 6 del CEDH (RCL 1979, 2421) [Artículos 116 (4) y 128 (4) CPE ].

Los métodos matemáticos deben quedar excluidos de las invenciones patentables en cuanto tales, es decir, cuando consisten en meras operaciones o razonamientos mentales y abstractos, en cuya realización se agota su finalidad. En definitiva, en estos casos no podrían considerarse invenciones técnicas. Cuando el problema resuelto por la invención no es puramente abstracto, cuando resuelve un problema técnico, la invención debe considerarse patentable (Decisión T 212/94, relativa a una reivindicación sobre codificación de datos de audio para su transmisión en un sistema de comunicación, siguiendo el criterio general fijado previamente en la Decisión T 208/84, OJ 1987, 14).

Otro tanto sucede con los programas de ordenador. En la medida en que la invención resuelva un problema técnico puede ser patentable a los efectos del art. 52 CPE. En las Decisiones de la EPO se ha considerado que ese efecto técnico puede consistir en el control de un proceso industrial, en el procesamiento de datos o en el funcionamiento interno del ordenador en sí mismo o sus interfaces bajo la influencia del programa y podría, por ejemplo, afectar a la eficacia o la seguridad de un proceso, la gestión de los recursos informáticos necesarios o la tasa de transferencia de datos en un enlace de comunicación (T 769/92, OJ 8/1995, 525; T 258/03, OJ 12/2004, 575 y T 1173/97, OJ 10/1999, 609).

Teniendo en cuenta, para concluir, que las exclusiones de patentabilidad previstas en el art. 52 CPE únicamente lo son en cuanto tales, y atendiendo a las precedentes consideraciones, debemos rechazar la pretendida nulidad de las patentes invocadas por SISVEL, dado que no se limitan a reivindicar métodos matemáticos o programas de ordenador en cuanto tales”.

<sup>157</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. II-5.

excluidas del término invención no responden a la existencia de un denominador común a todas ellas, sino que se buscó un consenso de acuerdo con otros textos legislativos previos en el ámbito internacional. Sin perjuicio de ello, se quiso dejar claro que la prohibición solo se extendía al supuesto en que la solicitud de patente se refiriese a una de las materias excluidas ‘considerada como tal’. De hecho, de la tramitación legislativa del CPE se deduce que cuando estas sean aplicadas a la solución de un problema técnico podrán ser patentables como parte de la invención.

Por tanto, de acuerdo con el CPE están excluidas de su consideración de invenciones las realizaciones enumeradas en el apartado 52.2 del CPE ‘solamente’ en la medida que la solicitud de patente no se refiera más que a una de esas materias considerada ‘como tal’. Ello significa que podrán concederse patentes europeas sobre estas realizaciones en aquellos supuestos en los que la invención no venga referida a la exclusión, sino que se sirva de ella, lo que ocurre es que habrá supuestos en los que puede ser difícil distinguir si la reivindicación de la patente tiene por objeto materia excluida ‘considerada como tal’, o si realmente existe una invención que se sirve de la materia excluida. Para ello, la OEP ha desarrollado la doctrina del efecto técnico adicional o *further technical effect*, que se basa en la forma particular en la que la materia excluida se implementa. El análisis deberá basarse en los elementos que se emplean para implementar la materia excluida y los efectos asociados a dichos elementos. Si dichos efectos van más allá de los que serían inherentes a la materia excluida, entonces podrá considerarse la existencia de una invención. Los medios que se empleen para implementar la materia excluida, así como los efectos que deriven de dichos medios, deberán estar presentes en la reivindicación.

Sucedo, sin embargo, que la OEP basa su doctrina en lo que no está previsto en la ley. Ello ha dado lugar a resultados contradictorios en la propia doctrina de la OEP y entre la OEP y los tribunales nacionales como hemos podido comprobar al analizar la exclusión de los programas de ordenador. Ni la ley se refiere a lo que es o no técnico ni al efecto inherente de la materia excluida.

Sin perjuicio de ello, de nuevo, y siguiendo con las Conclusiones del Capítulo Segundo, no creemos que la doctrina elaborada por la OEP sea incorrecta, sino que está empleando argumentos que son propios, como analizaremos a lo largo de este estudio del requisito de actividad inventiva y no del concepto legal de invención. Como explicaremos, el requisito

de actividad inventiva supone que la invención deba tener un efecto, un propósito, una contribución, deba servir para algo, pues aquello que es arbitrario no es inventivo. En este sentido, cuando la OEP se refiere a la necesidad de determinar si existe un efecto técnico adicional, no está diciendo otra cosa que la de determinar la contribución técnica, es decir, los elementos que distinguen la invención del estado de la técnica, y la de determinar los efectos de dicha contribución, de acuerdo con las palabras utilizadas por el solicitante en el documento de patente (véase Capítulos Sexto, Octavo, Noveno y Décimo).

Por tanto, el análisis que propone la OEP no deriva del carácter técnico de la invención, sino de que la invención viene caracterizada, desde una perspectiva legal, por el requisito de patentabilidad de actividad inventiva. Con ello queremos abundar en lo que ya hemos dicho en el Capítulo Segundo: la normativa europea y española no definen el término invención, sino que lo caracterizan por sus requisitos de patentabilidad, por sus exclusiones y por los requisitos que debe cumplir el documento de patente.

Es por ello que, para determinar si la materia enumerada en el artículo 52.2 del CPE (artículo 4.4 de la LP) puede ser objeto de derechos de patente, proponemos atender a la contribución técnica de la reivindicación, según el contenido de la descripción de la patente, y situar, de acuerdo con esta contribución, su ámbito tecnológico. Creemos, además, que esta propuesta, como se explicará en este estudio, es coherente con el requisito de actividad inventiva que a diferencia del término técnico, sí que es un requisito legal que caracteriza la invención y que viene definido en la ley<sup>158</sup>. Así, el requisito de actividad inventiva supone que la reivindicación tenga una contribución técnica al estado de la técnica que no sea evidente y es por ello que lo que se propone, en este estadio, es que nos centremos en la contribución técnica y en los efectos de dicha contribución, que dice el solicitante que proporciona su invención. Es decir, se trata de determinar si lo que distingue la reivindicación del estado de la técnica (la contribución técnica) reside en la materia excluida y, en su caso, si los efectos de esta contribución técnica (la solución al problema técnico) se sitúan en el ámbito tecnológico de la materia excluida o van más allá, es decir, se sitúan en otro ámbito tecnológico del que participa la materia excluida.

---

<sup>158</sup> *Vid. supra.* ref. 98, donde el tratadista Chisum reprocha al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que atiende a un concepto, como es el de las ‘ideas abstractas’, que no viene definido en la ley para determinar cuando un programa de ordenador puede ser objeto de derechos de patente.

## **CAPÍTULO CUARTO**

### **EL ESTADO DE LA TÉCNICA**



## SUMARIO

1. EL ESTADO DE LA TÉCNICA; ELEMENTO COMÚN EN EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NOVEDAD Y EN EL DE ACTIVIDAD INVENTIVA. 2. DEL DISTINTO ALCANCE DEL ESTADO DE LA TÉCNICA SEGÚN SE ANALICE EL REQUISITO DE NOVEDAD O EL DE ACTIVIDAD INVENTIVA. 2.1. LAS SOLICITUDES DE PATENTE PRESENTADAS ANTES DE LA FECHA DE SOLICITUD DE LA PATENTE. 2.2 LA FECHA DE INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA POR LA FIGURA DEL EXPERTO EN LA MATERIA. 2.3. LA COMBINACIÓN DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA. 2.4. LA COMBINACIÓN DE ENSEÑANZAS CONTENIDAS EN UNA SOLA DIVULGACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA. 2.5. LA REPRODUCIBILIDAD DE LA REALIZACIÓN CONTENIDA EN UNA DIVULGACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA ES NECESARIA PARA ANTICIPAR LA ENSEÑANZA POR FALTA DE NOVEDAD. 2.6. LOS ERRORES EN LAS DIVULGACIONES DEL ESTADO DE LA TÉCNICA. 3. DIVULGACIONES EXCLUIDAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA. 4. DE LA FECHA LÍMITE PARA CONFORMAR EL ESTADO DE LA TÉCNICA; LA FECHA DE PRIORIDAD Y LA FECHA DE SOLICITUD DE LA PATENTE. 5. LAS ENSEÑANZAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA DE LAS QUE DISPONE EL EXPERTO EN LA MATERIA. 5.1. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS ‘ACCESIBLE AL PÚBLICO’. 5.2 INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS ‘PÚBLICO’ Y ‘DESTINATARIO’ DE LA INFORMACIÓN ACCESIBLE. 5.3. EL CONOCIMIENTO GENERAL COMÚN, O *COMMON GENERAL KNOWLEDGE*, DEL EXPERTO EN LA MATERIA. 5.4. PUBLICACIONES. 5.5. CATÁLOGOS. 5.6. LOS DIBUJOS O IMÁGENES. 5.7. CONFERENCIAS. 5.8. RESUMEN DE UN DOCUMENTO. 5.8. USO PREVIO. 5.9. MATERIA BIOLÓGICA. 5.10. UNA SOLA VENTA. 5.11. ACCESO POR PARTE DE UN NÚMERO LIMITADO DE PERSONAS. 5.12. OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. 6. CONCLUSIÓN

## BIBLIOGRAFIA

BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, tercera edición, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 470.  
HARRISON, David C., “Interference Questions in Europe”, *AIPLA Quarterly Journal*, Vol. 18, nº 1, 1990, p. 65 y ss.  
MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, LexisNexis, San Francisco, 2011, p. 759, 789.

## CASOS

*Alexander Milburn Co. v Davis Bornonville Co.*, 270 U.S. 390 (1926).  
*Hazeltine Research, Inc. v Brenner*, 382 U.S. 252 (1965).  
*In re Harry*, 333 F.2d 920, 51 C.C.P.A. 1541, 142 U.S.P.Q. 164 (1964).  
*In re Bass*, 474, F.2d 1276, 177 U.S.P.Q. (BNA) 178 (C.C.P.A. 1973).  
Decisiones OEP T 12/81, T 173/83, T 206/83, T 171/84, T 267/85, T 153/85, T 300/86, T 424/86, T 406/86, T 51/87, T 77/87, T 305/87, T 332/87, T 381/87, T 153/88, T 245/88, T 309/88, T 390/88, T 444/88, T 461/88, T 482/89, T 772/89, T 12/90, T 74/90, T 87/90, T 233/90, T 363/90, T 398/90, T 591/90, T 595/90, T 877/90, T 887/90, T 901/90, T 953/90, T 969/90, T 205/91, T 221/91, T 228/91, T 267/91, T 271/91, T 327/91, T 602/91, T 634/91, T 658/91, T 766/91, T 842/91, T 958/91, G 1/92, T 128/92, T 160/92, T 406/92, T 465/92, T 472/92, T 511/92, T 541/92, T 782/92, T 939/92, T 952/92, T 965/92, T

1054/92, T 1085/92, G 3/93, T 68/93, T 234/93, T 292/93, T 365/93, T 739/93, T 818/93, T 943/93, T 1076/93, T 404/93, T 301/94, T 348/94, T 464/94, T 590/94, T 676/94, T 373/95, T 480/95, T 809/95, T 165/96, T 243/96, T 838/97, T 411/98, G 2/98, G 3/98, G 2/99, T 264/99, T 230/01, T 906/01, T 1081/01, T 152/03, T 407/03, T 913/03, T 1464/05, T 229/06, T 860/06, T 1510/06, T 546/07, T 1309/07.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 17 febrero 2010 (RA 641/2008)

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, sexta edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, Austria 2010, p. 65.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013, p. 105, 115.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, publicado por la OEP, septiembre 2013, Parte G, Capítulo VI-1, Parte G, Capítulo IV-18, Parte G, Capítulo VI-2.

## **1. EL ESTADO DE LA TÉCNICA; ELEMENTO COMÚN EN EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NOVEDAD Y EN EL DE ACTIVIDAD INVENTIVA**

Tanto la definición legal del requisito de novedad (artículo 54 del CPE y 6 de la LP) como la del de actividad inventiva (artículo 56 del CPE y 8 de la LP) vienen delimitadas por la referencia al ‘estado de la técnica’. Así, se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el ‘estado de la técnica’ y se considera que una invención es inventiva cuando no resulta de una manera evidente del ‘estado de la técnica’ para el experto en la materia.

Dispone el artículo 54.2 del CPE (artículo 6.2 de la LP) que el estado de la técnica, tanto para analizar el requisito de novedad como el de actividad inventiva, se halla constituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente europea se hubiese hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio. Sin embargo, como veremos a continuación en el siguiente Apartado, el concepto de estado de la técnica no tiene el mismo alcance según se esté analizando el requisito de novedad o el de actividad inventiva.

## **2. DEL DISTINTO ALCANCE DEL ESTADO DE LA TÉCNICA SEGÚN SE ANALICE EL REQUISITO DE NOVEDAD O EL DE ACTIVIDAD INVENTIVA**

### **2.1. Las solicitudes de patente presentadas antes de la fecha de solicitud de la patente**

Si bien, tanto el requisito de novedad como el de actividad inventiva se deben analizar de acuerdo con el contenido del estado de la técnica, su objeto y su análisis pueden diferir como veremos en este Apartado y en los siguientes.

En efecto, el artículo 54.3 del CPE (artículo 6.3 de la LP) establece una excepción al contenido del estado de la técnica en lo que respecta al requisito de novedad, que, sin embargo, no es extrapolable, de acuerdo con la segunda frase del artículo 56 del CPE (artículo 8.2 de la LP), al requisito de actividad inventiva.

De este modo, el artículo 54.3 del CPE dispone que en el análisis del requisito de novedad se entenderá también comprendido en el estado de la técnica el contenido de solicitudes de patentes europeas tal como hayan sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo segundo y que solo hayan sido objeto de publicación en dicha fecha o en una fecha posterior. Sin embargo, el artículo 56 del CPE no permite que estos documentos puedan ser tenidos en cuenta para el análisis del requisito de actividad inventiva. Además de las solicitudes de patente europea también están incluidas en esta excepción, en relación con el requisito de novedad, las solicitudes internacionales de patente con una fecha de prioridad anterior en las que se haya designado la Organización Europea de Patentes como territorio al que se extenderá la solicitud internacional<sup>1</sup>. Como es de ver, el legislador no incluyó en el estado de la técnica los derechos prioritarios nacionales, mientras que el artículo 6.3 de la LP de 1986 se ciñe a las solicitudes de patentes nacionales. La solución a esta supuesta limitación en el caso de las patentes europeas viene prevista en el artículo 139.1.2 del CPE, en el que se asimila el tratamiento de una solicitud de patente nacional, respecto de una patente europea, al de una solicitud de patente europea (artículo 139.2 del CPE) y el tratamiento de una solicitud de patente europea, respecto de una patente nacional, al de una solicitud de patente nacional (artículo 139.1 del CPE). En la nueva LP de 2015 el artículo 6.3 prevé expresamente que también formarán parte del estado de la técnica para el análisis del requisito de novedad las solicitudes de patentes europeas que designen a España y las solicitudes internacionales que hayan entrado en fase nacional en España, siempre que hubieran sido publicadas en español.

La finalidad de esta excepción es la de evitar que una misma invención sea objeto de dos derechos de patentes, lo que se conoce como la prohibición de doble patentabilidad<sup>2</sup>. Es decir, se quiere evitar que una misma invención esté protegida por dos patentes distintas,

---

<sup>1</sup> En la Decisión de la OEP T 404/93 se discutía si una solicitud internacional de patente, en la que se designaron los estados contratantes del CPE Italia (IT), Holanda (NL) y Suecia (SE), formaba parte del estado de la técnica. La Cámara de Recursos consideró que dicha solicitud internacional no podía considerarse incluida en el estado de la técnica a los efectos del art. 54.3 CPE ya que cuando la solicitud entró en la fase europea no se pagaron las tasas para los referidos estados contratante IT, NL y SE.

<sup>2</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, sexta edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, Austria 2010: “Pursuant to Art. 54(3) PEC 1973, in order to preclude double patenting, European patent applications having an earlier filing or priority date than the filing or priority date of a second European patent application, and which are published on or after the filing date of that second application, are considered to form part of the state of the art for the purpose of examining the novelty of this second patent application”, p. 65.

problema que, sin embargo, no se plantearía en el campo de la actividad inventiva, pues en este caso, a diferencia de la novedad, la cuestión a analizar consiste en determinar si la invención deriva de una forma obvia para el experto en la materia de combinar las enseñanzas del estado de la técnica, pero no aquellas que derivan de un mismo documento o anterioridad del estado de la técnica, como es una solicitud de patente con una fecha de solicitud anterior, pero publicada con posterioridad a la fecha de solicitud de la patente cuyo cumplimiento de sus requisitos de patentabilidad es objeto de análisis.

En los Estados Unidos esta excepción, en cambio, no solo se aplica al requisito de novedad, sino también al de actividad inventiva. En opinión de los tribunales de aquel país no puede ser que se deje de considerar una enseñanza dependiendo del menor o mayor tiempo que haya tardado la Administración en publicar la solicitud de la patente si, en el caso de que se hubiera hecho accesible al público antes, la invención presentada con posterioridad no cumpliría con el requisito de actividad inventiva<sup>3</sup>. De lo contrario se estaría creando un área en la que se da un premio al solicitante, concediéndole una patente que no consistiría en un avance en el estado de la técnica<sup>4</sup>. El requisito de actividad inventiva se analiza desde una perspectiva objetiva, por lo que no es relevante si el inventor conocía o no el estado de la técnica, ni, en consecuencia, determinante si dicho estado de la técnica se había o no hecho accesible al público en la fecha en la que la solicitud de patente se presentó, sino si el desarrollo era anterior<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, LexisNexis, San Francisco, 2011: “The [...] difference appears in the second sentence of Article 56. Here previously-filed, but not yet issued, patent applications are removed from the prior art from which the inventive step is determined. Contrast this with the U.S. rule, embodied in cases such as *In re Bass*, [...] which states that these applications are effective prior art for § 103 purposes”, p. 789.

<sup>4</sup> *Hazeltine Research, Inc. v Brenner*, 382 U.S. 252 (1965): “Had de Patent Office acted faster, had it issued Wallace’s patent two months earlier, there would have been no question here. As Justice Holmes said in *Milburn*, ‘The delays of the patent office ought not to cut down the effect of what has been done’, [270 U.S. at 401.]

To adopt the result contended for by petitioner would create an area where patents are awarded for unpatentable advances art. We see no reason to read into § 103 a restricted definition of ‘prior art’ which would lower the standards of patentability to such an extent that there might exist two patents where the Congress has plainly directed that there should be only one”.

*In re Harry*, 333 F.2d 920, 51 C.C.P.A. 1541, 142 U.S.P.Q. 164 (1964).

*In re Bass*, 474, F.2d 1276, 177 U.S.P.Q. (BNA) 178 (C.C.P.A. 1973).

HARRISON, David C., “Interference Questions in Europe”, *AIPLA Quarterly Journal*, Vol. 18, nº 1, 1990, p. 65 y ss.

*Cfr. Alexander Milburn Co. v Davis Bornonville Co.*, 270 U.S. 390 (1926).

<sup>5</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*: “Of course, the rejection of a ‘personal knowledge’ requirement is consistent with the overarching theme of § 103 – that nonobviousness analysis is an objective inquiry that proceeds without regard to the subjective knowledge of the inventor”, p. 759, *op. cit.*

## **2.2 La fecha de interpretación del estado de la técnica por la figura del experto en la materia**

El estado de la técnica está constituido por todo lo que se ha hecho accesible al público con anterioridad a la fecha de depósito de la patente. Ahora bien, como estudiaremos más adelante en este Capítulo, el estado de la técnica deberá ser leído de acuerdo con los conocimientos del experto en la materia, figura creada *fictio iuris* que será objeto de estudio en el Capítulo Séptimo. Por lo que al experto en la materia le corresponderá establecer la enseñanza que se derive de dicho estado de la técnica. Así como, por ejemplo, si en el documento del estado de la técnica se viene a establecer que la preparación de un producto se realiza de una manera convencional, deberá acudirse al conocimiento general común del experto para determinar qué significa, en el campo técnico al que se refiere el documento, que un determinado producto se prepara de manera convencional. Si lo que es convencional difiriere de la invención deberá considerarse que esta cumple con el requisito de novedad<sup>6</sup>.

Ahora bien, y para lo que interesa a este Apartado, la cuestión es si el estado de la técnica debe ser leído por el experto en la materia de acuerdo con sus conocimientos en la fecha de divulgación de dicho estado de la técnica o si puede utilizar los conocimientos existentes hasta la fecha de solicitud de la patente, cuyos requisitos de patentabilidad sean objeto de análisis.

Para el análisis del requisito de actividad inventiva está claro que el experto en la materia puede tener en cuenta, para la interpretación de una divulgación del estado de la técnica, todos sus conocimientos hasta la fecha de solicitud de la patente, pues para el análisis de dicho requisito de patentabilidad el experto puede combinar enseñanzas del estado de la técnica, siempre que la combinación sea evidente, y, por tanto, ello incluiría sus propios conocimientos. Sin embargo, la OEP plantea otro análisis para el caso en que se esté analizando el requisito de novedad.

Así, en opinión de la OEP para el análisis del requisito de novedad la anterioridad del estado de la técnica, como por ejemplo un documento, que se haya hecho accesible al

---

<sup>6</sup> Decisión OEP T 233/90.

público con anterioridad a la fecha de depósito de la patente, deberá ser interpretada como si se hubiese leído por el experto en la materia en la fecha de publicación del documento en cuestión, y no en la de solicitud de la patente<sup>7</sup>. La interpretación de un documento de acuerdo con aquella información que se ha hecho accesible al público desde la publicación del documento y la fecha de depósito de la patente corresponde al análisis del requisito de actividad inventiva y no al de novedad, según el criterio, reiteramos, de la OEP.

Esta aproximación, sin embargo, en nuestra opinión, no se halla acorde con la definición legal del estado de la técnica. Si el estado de la técnica viene definido como todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de la patente se haya hecho accesible al público significa que toda enseñanza, por ejemplo un documento, deberá ser leída por el experto en la materia, como fecha límite, antes de la fecha de depósito de la solicitud de la patente, por tanto, no con los conocimientos del experto que existieran en la fecha en la que se divulga la enseñanza, sino leyendo el documento de acuerdo con sus conocimientos hasta la fecha de depósito de la solicitud de la patente.

Es más, la excusa para no combinar la enseñanza del estado de la técnica con todo el conocimiento general común del experto en la materia hasta la fecha de solicitud de la patente, no debiera ser que en sede de novedad no se pueden combinar enseñanzas ya que, en cualquier caso, incluso si la enseñanza se lee por el experto en la materia de acuerdo con sus conocimientos existentes hasta la fecha de divulgación de dicha enseñanza también se estarían combinando distintas enseñanzas, a saber, las correspondientes a la divulgación específica con el conocimiento general común del experto anterior a dicha divulgación.

### **2.3. La combinación de enseñanzas del estado de la técnica**

El requisito de actividad inventiva tiene por objeto determinar si la invención hubiera sido evidente para el experto en la materia en la fecha de solicitud de la patente. Es por ello que se pueden combinar enseñanzas del estado de la técnica, siempre que la combinación de dichas enseñanzas hubiera sido evidente para el experto en la materia en la fecha de solicitud de la patente.

---

<sup>7</sup> Decisiones OEP T 205/91, T 965/92, T 590/94. *Cfr.* T 74/90.

El objeto del requisito de novedad es distinto y, por tanto, también lo es el análisis del estado de la técnica.

Para que una invención se considere que no cumple con el requisito de novedad su objeto, es decir, el contenido de la reivindicación, deberá derivar claramente, de forma directa y no ambigua del estado de la técnica<sup>8</sup>. No solo los elementos que puedan considerarse esenciales de la reivindicación deberán derivarse del estado de la técnica, sino todos y cada uno de ellos<sup>9</sup>. ¿Qué significa que la invención deriva claramente y de forma directa y no ambigua del estado de la técnica? Significa que la invención ya se halla descrita en el estado de la técnica. En consecuencia esto no puede significar que la invención deriva de la combinación de elementos pertenecientes a realizaciones distintas del estado de la técnica, pues en este caso la invención no estaría descrita de forma completa en el estado de la técnica, sino que lo estaría en distintas realizaciones cuyos elementos servirían para conformar la invención.

Precisamente por ello, no se permite combinar distintas anterioridades, por ejemplo documentos, del estado de la técnica. Solo se permite combinar distintos documentos cuando inevitablemente uno de ellos lleve al segundo, es decir, cuando la persona experta en la materia habría leído los distintos documentos como si de uno solo se tratase<sup>10</sup>. Pongamos por ejemplo que un documento se refiere de forma explícita a otra divulgación, otro documento, en el sentido de que este otro documento facilitaría información más detallada sobre ciertas características del objeto divulgado, la enseñanza de este segundo documento debe tenerse por incorporada en el primero en el que se contiene su referencia, siempre que el documento incorporado por referencia fuese accesible al público en la fecha de publicación del documento que contiene la referencia<sup>11</sup>, aunque en nuestra opinión, como hemos explicado en el Apartado anterior, también debería quedar incorporado si se hubiese hecho accesible con posterioridad pero con anterioridad a la fecha de depósito de

---

<sup>8</sup> Decisiones OEP T 465/92, T 511/92, T 464/94.

<sup>9</sup> Decisión OEP T 411/98.

<sup>10</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, tercera edición, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 470.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, publicado por la OEP, septiembre 2013, Parte G, Cap. VI-1.

Decisiones OEP T 424/86, T 305/87, T 12/90, T 271/91, T 658/91, T 68/93, T 373/95.

<sup>11</sup> Cf. Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. IV-18.  
Decisión OEP T 153/85.

la patente.

#### **2.4. La combinación de enseñanzas contenidas en una sola divulgación del estado de la técnica**

En la medida en que en sede de actividad inventiva se permite la combinación de enseñanzas de distintas divulgaciones del estado de la técnica también se pueden combinar las enseñanzas contenidas en una sola divulgación, aunque dichas enseñanzas formen parte de realizaciones distintas, a no ser que de acuerdo con el contenido de la propia divulgación el experto en la materia se hubiera detenido a llevar a cabo la combinación<sup>12</sup>.

De nuevo la situación puede ser distinta en sede de novedad. En sede de novedad, no debe descontextualizarse la información descrita en una divulgación de las enseñanzas de dicha divulgación<sup>13</sup>. Los elementos de la anterioridad del estado de la técnica, por ejemplo un documento, deberán interpretarse dentro del contexto en el que hayan sido revelados y no de forma aislada<sup>14</sup>. Por ejemplo, imaginemos que en un párrafo de un documento se describen todos los elementos de una composición farmacéutica objeto de la reivindicación en discusión, pero dos párrafos más adelante se dice que uno de estos elementos se transforma, por la intervención del hombre, en otro elemento, porque, por ejemplo, no sea útil el elemento transformado para solucionar el problema técnico al que se refiere el documento del estado de la técnica; en este caso la invención no podrá considerarse anticipada a los efectos del requisito de novedad.

La anterioridad, por ejemplo un documento, del estado de la técnica que se esté estudiando para analizar el cumplimiento del requisito de novedad de la invención, debe interpretarse como un todo. Sin embargo, ello no significa que puedan combinarse elementos descritos en la misma divulgación pero pertenecientes a realizaciones separadas<sup>15</sup>. Por ejemplo, en un catálogo de una empresa es normal que aparezcan varios productos. La combinación de

---

<sup>12</sup> Decisiones OEP T 56/87, 768/90, 95/90, 23/94, 115/96, T 717/96, T 414/98.

<sup>13</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013: “In T 969/92 the board decided that, in order to determine what had been made available to the public, not only the main claim but also the remainder of a patent document had to be carefully considered for guidance as to what had really been taught in the prior document, i.e. its real express and implicit information content”, p. 105.

<sup>14</sup> Decisiones OEP T 860/06, T 546/07.

<sup>15</sup> Decisiones OEP T 305/87, T 901/90, T 739/93.

los elementos pertenecientes a cada uno de estos productos no podrá servir para conformar la invención, en el sentido de considerar que esta no cumple con el requisito de novedad, a no ser que en el catálogo se sugiera la posibilidad de combinar elementos pertenecientes a realizaciones distintas descritas en el mismo catálogo.

A pesar de ello, no se excluye que puedan combinarse distintos pasajes de una sola anterioridad del estado de la técnica, siempre que no haya ningún motivo que hubiese impedido al experto llevar a cabo esta combinación. Y es que en general, la enseñanza técnica de un documento, de una anterioridad del estado de la técnica, se halla a lo largo y ancho de todo el documento, por lo que será necesario combinar todas las enseñanzas que se deriven de él. Todo ello es coherente con la aproximación de que si el documento describe los elementos de forma individualizada, la selección de dichos elementos descritos de forma específica en una única lista, no puede conferir novedad a la referida selección<sup>16</sup>.

A modo de ejemplo, imaginemos que en un documento de patente del estado de la técnica se describía, en uno de sus ejemplos, el objeto de la reivindicación en discusión, a falta de uno de sus elementos, pero, sin embargo, se explicaba con anterioridad, en la descripción del mismo documento como que podía sustituirse por otro que coincidía con el reivindicado; en este caso, la reivindicación no puede entenderse que cumpliera el requisito de novedad. Ahora bien, y siguiendo con el mismo ejemplo, supongamos que el experto concluye que el ejemplo de la patente no tiene relación con la parte de la descripción en la que se contiene el elemento, ya que ambas se refieren a enseñanzas técnicas distintas; en este caso, debiera considerarse que la reivindicación cumple con el requisito de novedad<sup>17</sup>.

Una posibilidad hipotética de llevar a cabo una determinada realización que el experto pueda derivar a través de la interpretación de una anterioridad del estado de la técnica, por ejemplo de un documento, no puede considerarse suficiente para concluir que una invención no es nueva, en particular, si el experto no tiene ningún motivo, ni ninguna necesidad práctica que se derive de esta descripción contenida en el documento del estado

---

<sup>16</sup> Decisión OEP T 12/81.

<sup>17</sup> Decisión OEP T 332/87.

de la técnica, para llevar a cabo esta realización hipotética<sup>18</sup>.

## **2.5. La reproducibilidad de la realización contenida en una divulgación del estado de la técnica es necesaria para anticipar la enseñanza por falta de novedad**

El objeto descrito en una divulgación solo puede anticipar la invención en términos de falta de novedad si la información que divulga es suficiente para permitir a la persona experta en la materia llevar a cabo la enseñanza técnica de dicha divulgación. Como hemos visto, para ello, se podrá tener también en consideración el conocimiento general común del experto. Ahora bien, para considerar que la invención no cumple con el requisito de novedad la enseñanza que se contenga en la divulgación del estado de la técnica deberá ser reproducible<sup>19</sup>. A modo de ejemplo, en el ámbito de la química aunque se describa un compuesto mediante la indicación de su fórmula o su nombre, no podrá considerarse que se halle anticipado si la divulgación no explica cómo obtenerlo, o en la fecha de solicitud de la patente, el conocimiento general común no permitía al experto obtenerlo o aislarlo<sup>20</sup>.

En sede de actividad inventiva, en cambio, se pueden emplear argumentos de evidencia para reproducir la enseñanza del estado de la técnica contenida en una divulgación.

## **2.6. Los errores en las divulgaciones del estado de la técnica**

Una anterioridad, por ejemplo un documento, del estado de la técnica puede contener errores que interpretados literalmente, puedan suponer que la reivindicación analizada cumpla con el requisito de novedad. En principio, los errores en un documento del estado de la técnica, ni pueden servir al experto para anticipar una invención, ni para hacer que

---

<sup>18</sup> Decisión OEP T 943/93.

<sup>19</sup> Decisiones OEP T 206/83, T 26/85. En la Decisión de la OEP T 206/83 la Cámara de Recursos entendió que la invención cumplía con el requisito de novedad a pesar de que en un documento del estado de la técnica se describía el compuesto químico en cuestión, su estructura y los pasos de acuerdo con los cuales se producía. La OEP consideró que el experto en la materia no sabía, en la fecha de aquel documento, de acuerdo con las enseñanzas técnicas del documento y del conocimiento general común cómo obtener los productos de partidas, que se describían en aquel documento, para obtener el producto objeto de la invención en discusión. La Cámara estableció que la información que solo puede obtenerse a través de una búsqueda exhaustiva no puede considerarse como del conocimiento general común del experto en la materia.

<sup>20</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VI-2.

esta cumpla con el requisito de novedad. Un error es un error, y como tal no proporciona una enseñanza al experto en la materia pues no representa la realidad técnica.

Por tanto, cuando sea claro que una divulgación del estado de la técnica, de acuerdo con otras divulgaciones, es errónea y no representa, por tanto, la realidad técnica existente, este error no debiera ser considerado como parte de aquel. Puede asumirse que el experto en la materia proceda a corregir un error y que esta corrección suponga que la divulgación anticipe por falta de novedad la invención, pero no que dicho error se tome en consideración para solucionar un problema técnico ni que, por tanto, pueda anticipar la invención tendente a solucionar dicho problema técnico. Una enseñanza técnica errónea de un documento no forma parte del estado de la técnica<sup>21</sup>, salvo si el experto no podía identificar que la enseñanza técnica era errónea, en cuyo caso sí que formará parte del estado de la técnica y podrá, por tanto, anticipar por falta de novedad la realización objeto de la reivindicación en discusión<sup>22</sup>.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que todo lo que se haya hecho accesible al público con anterioridad a la fecha de depósito de la patente de ordinario forma parte del estado de la técnica, incluso si se considera deficiente, a no ser que se pruebe de forma inequívoca que su contenido es manifiestamente erróneo y no representa la realidad técnica pretendida<sup>23</sup>. Por tanto, que la anticipación de la invención no pueda derivar de un error del estado de la técnica deberá interpretarse restrictivamente, es decir, solo en el caso de que la enseñanza técnica contenida en la divulgación anterior a la fecha de solicitud de la patente sea manifiestamente errónea.

Por lo que respecta al requisito de actividad inventiva, no vemos ninguna razón para no tratar esta cuestión de la misma forma que en sede del requisito de novedad. Así, si un error no puede anticipar una invención tampoco debiera considerarse dicho error como que pudiera servir para considerarla obvia.

---

<sup>21</sup> *Vid. supra*. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 115.

<sup>22</sup> *Vid. supra*. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “Conversely, if the skilled person could not see the statement was wrong, then it did form part of the prior art”, p. 115.

<sup>23</sup> Decisiones OEP T 77/87, T 591/90, T 230/01.

### **3. DIVULGACIONES EXCLUIDAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA**

El artículo 55 del CPE, cuyo correlativo es el artículo 7 de la LP, bajo el título de “*Divulgaciones inocuas*”, enumera aquellos supuestos en los que una divulgación no puede considerarse como incluida en el estado de la técnica a pesar de que se haya hecho accesible al público con anterioridad a la fecha de depósito de la patente.

Así, el precepto dispone que no forman parte del estado de la técnica las divulgaciones que hayan tenido lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de depósito de la patente y que hayan sido consecuencia directa o indirecta: (i) de un abuso evidente frente al solicitante o causante; o (ii) del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a las Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado el 30 de noviembre de 1972.

En este segundo caso la excepción solo será aplicable si el solicitante, al presentar su solicitud de patente, declara que la invención ha sido realmente exhibida y presenta en apoyo de su declaración una certificación dentro del plazo y en las condiciones previstas por el Reglamento de Ejecución del CPE en su norma 25 (artículo 20 del Reglamento de Ejecución de la LP). Así, la norma 25 del Reglamento de Ejecución del CPE dispone que dentro de los cuatro meses de presentar la solicitud de patente europea el solicitante deberá presentar una certificación, expedida en la exposición o muestra en la que se hubiese exhibido la invención por la persona que se designe por la dirección de la exposición como autoridad responsable de proteger la propiedad industrial en aquella presentación, en la que se establezca que la invención de hecho fue divulgada en aquella exposición, disponga la fecha de apertura de la exposición y, en el caso que la invención hubiese sido divulgada después de la fecha de apertura, deberá indicar la fecha en la que se exhibió la invención. Y, por último, la declaración deberá acompañarse de una identificación de la invención, debidamente autenticada por la autoridad competente antes mencionada. De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de Ejecución de la LP, la Dirección de la exposición podrá solicitar de la OEPM que nombre un funcionario adscrito a dicho organismo para asegurar la protección de la propiedad industrial que se exhiba en la exposición.

Es importante tener en cuenta que los seis meses se calculan con anterioridad a la fecha de

solicitud de la patente y no a la fecha de su prioridad (artículo 89 del CPE). En este caso la fecha de prioridad de la patente no podrá ser considerada como la fecha de su solicitud, de tal forma que si la exhibición en la exposición se ha producido en el primer mes de los seis meses anteriores a la fecha de prioridad de la patente, pero más de seis meses antes a la fecha de solicitud de la patente europea, dicha exhibición deberá considerarse como una divulgación incluida en el estado de la técnica y, por tanto, susceptible de ser utilizada para analizar los requisitos de novedad y actividad inventiva de la patente<sup>24</sup>.

Para determinar cuándo resulte de aplicación la primera de las circunstancias el artículo 55 del CPE será necesario identificar cuándo se haya producido un abuso. Para ello será necesario analizar la intención del que haya hecho pública la invención. Veamos algunos ejemplos al respecto.

En su Decisión T 173/83, la OEP consideró que la publicación realizada por error por la Oficina Brasileña de Patentes no podía considerarse como un abuso y, a pesar de que dicha publicación, había causado un daño irreparable al solicitante de la patente, debía entenderse que la información divulgada con la publicación formaba parte del estado de la técnica. En aquel caso se presentó una solicitud de patente en Brasil el 14 de julio de 1976 que originalmente reivindicaba una prioridad de varias solicitudes presentadas en el Reino Unido, la más próxima de 15 de julio de 1975. Sin embargo, el solicitante abandonó todas las prioridades, lo que debiera haber supuesto que la solicitud no se tendría que haber publicado hasta transcurridos 12 meses más desde la fecha en la que la Oficina Brasileña de Patentes debía haberlo hecho teniendo en cuenta la prioridad británica, es decir, no el 16 de agosto de 1977 de acuerdo con el derecho nacional de Brasil, sino el 16 de agosto de 1978. Sin embargo, la solicitud fue publicada antes de la fecha prevista por error. La OEP consideró que este error no podía asimilarse a un abuso en el sentido del artículo 55 del CPE.

En la Decisión T 173/83 la OEP consideró que existiría un abuso evidente de acuerdo con el artículo 55.1 del CPE, si el tercero que divulga la invención de forma clara e incuestionable no ha sido autorizado para comunicar a los terceros la información recibida. Por tanto, el abuso no solo se produce cuando hay una intención de dañar, sino también

---

<sup>24</sup> Decisiones OEP G 3/98 y G 2/99.  
Cf. *Vid. infra*. Apdo. 4 art. 89 CPE.

cuando el tercero actúa de forma tal que objetivamente pone en riesgo la posición de la otra parte causándole un daño o cuando este tercero no honra la declaración de confianza mutua con el inventor.

En la Decisión T 436/92 la OEP señaló que no podía considerarse probado el referido abuso a pesar de que las publicaciones se habían producido violando un acuerdo tácito de confidencialidad, es decir, que la publicación de la información divulgada no podía ser considerada *per se* como un abuso de acuerdo con el artículo 55 del CPE, sino que la voluntad del tercero debía ser objeto de análisis.

#### **4. DE LA FECHA LÍMITE PARA CONFORMAR EL ESTADO DE LA TÉCNICA; LA FECHA DE PRIORIDAD Y LA FECHA DE SOLICITUD DE LA PATENTE**

De acuerdo con el artículo 54.2 del CPE, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de solicitud de la patente se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio.

Nótese que el precepto mencionado se refiere a la fecha de solicitud de la patente como límite para excluir el estado de la técnica. Por su parte, el artículo 89 del CPE dispone que, en virtud del ejercicio del derecho de prioridad, la fecha de prioridad será considerada como la fecha de presentación de la solicitud de patente a los efectos del artículo 54.2 del CPE.

Es el artículo 87 del CPE el que define el derecho de prioridad como el que ostenta quien haya presentado en o para un Estado Parte en el CUP o un Miembro de la OMC una solicitud de patente de invención o sus causahabientes, para efectuar la presentación de una solicitud de patente europea respecto de la misma invención, durante un plazo de doce meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. Ese plazo de doce meses entre la fecha de prioridad y la solicitud de la patente europea se puede alargar doce meses más si después de presentar la solicitud de la patente, ante uno de los Estados antes mencionados y dentro de los doce meses siguientes, se presenta una solicitud internacional de patente que reivindique la prioridad de la solicitud anterior al amparo de lo dispuesto en

los artículos 3 y 8 del Tratado PCT en relación con el artículo 87.4 del CPE.

Por tanto, y para lo que interesa en este Apartado, la fecha de prioridad se considerará la fecha de solicitud de la patente, en lo que a la conformación del estado de la técnica se refiere, al amparo del artículo 54.2 del CPE.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 87.1 del CPE el solicitante de la patente no podrá acogerse a la fecha de prioridad cuando la solicitud de la patente europea y el documento de prioridad no se refieran ‘a la misma invención’. La OEP al interpretar el término ‘la misma invención’ ha indicado que ello significa que solo se pueda reivindicar una fecha de prioridad cuando del documento prioritario el experto en la materia pueda deducir el objeto reivindicado en la solicitud o la patente europea directamente y de forma no ambigua, utilizando el conocimiento general común, de la solicitud prioritaria entendida como un todo<sup>25</sup>. El análisis que se realiza es el mismo que para el requisito de adición de materia regulado en el artículo 123.2 del CPE y, por tanto, no puede cambiarse la divulgación del documento de prioridad de la patente y, si se cambia, el solicitante no podrá beneficiarse ya de dicha fecha de prioridad. En estos casos, la fecha relevante para el análisis de la novedad y la actividad inventiva será la fecha de solicitud de la patente europea y, por tanto, podrán incluirse como estado de la técnica aquellas divulgaciones que se hayan hecho accesibles al público entre la fecha de prioridad y la de solicitud de la patente.

## **5. LAS ENSEÑANZAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA DE LAS QUE DISPONE EL EXPERTO EN LA MATERIA**

### **5.1. Interpretación de los términos “*accesible al público*”**

Según el artículo 54.2 del CPE el estado de la técnica comprende todo lo que antes de la fecha de solicitud se haya hecho accesible al público.

Se considera que una información es accesible al público si existe la posibilidad, aunque teórica, de tener acceso a ella<sup>26</sup> independientemente de los medios a través de los cuales se

---

<sup>25</sup> Dictámenes OEP G 3/93 y G 2/98.

<sup>26</sup> Decisión OEP T 444/88.

haya hecho accesible al público y, en el caso de las anticipaciones por uso previo, independientemente de la existencia de motivos que pudiese tener el experto para analizar el producto objeto de uso previo<sup>27</sup>. El CPE no considera relevante si con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente un miembro del público viese el documento o supiera que era accesible al público<sup>28</sup>.

En igual sentido se ha pronunciado la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en sus Sentencias de 18 de octubre de 2007 (Rollo nº 116/2007) y de 17 de febrero de 2010 (Rollo nº 641/2008):

“[...] cuando la Ley habla de *accesible al público* se está refiriendo al potencial conocimiento que pueden tener (de lo que conforma ese estado de la técnica en la fecha relevante) personas que no están obligadas a guardar secreto, es decir, personas que no están sujetas a sistemas de control eficaces sobre su obligación de reserva”.

Respecto de las informaciones que se han hecho públicas y sobre las que exista un deber de reserva nos remitimos a los Apartados 5.11 y 5.12 que a continuación se analizarán.

## **5.2 Interpretación de los términos ‘público’ y ‘destinatario’ de la información accesible**

Tanto para analizar el requisito de novedad como el de actividad inventiva, la interpretación del estado de la técnica, así como de la patente o de la solicitud de patente impugnada, corresponde a la figura del experto en la materia<sup>29</sup>.

La duda que se plantea, por tanto, es si la mención que realiza la ley a que la información del estado de la técnica deba ser accesible al público antes de la fecha de solicitud de la patente viene referida al experto en la materia a la que se refiere el objeto de la invención o al público en general.

Ciertamente, la consideración del público como experto en la materia o sin limitarla a esta

---

<sup>27</sup> Decisión OEP G 1/92.

<sup>28</sup> Decisión OEP T 381/87.

<sup>29</sup> *Vid. infra*. Cap. 5 y 7.

figura puede ser importante, pues si solo se puede considerar como público el experto en la materia antes de decidir si una información forma parte del estado de la técnica, no solo deberá determinarse la fecha en la que dicha información se hace accesible, sino también si el experto en la materia la habría considerado.

La publicación formará parte del estado de la técnica independientemente de la eventual fiabilidad de la fuente y de eventuales consideraciones subjetivas del destinatario, ya que lo relevante es que se haya hecho accesible al público con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente. Así es, la OEP es clara en su decisión G 1/92 al afirmar que no se trata de introducir consideraciones subjetivas en la determinación de lo que configure el estado de la técnica. Y de hecho el artículo 54.2 del CPE hace referencia al público y no a la persona experta en materia<sup>30</sup>.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que es necesario que el público, que tiene acceso a la información, sea capaz de entenderla. Por tanto, en el caso, por ejemplo de una publicación, a la que tenga acceso un número indeterminado de personas, el término público no plantea problemas, pues es evidente que alguien de este público puede tener la capacidad de entender la información que se halla accesible. Ahora bien, la duda surge cuando, con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente, la accesibilidad a determinada información del estado de la técnica se ha limitado a determinadas personas. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al supuesto de conferencias, en las que la audiencia es limitada, las ofertas o ventas de productos que solo se hayan realizado con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente a muy pocas personas, incluso solo a una, etc. En estos casos, en los que la información solo es accesible a un número limitado de personas, será necesario que estos destinatarios sean capaces de entender la información a la que han tenido acceso, de lo contrario no podrá considerarse que se cumpla con el requisito del artículo 54.2 del CPE.

Por tanto, la información del estado de la técnica se habrá hecho accesible al público si solo una sola persona del público se hallaba en una posición que le permitiese tener acceso a la información y comprenderla y, siempre y cuando, no tuviese la obligación de mantenerla en secreto<sup>31</sup>. Es decir, el término público no viene referido necesariamente al

---

<sup>30</sup> Decisiones OEP T 877/90, T 953/90, T 969/90, T 809/95.

<sup>31</sup> Decisiones OEP T 1081/01, T 229/06.

hombre de la calle<sup>32</sup>, ya que es necesario que esa persona del público sea capaz de comprender la información divulgada y, en consecuencia, potencialmente, pueda transmitirla a otros miembros del público expertos en la materia<sup>33</sup>. Ahora bien, el concepto de público, no presupone ni un número mínimo de personas ni un nivel educacional específico<sup>34</sup>.

### **5.3. El conocimiento general común, o *common general knowledge*, del experto en la materia**

Tanto para el análisis del requisito de novedad como para el de actividad inventiva podrá utilizarse el conocimiento general común del experto en la materia.

El conocimiento general común del experto en la materia viene normalmente representado por enciclopedias, libros de texto, diccionarios y manuales sobre la materia objeto de la patente<sup>35</sup>. Con carácter excepcional, cuando el objeto de la patente viene referido a una materia que, debido a su novedad, no ha podido ser objeto aún de desarrollo a través de manuales y libros de texto, se acepta que el conocimiento general común venga conformado también por documentos de patente y publicaciones científicas<sup>36</sup>.

Según la doctrina de la OEP, el conocimiento general común del experto en una materia viene caracterizado por tres aspectos: (i) se trata de un conocimiento que debe ser fácil de

---

<sup>32</sup> Decisiones OEP T 877/90, T 406/92.

<sup>33</sup> Decisión OEP T 838/97.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 17 febrero 2010 (RA 641/2008): “Debe tenerse presente que la noción de accesibilidad, que representa una ficción jurídica, se conecta con el ‘público’, no específicamente con el experto en la materia (al cual sí que se refiere el art. 8 LP al configurar el requisito de la actividad inventiva). En ocasiones anteriores (como en nuestra Sentencia de 18 de octubre de 2007, Rollo 116/2007, Lek c. Warner - Lambert) hemos considerado que cuando la ley habla de accesible al público se está refiriendo al potencial conocimiento que pueden tener (de lo que conforma ese estado de la técnica en la fecha relevante) personas que no están obligadas a guardar secreto, es decir, personas que no están sujetas a sistemas de control eficaces sobre su obligación de reserva. La Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, asimismo, ha considerado que el ‘público’ no tiene porqué ser experto en la materia, pero sí que ha de ser capaz de entender la invención y tener la capacidad de transmitirla o trasladarla a otras personas expertas (Decisiones T 877/90, T 809/95, T 482/89). Por tanto, aunque los medios por los que este público tiene acceso o conoce la anterioridad o regla técnica que sena anticipatoria de la invención son irrelevantes si que es necesario que permitan un conocimiento suficiente como para poder ejecutarla o para que un experto pueda hacerlo, como requisito para considerar que la invención había pasado al estado de la técnica o estaba en él”.

<sup>34</sup> Decisión OEP T 165/96.

<sup>35</sup> Decisiones OEP T 206/83, T 766/91, T 234/93.

<sup>36</sup> Decisiones OEP T 51/87, T 772/89.

encontrar<sup>37</sup>; (ii) no es aceptable que este conocimiento venga conformado por documentos que deriven de una búsqueda exhaustiva de la literatura científica, ya que si la búsqueda requiere un esfuerzo excesivo ya no podrá considerarse como conocimiento general común del experto<sup>38</sup>; (iii) la información deberá ser no ambigua y utilizable de una forma directa, clara y sencilla sin que se generen dudas o sean necesarias ulteriores investigaciones<sup>39</sup>.

Es por ello que además de las referencias, como libros de texto o manuales, que antes hemos indicado, pueden existir otras fuentes de las que derivar el conocimiento general común del experto, siempre que cumplan los anteriores presupuestos. Un ejemplo claro son las bases de datos científicas<sup>40</sup> o los conocimientos reiterados en varias publicaciones durante un cierto periodo de tiempo, pues de hecho no es necesario que dicho conocimiento se halle escrito en las fuentes específicas a las que hemos aludido en este Apartado<sup>41</sup>, o incluso un artículo científico cuando, por ejemplo, contiene una revisión o estudio amplio sobre un tema<sup>42</sup>, como puede ser sobre los antecedentes existentes en relación con una materia.

#### **5.4. Publicaciones**

Es claro que, en principio, cualquier publicación anterior a la fecha de solicitud de la patente conformará el estado de la técnica y, por tanto, podrá ser utilizada tanto para analizar el requisito de novedad como el de actividad inventiva.

Lo relevante para conformar el contenido del estado de la técnica consiste en determinar si la divulgación, en este caso, del documento se ha hecho o no accesible al público en los términos indicados en los Apartados 5.1 y 5.2 anteriores.

Así, por ejemplo, en la Decisión de la OEP T 165/96 se analizó si podía conformar el estado de la técnica la información descrita en un pequeño anuncio clasificado de un

---

<sup>37</sup> Decisiones OEP T 676/94, T 51/87, T 772/89.

<sup>38</sup> Decisiones OEP T 206/83, T 171/84, T 676/94.

<sup>39</sup> Decisión OEP T 206/83.

<sup>40</sup> Decisión OEP T 206/83.

<sup>41</sup> Decisión OEP T 939/92.

<sup>42</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-2. Decisiones OEP T 595/90, T 309/88.

periódico distribuido en una localidad residencial de las afueras de Copenhague. El solicitante consideró que dicha divulgación no podía conformar el estado de la técnica, como consecuencia de la limitada circulación y, por tanto, del acceso que tuvo. La OEP, por su parte, entendió, muy a pesar del titular de la patente, que el documento debía ser admitido, ya que de acuerdo con el CPE no cabría exigir del documento ningún criterio específico para ser cualificado como apropiado para formar parte del estado de la técnica.

En la Decisión de la OEP T 314/99 se discutió si una tesis que había llegado a los archivos del Departamento de Química de la Biblioteca de la Universidad de Hamburgo, antes de la fecha de prioridad de la patente, podía considerarse incluida en el estado de la técnica. La OEP consideró que el hecho de que la tesis llegase a la Biblioteca con anterioridad a la fecha de prioridad no significaba que se hubiese hecho accesible al público ya que la fecha de llegada no significaba que la tesis pudiese consultarse desde aquella fecha. A nuestro entender en este caso debiera haberse aportado alguna prueba que demostrase la fecha a partir de la cual el documento podía ser consultado por el público, como por ejemplo, una certificación del bibliotecario o una copia del modo de proceder de la biblioteca una vez recibido, en depósito, un libro, revista, tesis doctoral, etc.

## **5.5. Catálogos**

El problema principal que presentan los catálogos es la dificultad probatoria respecto de su eventual acceso público.

En la Decisión T 804/05 la OEP consideró que era asumible que un catálogo se habría distribuido con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente y, por tanto, podía considerarse como parte del estado de la técnica. El documento consistía en un catálogo comercial que normalmente la compañía distribuía entre sus potenciales clientes. Por su parte, en la Decisión T 543/95 la OEP rechazó el acceso público de unos folletos en la medida en que no contenían fecha de publicación o de impresión.

En España una solución a dicha cuestión puede pasar por valorar la eventual constitución del Depósito Legal en la Biblioteca General de España de los mencionados catálogos. De hecho la mayoría de los catálogos al imprimirse en un impresor que actúe como tal

incorporan una fecha, en las esquinas superiores o inferiores de sus páginas, precedida por las siglas D.L. o Depósito Legal. Ahora bien, habrá que analizar el sistema del fondo documental para que los terceros puedan realizar búsquedas de documentos y acceder a ellos.

## **5.6. Los dibujos o imágenes**

Los dibujos plasmados en un documento también pueden anticipar por falta de novedad la realización objeto de la patente, sin necesidad de una descripción, siempre que el experto en la materia sea capaz, en la fecha de solicitud de la patente, de derivar una enseñanza técnica de dicha divulgación<sup>43</sup>. Por ejemplo, no se puede considerar que las proporciones de un elemento se deriven de un dibujo esquemático incluido en un documento del estado de la técnica<sup>44</sup>; otra cosa sería que este dibujo no fuese esquemático, sino que se tratase un plano a escala.

En sede de actividad inventiva se podrán utilizar otras enseñanzas para colmar las lagunas que se deriven de un dibujo o imagen.

## **5.7. Conferencias**

En este caso el problema principal que se presenta es la prueba respecto del contenido de la conferencia, pues no todo el contenido de una conferencia queda recogido en algún soporte, a no ser que se realizase un video.

En la Decisión de la OEP T 1212/97 se discutió si la invención se había hecho accesible al público por medio de una conferencia que se había realizado unos días antes a la fecha de prioridad de la patente ante una audiencia de entre cien y doscientas personas. La OEP estableció que en estos casos la prueba al respecto de la accesibilidad podía basarse en las notas o apuntes tomados, como mínimo, de dos de las personas que estuvieron como oyentes, de la documentación entregada por el conferenciante, de la documentación

---

<sup>43</sup> Decisiones OEP T 169/83, T 204/83, T 241/88, T 451/88, T 857/91, T 272/92, T 896/92.

<sup>44</sup> Decisión OEP 1664/06.

resultado de la conferencia (aunque en este caso debiera analizarse con cautela pues será necesario probar si el contenido de la conferencia fue más allá del contenido de la documentación publicada con posterioridad, o si de hecho se explicaron menos cosas de las que luego llegaron a recogerse en dicho documento), etc. En el mencionado caso la OEP concluyó que, si bien la conferencia indudablemente tuvo lugar, no se había probado, más allá de una duda razonable, que el contenido de la conferencia había hecho referencia a cuestiones distintas de las que ya se conocían en el estado de la técnica.

En otras ocasiones se ha planteado la posibilidad de tomar en consideración como divulgación del estado de la técnica la información escrita que se publicase como resultado de una conferencia celebrada con anterioridad. El problema principal, en estos casos, es que no puede asumirse, sin más, que el contenido de la divulgación se corresponda con el contenido de la exposición oral que tuvo lugar. En estos casos se deben probar circunstancias adicionales que permitan enlazar la divulgación escrita con la presentación oral<sup>45</sup>.

En la Decisión T 86/95 la OEP tomó en consideración una divulgación escrita sobre el contenido de una conferencia ya que consideró que, teniendo en cuenta el objeto de la información de la documentación escrita, no era asumible que el conferenciante hubiese pasado por alto en su conferencia oral el elemento que se discutía si podía o no ser considerado como incluido en el estado de la técnica.

## **5.8. Resumen de un documento**

En algunas ocasiones se han utilizado resúmenes de documentos más extensos. Varios documentos, entre ellos documentos científicos o documentos de patente, pueden publicarse junto con un resumen de su contenido. Así, por ejemplo, los documentos de patente japonesa se publican con un resumen en inglés de su contenido.

Puede que este resumen ya contenga información suficiente para anticipar la invención o para analizar su actividad inventiva. La OEP ha reconocido la validez de estos resúmenes

---

<sup>45</sup> Decisiones OEP T 153/88 y T 348/94.

y, por tanto, su inclusión, a los efectos del artículo 54.2 del CPE, en el estado de la técnica<sup>46</sup>. Sin perjuicio de ello, y de acuerdo con el principio, que hemos analizado, de que el documento debe ser interpretado en su totalidad, sin descontextualizar sus partes de su contenido<sup>47</sup>, puede ser necesario conocer el contenido de todo el documento para averiguar la interpretación correcta del resumen<sup>48</sup>.

## 5.9. Uso previo

La tarea de interpretar el estado de la técnica presenta mayores complicaciones cuando la enseñanza no se halla plasmada en un documento o en un soporte audiovisual, como es el caso, por ejemplo, en que la anticipación de la invención pueda derivar de la explotación previa en el mercado del producto objeto de la reivindicación cuya novedad se discute, o también conocido como anticipación por uso previo. En estos casos, la enseñanza del estado de la técnica no es directa, sino que solo se podrá determinar si se analiza el producto que ha sido comercializado con anterioridad a la fecha de depósito de la patente.

Si, de acuerdo con las técnicas analíticas conocidas con anterioridad a la fecha de depósito de la patente, se puede analizar el producto comercializado, se debe entender que se habrá hecho accesible al público y, por tanto, formará parte del estado de la técnica, todas aquellas características que podrían haberse analizado del producto, es decir, sobre su composición o su estructura interna. No es relevante si el experto lo habría hecho, sino solo si podría haberlo hecho, ni tampoco otros factores como el tiempo que pudiese tardar en llevar a cabo este análisis o el dinero necesario para ello, todo ello son consideraciones subjetivas que no pueden contaminar el requisito de novedad<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Decisión OEP T 160/92.

<sup>47</sup> *Vid. supra.* Apdo. 2.4.

<sup>48</sup> Decisión OEP T 243/96.

<sup>49</sup> Decisión OEP T 952/92: “2.2 [...] On the contrary, following what is stated in such opinion as quoted above, in the board’s view it is the fact that direct and unambiguous access to information concerning the composition or internal structure of a prior used product is possible, for example by means of analysis, which makes such composition or internal structure ‘available to the public’ and thus part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC. If such an analysis is possible in accordance with the known analytical techniques which were available for use by a skilled person before the relevant filing date, the composition or internal structure thereby is available to the public.

This conclusion is in accordance with what was stated in decision T 406/86, referred to above, and is also in accordance with the principles set out in paragraph 2.1 above. In particular, the analysis by a skilled person of a product which has *per se* been ‘made available to the public’ by means of prior sale for example, using available analytical techniques, can be considered as equivalent to the reading by a skilled

Como veremos en el siguiente Capítulo, el uso previo puede anticipar por falta de novedad la realización objeto de una reivindicación. Ahora bien, el experto en la materia deberá poder reconocer de este uso previo la enseñanza técnica y el problema técnico que se pretende solucionar<sup>50</sup>, aunque, como hemos explicado en el párrafo anterior, no será necesario que este conocimiento derive del propio uso previo, sino que deberá presuponerse en todos aquellos casos en que derive de analizar el producto con las técnicas conocidas anteriores a la fecha de depósito de la patente<sup>51</sup>. Además, la enseñanza técnica que se derive de la divulgación, debe poder permitir al experto en la materia llevarla a cabo<sup>52</sup>, cuestión que no sería necesaria en sede de actividad inventiva, por cuanto se pueden utilizar otras enseñanzas para completar la que se hubiese divulgado por un uso previo.

En el siguiente Capítulo analizaremos un supuesto de anticipación por falta de novedad con base en un uso previo. Nos estamos refiriendo al caso *Merrell Dow v Norton*<sup>53</sup>. Como explicaremos con mayor detalle, en este caso, si bien el tribunal consideró que la patente impugnada era nula por falta de novedad, no lo hizo con base en la alegación de uso previo, sino con base en un documento de patente publicado con anterioridad a la fecha de solicitud del derecho impugnado. El motivo principal por el que se rechazó el argumento, se basó en que dicho uso previo no había hecho accesible al público la invención, que tenía por objeto un producto farmacéutico, pues este, se habría formado dentro del cuerpo humano, antes de la fecha de solicitud de la patente, de los voluntarios que se sometieron a unos ensayos clínicos sobre un medicamento que se transformaba en el producto reivindicado dentro del cuerpo del paciente.

Los fundamentos de anticipación por uso previo los encontramos en la Decisión de la Gran

---

person of a written description in a document which has per se been 'made available to the public'. The likelihood or otherwise of such a skilled person either reading such a written description, or analysing such a prior sold product, and the degree of burden (i.e. the amount of work and time) involved in such reading or analysing, is in principle irrelevant to the determination of what constitutes the state of the art<sup>50</sup>.

<sup>50</sup> Decisión OEP T 245/88.

<sup>51</sup> Decisiones OEP T 406/86, T 953/90, T 969/90.

Cf. Decisión OEP T 390/88 en la que la Cámara rechazó el argumento del titular de la patente en relación con la falta de novedad relativo a que un film no se había hecho accesible al público porque su existencia solo se había anunciado en una conferencia de prensa tres semanas antes de la fecha de prioridad, y, por tanto, hubiera sido imposible, en este plazo tan corto de tiempo, para la persona experta en la materia, determinar la composición del film.

<sup>52</sup> Decisiones OEP T 461/88, T 87/90, T 363/90.

<sup>53</sup> *Vid. infra*. Cap. 5, Apdo. 2.

Cámara de Recursos de la OEP G 1/92, según la cual la composición química de un producto es estado de la técnica cuando el producto como tal es accesible al público y puede ser analizado y reproducido por el experto en la materia, independientemente de las razones particulares que puedan existir para analizar el producto, es decir, independientemente de la motivación del experto en la materia. La OEP concluye que el mismo principio es aplicable *mutatis mutandis* a cualquier otro producto.

En la Decisión T 84/83 la OEP aceptó como divulgación del estado de la técnica un espejo retrovisor que había sido instalado durante seis meses en un coche para exposiciones. La OEP consideró que estábamos ante un caso de uso previo ya que era esperable que el vehículo hubiera sido aparcado en zonas en las que el público podía inspeccionarlo.

En la Decisión de la OEP T 327/82 se analizó si el objeto de la patente, que consistía en un film laminado y extendido caracterizado porque se extendía mediante un estirado mono-direccional, se hallaba anticipado. En este caso el producto del proceso objeto de uso previo comprendía una lámina que se extendía en una sola dirección durante un plazo de sesenta segundos. Por tanto, en el proceso objeto de uso previo existía una lámina extendida de forma mono-direccional como mínimo durante sesenta segundos. La OEP consideró que a pesar de que el producto solo existía en un breve periodo de tiempo, como intermedio antes de ser posteriormente procesado, la patente debía considerarse nula por falta de novedad ya que reunía todas y cada una de las características técnicas de la reivindicación. Sin perjuicio de ello, la OEP acabó manteniendo la patente pero limitándola a un uso no divulgado de la lámina.

En la Decisión de la OEP T 947/99 la cámara consideró que era posible sostener la existencia de uso previo demostrando que un determinado proceso fue utilizado antes de la fecha de prioridad de la patente para la obtención de un producto específico, y que existía la posibilidad que el público, como por ejemplo algunos visitantes, no sometidos a ninguna obligación de secreto o confidencialidad, tuvieran acceso directo y no ambiguo a cualquier información particular de aquel proceso. En estos casos, no era preciso demostrar que un determinado individuo había visto efectivamente el proceso un determinado día.

Se puede concluir, de todos estos casos, que la falta de prevenciones del titular de la solicitud de la patente conlleva un riesgo cierto de que cualquier persona no sujeta a

confidencialidad pueda acceder a la información de forma perjudicial para los eventuales derechos de exclusiva que pudiera merecer el titular de la información.

### **5.9. Materia biológica**

El problema principal que plantea la materia biológica es su eventual dificultad en su descripción, unida al hecho que la materia viva nunca se puede reproducir igual.

En estos casos, el artículo 7 del Tratado de Budapest, de 28 de abril de 1977, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, se ocupa de regular el estatuto de autoridad internacional de depósito.

Por su parte, el artículo 13 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, dispone que la accesibilidad a una materia biológica que no se halla a disposición del público y no puede ser descrita de manera que un experto pueda reproducirla, solo se considerará realizada si se cumplen tres premisas: (i) que la materia haya sido depositada en una institución reconocida para la presentación, otorgando dicho reconocimiento, como mínimo, a las autoridades administrativas que lo hayan adquirido de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Budapest; (ii) que la solicitud de patente contenga la información pertinente sobre la materia biológica de la que dispone el solicitante en aquel momento; y (iii) que en la solicitud de la patente se mencione la institución de depósito y su número.

El mencionado precepto también regula el acceso a la materia biológica en los siguientes términos: desde la presentación de la solicitud de la patente y hasta su publicación únicamente tendrán acceso a la materia biológica las personas autorizadas con arreglo al derecho nacional de patentes; entre la primera publicación de la solicitud y su concesión a cualquier persona que así lo solicite o, a petición del depositante, únicamente a un experto independiente; y, finalmente, tras la concesión de la patente y aunque la patente se revoque o se anule, el acceso será ilimitado a cualquier persona que así lo solicite.

Por tanto, en los supuestos en que el estado de la técnica venga conformado por una

patente concedida, aunque luego revocada o anulada, o por una solicitud de patente, que tenga por objeto materia biológica, se considerará que esta es accesible al público desde el momento de la publicación de la solicitud. En los casos en que el solicitante de la patente haya restringido el acceso, en aplicación del artículo 13.2, b) de la Directiva 98/44/CE, la materia biológica se considerará que se ha hecho accesible al público desde la fecha de concesión de la patente.

El problema, sin embargo, es que los documentos del estado de la técnica no tienen porque ser patentes concedidas o solicitudes de patente. Puede tratarse, por ejemplo, de una publicación científica en la que se haga referencia a una materia biológica, pero que no pueda reproducirse, como consecuencia de su complejidad, sobre la base de la mera descripción que se contenga en la referida publicación. En estos casos se podrá considerar que la materia biológica es accesible al público si existe un aviso de que se pueden obtener, previa solicitud, muestras de la materia biológica<sup>54</sup>.

#### **5.10. Una sola venta**

Una única venta puede ser suficiente para considerar que el artículo vendido se ha hecho accesible al público, siempre que el comprador no esté sometido a una obligación de confidencialidad<sup>55</sup>. Según la OEP, no es ni siquiera necesario probar que otras personas hubieran tenido acceso al producto vendido<sup>56</sup>.

En estos casos, la carga de la prueba del que alega la existencia de la venta será fundamental, pues no solo se deberá probar que se ha vendido un producto, sino también las características técnicas de este producto para poderlo comparar con la reivindicación. En estos casos entendemos que no será suficiente con la mera declaración testifical del vendedor o del comprador, más aún si estos tienen un interés en la nulidad de la patente<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Decisión OEP T 128/92.

<sup>55</sup> Decisión OEP T 482/89.

<sup>56</sup> Decisión OEP T 327/91, T 301/94.

<sup>57</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 17 febrero 2010 (RA 641/2008): “En su demanda reconvencional, Mespac afirmó la falta de novedad de la patente con una imprecisa alegación y sin aportar ningún documento del que resultaría la anticipación de la invención. Se limitó a decir que con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente ya existían en el mercado máquinas envasadoras horizontales dúplex con mecanismo de introducción de válvulas en la esquina superior después de separar los envases, y que lo acreditaría mediante la aportación de un documento de declaraciones de la empresa alemana Laudenberg

### **5.11. Acceso por parte de un número limitado de personas**

Si, como hemos visto, una conferencia, que se imparte ante un círculo limitado de personas, o una sola venta, cuyo objeto se da a conocer a una sola persona, ya son suficientes para considerar que el contenido, tanto de la exposición como de la venta, se han hecho accesibles al público, la misma consideración deben merecer aquellos supuestos en que el acceso a la información se limita a un círculo determinado de personas. Pongamos, por ejemplo, la exhibición de un prototipo que realiza una empresa ante sus potenciales clientes<sup>58</sup>.

Lo relevante es que este número limitado de personas sean capaces de entender la información que se les comunica y además pueden libremente comunicarla a otras personas. Por todo ello, se considera que la información comunicada a un número limitado de personas se ha hecho pública en la medida en que estas personas no estén sometidas a ninguna obligación de confidencialidad<sup>59</sup>.

### **5.12. Obligación de confidencialidad**

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 54.2 del CPE, a pesar de que el destinatario de la información esté sometido a una obligación de confidencialidad, si comunica dicha información a terceros deberá considerarse que esta se ha hecho accesible al público, a no ser que se halle ante uno de los supuestos del artículo 55 del CPE, en los cuales se exige que, en cualquier caso, la patente se haya solicitado durante los seis meses

---

Verpackungsmaschinen GmbH, líder en el sector. De esta forma, la demandante de nulidad afirmaba una utilización anterior, o acaso una descripción oral o escrita anterior, se supone que coincidente con todas las características reivindicadas por la patente cuestionada. [...].

Esta declaración, sin embargo, y aun cuando se haya recibido declaración testifical del Sr. Vicente en esta instancia, no es suficiente para estimar acreditado que antes de la fecha de solicitud de la patente cuestionada existían en el mercado máquinas envasadoras horizontales que reunieran todas y cada una de las características que reivindica la R1 de dicha patente, ni su divulgación en el sentido del art. 6.2 LP. En particular, como advierte la sentencia apelada, no ha de bastar la simple declaración de un tercero que opera en el mismo sector al que se refiere la patente controvertida y que es competidor del titular de la patente, para destruir la novedad, a falta de documentos idóneos (planos, catálogos, especificaciones escritas, etc.), de fecha cierta o fidedigna para conformar el estado de la técnica a considerar, que muestren una realización práctica que contenga todas y cada una de las características reivindicadas o de la que resulte la invención patentada directamente y sin ambigüedad, y máxime si, como admite la propia Mespack en su recurso (pág. 19), tales documentos constituyen (en el sector) una información confidencial, con lo que su accesibilidad al público a la fecha relevante queda en entredicho”.

<sup>58</sup> Decisiones OEP T 877/90, T 228/91, T 292/93.

<sup>59</sup> Decisiones OEP T 300/86, T 398/90, T 877/90.

posteriores a la fecha en la que la información se hubiera comunicado al público vulnerando esta obligación de confidencialidad<sup>60</sup>.

Ahora bien, en los casos en que este tercero o grupo limitado de personas a las que se comunica la información están sometidos a una obligación de confidencialidad, respecto de la información que se le comunica, es evidente que no podrá considerarse que dicha información se ha hecho accesible al público en el sentido del artículo 54.2 del CPE, ya que estos terceros no tienen la capacidad de transmitir los conocimientos a otros.

Hay supuestos en los que existe una relación de confidencialidad implícita entre el que proporciona la información y su destinatario derivada de las circunstancias. Así puede ocurrir, por ejemplo, en los supuestos de cooperación específica entre dos empresas para desarrollar un proyecto común que podría frustrarse de hacerse pública la información<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Cf. Decisiones OEP T 1081/01 y T 842/91. En estos casos la OEP consideró que a pesar de que había expirado la obligación de confidencialidad de mantener en secreto la información se consideró que esta no podía entenderse que se había hecho accesible al público, pues otros actos debían llevarse a cabo para que esta información se hiciese accesible. Lo cierto, sin embargo, en nuestra opinión, es que si se considera que la información se ha hecho accesible al público cuando esta se comunica a un número limitado de personas o, incluso, solo a una persona, no sometida a obligación de confidencialidad alguna, y, por tanto, se entiende que esta se ha hecho accesible al público en la medida en que esta persona o grupo de personas pueden hacer un uso ilimitado de la información de la que han tenido conocimiento, transmitiendo sus enseñanzas a otros o utilizándola en su propio provecho de forma no confidencial, la misma consideración debieran merecer aquellos supuestos en los que nos hallamos en el momento en que dicha obligación de confidencialidad ha expirado.

<sup>61</sup> Decisión OEP T 173/83, T 1309/07.

En la Decisión T 958/91 la Cámara de Recursos consideró que la descripción técnica de un producto enviada a un cliente no podía considerarse como confidencial.

En la Decisión T 87/90 la Cámara de Recursos de la OEP entendió que el interés comercial de una compañía en obtener órdenes de pedido de sus clientes mediante la comunicación de la información sobre los detalles técnicos de un producto no podía considerarse secreta (Cf. Decisión OEP T 634/91).

En la Decisión de la OEP T 1085/92 se consideró como confidencial la información facilitada a una compañía, incluyendo dibujos y planos, sobre cómo fabricar una pieza de una máquina que luego se incorporó en esta máquina que fue exhibida a los visitantes de la compañía. En la medida en que la pieza no era visible en la máquina y que los dibujos y planos se confeccionaron y se proporcionaron junto con una nota en la que se establecía que su contenido era confidencial, la Cámara entendió que la información no se había hecho accesible al público (Vid. Decisión OEP T 365/93).

En la Decisión de la OEP T 1085/92 se consideró que el personal propio de una compañía no podía ser equiparado al público de acuerdo con el art. 54.2 CPE.

La Decisión T 823/93 hizo referencia a la venta de un aparato con características similares al que era objeto de la patente. Si bien la venta se realizó con posterioridad a la fecha de prioridad de la patente, el aparato se había presentado a los empleados de la compañía cliente con anterioridad a aquella fecha. El aparato se había desarrollado a solicitud de un cliente y para solucionar un problema técnico específico de aquel cliente. La Cámara entendió que aquella presentación debía entenderse confidencial y, por tanto, el aparato no se había hecho accesible al público. De acuerdo con la Cámara el desarrollo de un aparato nuevo acostumbra a mantenerse en secreto de los competidores y en aquel caso debía entenderse que el aparato se había desarrollado como consecuencia de una cooperación entre dos empresas. Sobre la base de estos hechos ninguna de las partes tenía interés en que se conociera la información sobre el aparato, por lo que era asumible que toda la información técnica que se habían intercambiado las compañías era confidencial. La Cámara entendió que las condiciones ordinarias y habituales de este tipo de negocios

Ahora bien, en la medida en que no existe una norma que permita identificar aquellos supuestos en los que debe entenderse que una información se comunica confidencialmente y aquellos en los que no, entendemos que es especialmente aconsejable que en las relaciones de colaboración, entre compañías o entre estas y sus trabajadores o entre un investigador y la audiencia de una sala en una conferencia en las que se desea que determinada información que se va a exponer se mantenga en secreto, en la medida de lo posible se regule contractualmente el objeto de lo que se desea que se mantenga en secreto. Ello permitirá evitar muchos disgustos, entre ellos, la anticipación del objeto de una posible patente.

---

requieren de la estrecha colaboración entre ambas partes y, en consecuencia, de la transmisión constante, incluso verbal, de información técnica incluyendo la presentación del aparato, del encargo. En estas circunstancias los empleados de la compañía a quienes se presentó el aparato no fue considerada como público de acuerdo con el art. 54.2 CPE.

En la Decisión T 887/90 la Cámara de Recursos de la OEP consideró que existía una obligación de confidencialidad implícita derivada de las circunstancias y recordó que mencionar simplemente la inexistencia de una obligación expresa de confidencialidad es insuficiente para invalidar la existencia de un acuerdo implícito de mantener una información secreta. Las circunstancias de la relación entre las partes, del sector de su actividad, los intereses de cada una en el proyecto, la naturaleza de la información proporcionada, la forma en la que se comunica, etc. deberán analizarse para constatar si existía o no una obligación mantener en secreto la información compartida (*vid.* Decisiones OEP T 541/92, T 1076/93, T 818/93, T 480/95).

La entrega de un producto para realizar estudios, ensayos, pruebas, etc. se debe considerar como una actividad confidencial. La OEP ha considerado en ocasiones que la venta de un producto en pequeñas cantidades debe considerarse como confidencial si lo normal es que el producto se venda en cantidades mayores (Decisiones OEP T 221/91, T 267/91, T 782/92).

No debe presumirse la existencia de una obligación de confidencialidad si esta no es expresa o no deriva de las circunstancias del caso (Decisiones OEP T 602/91, T 1054/92, T 809/95, T 1464/05, T 264/99, T 407/03, T 913/03, T 1510/06).

En el caso analizado en la Decisión de la OEP T 838/97 se consideró que la información proporcionada a los aproximadamente 100 asistentes a una conferencia no podía entenderse que se había hecho accesible al público. En aquel caso, entre la audiencia se encontraban expertos en el campo al que se refería la invención y miembros de la competencia directa de los encargados a dar la conferencia. Sin embargo, la Cámara entendió que la información no se había hecho accesible al público ya que se habían dado instrucciones explícitas a los asistentes de que la información que se les proporcionara en la conferencia no podían utilizarla sin el consentimiento del organizador de la conferencia.

Por regla general la información intercambiada en el seno de un acuerdo de *joint venture* determina, siquiera implícitamente, de no existir ninguna cláusula expresa, la existencia de una obligación de confidencialidad por la naturaleza del propio acuerdo (Decisión OEP T 472/92).

En la Decisión de la OEP T 906/01 se discutía la existencia de anticipación por uso previo por la implantación de un dispositivo técnico en el cuerpo de un paciente durante una cirugía. La Cámara entendió que este tipo de intervenciones tienen el estatus de investigaciones que son testadas por el hospital con el consentimiento del paciente. El hecho que durante la operación el personal médico tuviese acceso al dispositivo no conlleva que este se haya hecho accesible al público, teniendo en cuenta además que la sala de operaciones no está abierta al público, que el dispositivo no es visible una vez terminada la operación ya que se encuentra por debajo de la piel y que, en principio, cualquier profesional de la medicina involucrado en un proceso médico está sometido a una obligación de confidencialidad que deriva de la necesaria salvaguarda a la privacidad del paciente y la necesidad de proteger el desarrollo y prueba del prototipo implantado (*vid.* Decisión OEP T 152/03).

## 6. CONCLUSIÓN

El estado de la técnica viene constituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente se haya hecho accesible al público. La nota que caracteriza, por tanto, el estado de la técnica no viene referida al contenido de la divulgación, la enseñanza técnica, sino a su accesibilidad al público. Cómo debe evaluarse el contenido del estado de la técnica, es decir, la relevancia que pueda tener una enseñanza para el objeto de la patente analizada, es una cosa distinta que iremos analizando en los siguientes capítulos al tratar los requisitos de patentabilidad de novedad y de actividad inventiva. Y es que la accesibilidad del estado de la técnica se conecta con el público y no, necesariamente, con el experto en la materia. Otra cuestión a la que se hará referencia en el Capítulo Séptimo, al analizar la figura del experto en la materia, es a la distinción entre estado de la técnica y estado de la técnica pertinente.

## **CAPÍTULO QUINTO**

**LOS REQUISITOS POSITIVOS DE PATENTABILIDAD:**

**NOVEDAD,**

**ACTIVIDAD INVENTIVA Y**

**APLICABILIDAD INDUSTRIAL**



## SUMARIO

1. LOS REQUISITOS POSITIVOS SE REFIEREN A LA PATENTABILIDAD DE LA INVENCION Y LA CARACTERIZAN. 2. NOVEDAD. 2.1. INTRODUCCIÓN. 2.2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NOVEDAD. 2.2.1. LA REIVINDICACIÓN COMO OBJETO DE ANÁLISIS. 2.2.2. DIVULGACIÓN O *DISCLOSURE*. 2.2.3. HABILITANTE O *ENABLING*. 2.2.4. LOS REQUISITOS DEL *DISCLOSURE* Y DEL *ENABLING* DEBERÁN ANALIZARSE SEPARADAMENTE. 2.2.5. LA APLICACIÓN DEL *ENABLING DISCLOSURE* A UN CASO REAL, *MERRELL DOW V NORTON*. 2.3. DIVULGACIONES GENERALES FRENTE A DIVULGACIONES ESPECÍFICAS. 2.4. LA FALTA DE NOVEDAD IMPLÍCITA Y LAS PATENTES DE SELECCIÓN EN EL CAMPO DE LAS PATENTES QUÍMICO FARMACÉUTICAS. 2.4.1. EL CASO DE LA *ATORVASTATINA CÁLCICA* COMO EJEMPLO DE PATENTE DE SELECCIÓN CUYA FALTA DE NOVEDAD IMPLÍCITA FUE ANALIZADA POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES. 2.5. REIVINDICACIONES SOBRE NUEVOS USOS. 2.5.1. NUEVOS USOS MÉDICOS. 2.5.2. SEGUNDOS USOS MÉDICOS. 2.5.3. USOS NO MÉDICOS DE SUSTANCIAS CONOCIDAS. 2.5.4. LA INFRACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES SOBRE NUEVOS USOS. 3. ACTIVIDAD INVENTIVA. 4. APLICABILIDAD INDUSTRIAL. 4.1. EL REQUISITO DE APLICABILIDAD INDUSTRIAL EN LA LP Y EN EL CPE. 4.2. EL REQUISITO DE APLICABILIDAD INDUSTRIAL EN LAS INVENCIONES SOBRE SECUENCIAS GENÉTICAS O SECUENCIAS PARCIALES DE UN GEN. 4.3. EL REQUISITO DEL *UTILITY* EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 5. CONCLUSIÓN.

## BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV., “Special Report. Patents on Biotechnological Inventions: the E.C. Directive”, en Sweet and Maxwell, Londres, 2003, p. 82 y ss.
- BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, tercera edición, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 464 (nota al pie nº 4), p. 472, 473, 486.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Imprenta Saez, Madrid 1969, p. 58-59 y ref. (3) p. 59, 65, 66.
- BOOTON, D. L., “Novelty of inventions under the Patents Act 1977 and the European Patent Convention”, Liverpool 1996, publicado en el *Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackston Press, Ltd.*
- BRYAN, Erin, “Gene protection: how much is too much? Comparing the scope of patent protection for gene sequences between the United States and Germany”, *Journal of High Technology Law L 52*, 2009, p. 60-61.
- CAIN, Brian, *Legal Aspects of Gene Technology*, Sweet and Maxwell, Londres, 2003, p. 5.
- CHISUM, Donald S., ALLEN NARD, Craig, SCHWARTZ, Herbert F., NEWMAN, Pauline, KIEFF, F. Scott, *Principles of Patent Law: Cases and materials*, Foundation Press, New York 1998, p. 1126.
- COCKBAIN, Julian, STERCKX, Sigrid, “Is the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Authorised to Extend the Bounds of the Patentable?”, 42 IIC, 3 (2011), p. 260, 261.
- CORNISH, William, LLEWELYN, David, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, Londres 2003, p. 174, 186, 190, 253-254.
- FLOYD, Christopher, “Novelty under the Patents Act 1977: the state of the art after *Merrell Dow*”, [1996], EIPR, p. 480.

KISCH, Wilhelm, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, J. Bensheimer, Mannheim, Berlin, Leipzig, 1923, p. 21, 34, 89 y ss., 140.

MILLER, Jean M, “Patentability of a Second Indication of a Pharmaceutical in Europe”, 26 IDEA (1985-1986), p. 15-24.

MULLER, Janice M., *Patent Law*, Wolters Kluwer, Aspen Publishers, Nueva Yourk, 2009, p. 236, 237, 238, 240.

OSER, Andreas, “Patenting (Partial) Gene Sequences Taking Particular Account of the EST Issue”, 30 IIC, 1(1999), p. 7, 8.

VAN DEN BERG, Paul, “Patentability of computer-software related inventions”, en *Members of the Enlarged Board of Appeal of the EPO. The Law and Practice of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Turing Its First Ten Years*, Carl Heymann, Colonia 1996, p. 45.

VENTOSE, Eddy D, “Patent Protection for Second and Further Medical Uses Under the European Patent Convention”, 6 SCRIPTed (2009), p. 57-74.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J. M. Bosch Editor, Barcelona 2005, p. 88.

VIVIAN, Michael F., “Novelty and Selection inventions – UK”, 20 IIC, 3 (1989), p. 306, 309.

WESTERLUND, Li, *Biotech patents: equivalency and exclusion under European and us patent law*, Kluwer Law International, New York 2002, p. 89, 96 (nota 151).

ZIMMER, Franz-Josef, ZEMAN, Steven, “Applicant Friendliness of the European Patent Office for Second Medical Use Claims: a Mixed Blessing”, 26 *Biotechnology Law Report*, 2007, p. 341-347.

#### CASOS

AAPMadrid (Sec. 28<sup>a</sup>), 16 de abril de 2008, *Wyeth v Arafarma y Qualitec* (Rollo n° 539/2007).

AAPMadrid (Sec. 28<sup>a</sup>), 22 de enero de 2010, *Wyeth v Uso Racional* (Rollo n° 87/2009) *Actavis UK v Merck & Co* [2008], EWCA Civ 444.

AJM4 Barcelona, 14 diciembre 2010 (MC 607/2009).

*Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485.

*Beloit Technologies Inc v Valmet Paper Machinery Inc*[1995] RPC 705, 739.

BGH, *Fluoron* [1989], IIC 736.

*Bedford v Hunt*, 3 F.Cas. 37 (C.C. Mass. 1817) (No. 1,271).

*Brenner v Manson*, 383 U.S. 519 (1966).

*Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmacueticals* [2001], RPC 1, 18, 24-6.

Das Österreichische Patentam (Oficina Austríaca de Patentes), División de Anulación, Viena 22 de febrero de 2005-07-04.

*David Duckett and Comptroller-General of the Patent Office v Dr. Michael Tappin*, 24 noviembre 2005, High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court), [2005] EWHC 3140 (Pat).

Decisiones OEP: T 6/80, T 12/81, G 5/83, T 36/83, T 144/83, T 169/83, T 204/83, T 206/83, T 443/83, T 198/84, T 26/85, T 242/85, T 248/85, T 114/86, T 303/86, T 406/86, T 56/87, T 59/87, T 77/87, T 332/87, G 2/88, G 6/88, T 241/88, T 245/88, T 451/88, T 461/88, T 666/89, T 87/90, T 233/90, T 591/90, T 901/90, T 74/90, T 363/90, T 517/90, T 953/90, T 969/90, T 369/91, T 255/91, T 369/91, T 409/91, T 435/91, T 508/91, T 518/91, T 651/91, T 677/91, T 857/91, T 1191/01, G 1/92, T 272/92, T 631/92, T 896/92, T 939/92, T 952/92, T 204/93, T 660/93, T 739/93, T 943/93, T 953/94, T 366/96, T 541/96,

T 990/96, T 270/97, T 1046/97, T 619/98, T 728/98, T 959/98, T 491/99, T 230/01, T 553/02, T 1020/03, T 154/04, T 604/04, T 870/04, T 1329/04, T 898/05, T 1664/06, G 2/08.

Decisión OEP de la División de oposición de 20 de junio de 2001, ICOS/SmithKline Beecham y Duphar Intenational Research BV no publicada.

*Ex parte Murphy*, 200 USPQ 801 (Bd. Pat. App. & Int. 1977).

*General Tire and Rubber Co v Firestone Tyre and Rubber Co Ltd* [1972] RPC 457, 485-486.

*Graver Tank v Linde Air Prods. Co*, 339 U.S. 605 at 608-609 (1950).

*Hill v Evans* [1862] 31 LJ(NS) 457, 463.

*Human Genome Sciences Inc (Apellant) v Eli Lilly and Company (Respondent)*, 2 noviembre 2011, [2011] UKSC 51.

*In re Brana*, 51 F.3d 1560, 1564 (Fed. Cir. 1995).

*In re Cortright*, 165 F.3d 1353 (Fed. Cir. 1999)

*In re Fisher*, 421 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2005).

*In re Nelson*, 280 F.2d 172 (CCPA 1960).

*Juicy Whip, Inc. v Orange Bang, Inc.*, 185 F.3d 1364 (Fed. Cir. 1999).

*Malta v Schulmerich Carillons Inc.*, 952 F.2d 1320, 21 USPQ 2d 1161 (Fed. Cir. 1991).

*Mentor Corporation v Hollister Incorporated* [1993] RPC 7.

*Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76.

*Pfizer Canada Inc. and Warner-Lambert Company, LLC v The Minister of Health and Ranbaxy Laboratories Limited*, Federal Court, 25 de enero de 2007 Ottawa, Ontario, Docket T-507-05, Citation 2007 FC 91.

*Pfizer, Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Warner-Lambert Company, Warner Lambert Company, LLC and Warner-Lambert Export, LTD., v Ranbaxy Laboratories Limited and Ranbaxy Pharmaceuticals, Incorporated*, Court of Appeals for the Federal Circuit, 06-1179, 2 de agosto de 2006.

*Newman v Quigg*, 877 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1989).

*PLG Research Ltd. v Ardon International Ltd.* [1993], F.S.R. 197 227.

*Ranbaxy UK. LTD. and Ranbaxy Laboratories LTD. v Warner Lambert Company*, Sentencia del Tribunal de Distrito de la Haya, Sección de Derecho Civil, nº caso 249911/HA ZA 05-2877, de 13 de septiembre de 2006.

*Ranbaxy UK Limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company*, [2005] EWHC, 2141 (pat), High Court of Justice, Chancery Division (Patents Court).

*Ranbaxy UK Limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company*, [2006] EWCA Civ 876, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division).

SAPMadrid (Sec. 28ª), 10 de marzo de 2009, *Monsanto v Sesotris* (Rollo nº 71/2008).

SJM2Madrid, 16 febrero 2011 (PO 564/07).

Sentencia de 29 de marzo de 2006 de *Obersten Patent – und Markensenates* (Sala Suprema de Patentes y Marcas de Austria).

STJCE, 6 de julio de 2010, *Monsanto v Cefetra y Argentina* (C-428/2008).

*Synthon BV v SmithKline Beecham* [2006], RPC 10 (HL), [2005] UKHL 59.

*University of Southampton's Applications* [2005] RPC 220, 236.

*Valensi v British Radio Corporation* [1973] RPC 337, 377.

*Woolard's Applcn* [2002], RPC 767.

*Wyeth's Application*, [1985], RPC 545.

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Basic proposal for the revision of the European Patent Convention, MR/2/00 E,

003676123.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013, p. 69, 108, 109-110, 124-125, 126, 129, 130-134, 136-137, 154.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, publicado por la OEP, septiembre 2013, Parte F, Capítulo IV-15, 16, Parte G, Capítulo II-5, Capítulo III-2, 13, Capítulo VI, 2, 5-7, 18.

Government of The Federal Republic of Germany, “Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting Up of a European System for the Grant of Patents”, Múnich de 10 de septiembre a 5 de octubre de 1973, Bundesdruckerei, Berlin 1973.

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la “Evolución e implicaciones del Derecho de patentes en el ámbito de la biotecnología y de la ingeniería genética”, de fecha 14 de julio de 2005.

Mesa redonda sobre propiedad intelectual y pueblos indígenas, OMPI/INDIP/RT/98/3 Add, 23 y 24 julio 1998.

## 1. LOS REQUISITOS POSITIVOS SE REFIEREN A LA PATENTABILIDAD DE LA INVENCIÓN Y LA CARACTERIZAN

Como ya hemos analizado en los Capítulos Segundo y Tercero, de acuerdo con los artículos 52.1 del CPE y 4.1 de la LP, la invención no preexiste a sus requisitos de patentabilidad, y es que, en realidad, la ley la define con referencia a estos, sin indicar qué debe entenderse por aquella, si bien menciona que debe referirse a cualquier campo de la tecnología, lo que, presuponiéndole un carácter técnico, este tampoco viene definido en la ley<sup>1</sup>. Sin embargo, la ley sí que caracteriza la invención a través de una serie de exclusiones, que hemos analizado en el Capítulo Tercero y, a través, de sus requisitos de patentabilidad, de novedad, de actividad inventiva y de aplicabilidad industrial<sup>2</sup>. En este sentido, el artículo 52.1 del CPE dispone que “[l]as patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial”.

A pesar de ello, no debe olvidarse que hay otros requisitos de patentabilidad que, si bien se refieren al documento de la patente, como son el de suficiencia de la descripción (artículos 84 CPE, 26 de la LP de 1986 y 28 de la LP de 2015), adición de materia (artículos 123.2 del CPE, 41.3 de la LP de 1986 y 48.5 de la LP de 2015) y prohibición de ampliar la protección conferida por la patente (artículo 123.3 del CPE y 48.6 de la LP de 2015), también proporcionan información sobre la invención. Así, a modo de ejemplo, ya que dichos requisitos no son objeto de estudio en este trabajo, del requisito de suficiencia de la descripción se deduce que las invenciones lo son de medios y no de resultados<sup>3</sup>.

En los Capítulos anteriores hemos visto que la invención está descrita en las reivindicaciones y que cada reivindicación, en el supuesto de que una patente contenga varias reivindicaciones, incluye una invención. Hemos visto también que esta invención

---

<sup>1</sup> *Vid. supra.* Cap. 2 y 3.

<sup>2</sup> *Cfr.* Decisión OEP T 154/04.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013: “there must be an invention, and if there is an invention, it must satisfy the requirements of novelty, inventive step, and industrial applicability. [...]. Novelty, in particular, is not a requisite of an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC, but a separate requirement of patentability”, p. 69.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Imprenta Saez, Madrid 1969, p. 58-59 y ref. (3) p. 59.

<sup>3</sup> *Vid. supra.* Cap. 2 Apdo. 4.

está conformada por elementos que cumplen un propósito, es decir, tienen un efecto que está explicado en la descripción de la patente. Sin embargo, hemos adelantado que esta característica de los elementos de la invención no viene dada por el término invención, sino por el requisito de patentabilidad de actividad inventiva, cuestión que hemos dejado para su análisis en los Capítulos Sexto, Octavo, Noveno y Décimo. Dichos elementos son los que deben atribuir novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial una realización para poder ser patentable.

## **2. NOVEDAD**

### **2.1. Introducción**

El artículo 54.1 del CPE, cuyo correlativo es el artículo 6.1 de la LP, dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. En el Capítulo anterior hemos estudiado que el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la patente se haya hecho accesible al público.

La novedad se configura como un requisito cuantitativo, es decir, se requiere que el objeto de la invención, aquello que se describe en la reivindicación, sea distinto del estado de la técnica, por tanto, a lo que se haya revelado con anterioridad a la fecha de depósito de la solicitud de patente. En cambio, el requisito de actividad inventiva, como veremos en los siguientes Capítulos, precisa de un análisis cualitativo de la invención, para determinar si esta constituye una contribución creativa al estado de la técnica.

Según la OEP la finalidad del requisito de novedad es que el estado de la técnica no pueda volver a patentarse<sup>4</sup>, significando que las patentes no puedan servir para impedir aquellas

---

<sup>4</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “An invention can be patented only if it is new. An invention is considered to be new if it does not form part of the state of the art. The purpose of Art. 54(1) EPC is to prevent the state of the art being patented again [...]”, p. 69.

Decisión OEP T 12/81: “5. However, the concept of novelty must not be given such a narrow interpretation that only what has already been described in the same terms is prejudicial to it. The purpose of Article 54(1) EPC is to prevent the state of the art being patented again. Article 54(2) EPC defines the state of the art as comprising everything made available to the public before the date of filing in any way, including by written description. There are many ways of describing a substance in chemistry, and this is usually done by giving its precise scientific designation. But the latter is not always available on the date of filing, and indeed the

actividades que ya se estuvieran realizando por los terceros antes de depositarse la solicitud de patente<sup>5</sup>. A su vez, se garantiza que la obtención del monopolio lo es a cambio de hacer público y, por tanto, de dar a conocer, una tecnología distinta a aquella o aquellas que conforman el estado de la técnica, configurándose como un incentivo para el inventor que, a cambio de revelar una tecnología distinta a la que se conoce hasta aquel momento, se ve premiado con la concesión de un monopolio limitado en el tiempo. Con ello se pretende también que solo el primero que llegue al registro tenga derecho a la patente, pues las solicitudes posteriores no podrán considerarse nuevas, ni siquiera respecto de otras solicitudes de patente anteriores que se publiquen con posterioridad (art. 54.3 CPE y 6.3 LP)<sup>6</sup>.

Es decir, la invención no puede formar parte del estado de la técnica. Será necesario, por tanto, determinar el estado de la técnica relevante que pueda afectar a dicha invención y luego comparar este estado de la técnica con la invención para decidir si difiere del estado de la técnica. Si lo hace, la invención se considerará que es nueva. Si las realizaciones ya conocidas pudieran constituir el objeto de una patente se generaría un obstáculo para la industria y para el comercio con limitaciones sobre el uso de la información pública sin ningún retorno<sup>7</sup>, pues no habría avance tecnológico.

El requisito de novedad se configura como un requisito objetivo de patentabilidad, siendo

---

applicant initially (November 1978) did not choose this, the most concise and best description, for the compound claimed but only made it clear at the appeal stage (April 1981) that the claim related to the three form”.

Decisión OEP T198/84: “4. The appellant stated in the course of the oral proceedings that he was unable to recognise the novelty of the process according to the contested patent; however, further discussion of this matter was unnecessary as it would have to take account of what was essentially normal practice in all patent offices, namely to regard only what had been described explicitly in prior-art documents as prejudicial to novelty. This statement prompts the Board to point out once again that this view disregards the purpose of Article 54(1) EPC, which is to prevent the state of the art from being patented again, as already laid down in Decision T 12/81 *Diastereomers/BAYER* (OJ of the EPO 8/1982, 296, 301). Since novelty is an absolute concept, a definition of an invention which differs only in its wording is insufficient; what has to be established in the examination as to novelty is whether the state of the art is likely to reveal the content of the invention’s subject-matter to the skilled person in a technical teaching”.

<sup>5</sup> Con anterioridad al *Statute of Monopolies* de 1624 en Inglaterra, la Corona concedió patentes para actividades que ya formaban parte del dominio público antes de solicitarse la patente. Uno de los ejemplos más famosos fue la concesión de un monopolio para un juego de cartas; *vid. Clothworkers of Ipswich Case* (1964) *Godb R 252*, 78 ER 147 y *Darci v Allin* (1602) 74, ER 1131 en BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, tercera edición, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 464 (nota al pie nº 4). Uno de los objetivos del *Statute of Monopolies* fue precisamente la necesidad de superar estos problemas.

<sup>6</sup> *Vid. supra*. Cap. 4, Apdo. 2.1.

<sup>7</sup> CORNISH, William, LLEWELYN, David, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, Londres 2003, p. 174.

irrelevante lo que conocía el inventor. La novedad se predica de forma absoluta y, por tanto, se analiza de acuerdo con toda la información que se haya hecho accesible con anterioridad a la fecha de depósito de solicitud de la patente, siendo irrelevante cómo y dónde se haya hecho accesible. La situación difiere, en cambio, en relación con los modelos de utilidad ya que el estado de la técnica se limita a aquello que haya sido divulgado en España (artículo 145.1 de la LP)<sup>8</sup>.

## **2.2. Metodología de análisis del requisito de novedad**

### *2.2.1. La reivindicación como objeto de análisis*

Como hemos explicado en varios pasajes de este estudio, una patente protege tantas invenciones como reivindicaciones contenga. Es decir, el análisis del requisito de novedad no podrá realizarse *in abstracto*, sino que deberá serlo de cada reivindicación de la patente que se considere anticipada por incumplimiento de este requisito. Si una patente tiene varias reivindicaciones, la nulidad por falta de novedad de alguna de ellas no supondrá indefectiblemente la nulidad de las restantes, pues estas, tanto si son independientes como dependientes, diferirán, en cuanto a sus elementos, de la reivindicación anticipada por falta de novedad. Por ello, si se considera que dos reivindicaciones, o todas las de la patente, están viciadas de falta de novedad, deberá justificarse porqué esta falta de novedad concurre en cada una de ellas, sin perjuicio, obviamente, de que puedan haber argumentos coincidentes en el análisis del cumplimiento del requisito de novedad de varias de las reivindicaciones.

Como hemos explicado en el Apartado anterior y en el Capítulo Cuarto en sus Apartados 2.3 y 2.4, para que se considere que el objeto de una reivindicación no cumple con el requisito de novedad deberá haberse hecho accesible al público. O, lo que es lo mismo, todos los elementos técnicos de la reivindicación deberán haberse comunicado al público o serlo como consecuencia de la inspección, que del estado de la técnica, pueda llevar a cabo el experto en la materia<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> *Vid. infra*. Cap. 11, Apdo. 3.

<sup>9</sup> Decisiones OEP G 2/88, T 242/85.

Como ya hemos explicado al analizar el término invención, de acuerdo con la doctrina desarrollada por la OEP para analizar los requisitos de novedad y de actividad inventiva los elementos de la reivindicación a considerar en el análisis deben ser técnicos<sup>10</sup>. Si la reivindicación contiene elementos técnicos y no técnicos, estos segundos no podrán servir para distinguirla del estado de la técnica. Sin embargo, debemos recordar que los elementos aparentemente no técnicos pueden y deben ser considerados como técnicos si contribuyen a producir un efecto técnico, en cuyo caso, deberán ser tenidos también en consideración para analizar el requisito de novedad<sup>11</sup>. Por tanto, si la única diferencia entre el estado de la técnica y la invención se centra en los elementos no técnicos, no puede considerarse que cumpla, la reivindicación, con el requisito de novedad. Sin embargo, como ya hemos explicado la ley no define lo que deba considerarse por técnico. Es por ello que lo que proponemos es una tarea de interpretación de la reivindicación, lo que nos permitirá, en su caso, identificar estos elementos que no serían considerados en el análisis. Así, este sería el caso, por ejemplo, en el que la reivindicación incluyese el resultado, ya que ello no puede ser parte de la invención, pues depende de los medios escogidos, por lo que el análisis debe centrarse en estos medios, o en el que se reivindique un elemento al que no se le pueda atribuir ningún efecto en la invención, como sería pintar de un determinado color una bicicleta.

En algunos casos, será relativamente fácil verificar si la reivindicación cumple con el requisito de novedad, bastará con comprobar que todos los elementos se hallen reproducidos literalmente en un documento del estado de la técnica.

Ahora bien, no puede considerarse que la invención cumpla con el requisito de novedad si la única diferencia entre aquella y la divulgación del estado de la técnica se centra solo en su redacción ya que lo relevante es si esta ha hecho accesible la invención en forma de una enseñanza técnica. La utilización de distintas palabras, si se quiere sinónimos, para

---

<sup>10</sup> *Vid. supra.* Cap. 2 Apdo. 4.

<sup>11</sup> Decisiones OEP T 619/98, T 959/98, T 553/02, T 154/04.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “In T 154/04 (OJ 2008, 46) the board stated that it is legitimate to have a mix of technical and non-technical features appearing in a claim, in which the non-technical features may even form a dominating part of the claimed subject matter. Novelty and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject matter of the claim for solving a technical problem, i.e. nontechnical features ‘as such’, do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and inventive step”, p. 124-125.

describir lo que ya era conocido no puede servir para conferir novedad a la invención<sup>12</sup>. Es decir, la misma cosa puede estar descrita de diferentes formas. Hay muchas formas de describir la misma cosa, ya sea explicando cómo es o de qué está hecha o qué función realiza, etc., y es aquí donde nos podemos encontrar ante una dificultad para determinar si la reivindicación cumple con el requisito de novedad.

Para poner un ejemplo, los Indios del Amazonas conocían que la corteza de la planta Cinchona servía para tratar la malaria y otros tipos de fiebres. En 1820 científicos franceses descubrieron que el ingrediente activo, la quinina, podía extraerse de la planta y utilizarse de forma más eficiente en forma de sulfato. En 1944 se descubrió la estructura de la quinina y, por tanto, a partir de entonces la sustancia pudo sintetizarse. En definitiva, tanto si hablamos de la planta Cinchona, para tratar la malaria, como si lo hacemos en términos de quinina, estamos hablando de la misma cosa descrita de formas distintas. Como consecuencia de que una misma cosa puede estar descrita de distintas formas puede ser difícil, en algunos casos, determinar, sin incurrir en el error de realizar un análisis *ex post facto*, si el objeto de la reivindicación estaba o no descrito en el estado de la técnica.

Surgen, así, varias preguntas al respecto: ¿Con qué grado de detalle deberá estar descrito el objeto de la reivindicación en el estado de la técnica para considerar que no cumple con el requisito de novedad? ¿Es suficiente que se describa el procedimiento de obtención de un producto para considerar que este se halla anticipado o es necesario que se describa detalladamente? ¿Destruye la novedad de la reivindicación sobre un producto la descripción en el estado de la técnica de este si el experto en la materia no podía saber cómo obtenerlo?

Para dar respuesta a esta problemática tanto en el Reino Unido, como en Alemania, como en los Estados Unidos se considera que la divulgación del estado de la técnica debe ser habilitante, lo que se conoce como *enabling disclosure*<sup>13</sup>. Esta doctrina está de acuerdo con el hecho de que cualquier divulgación o revelación o *disclosure* del estado de la técnica para anticipar la invención por falta de novedad deberá ser suficiente para permitir al

---

<sup>12</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 120.

Decisiones OEP T 114/86, T 12/81, T 198/84, T 248/85.

<sup>13</sup> *Synthon BV v SmithKline Beecham* [2006], RPC 10 (HL), [2005] UKHL 59.

BGH, *Fluoron* [1989], IIC 736.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VI-1, VI-1, 2.

Decisiones OEP T 26/85, T 206/83, T 491/99.

experto en la materia, de acuerdo con el conocimiento general común que le sea propio, llevar a cabo la invención. De ahí que se concluya que el estado de la técnica deba ser *enabling*. A continuación estudiaremos ambos requisitos.

### 2.2.2. Divulgación o disclosure

El primer requisito que debe analizarse para dilucidar si una reivindicación de una patente cumple con el requisito de novedad consistirá en determinar si ha habido, lo que los tribunales del Reino Unido han venido a denominar como *disclosure*. Para el estudio de este requisito nos basaremos en el caso *Synthon v Smithkline Beecham*<sup>14</sup> conocido por la Casa de los Lores en 2006, así como en los casos *Hill v Evans* y *General Tire and Rubber v Firestone Tyre and Rubber*<sup>15</sup>, que fueron identificados por el magistrado ponente Lord Hoffmann en *Synthon v Smithkline Beecham* como de incuestionable autoridad.

El estado de la técnica divulgará la invención, si de ejecutarse su contenido, resultaría necesariamente o inevitablemente en una infracción de la patente cuya reivindicación está siendo analizada por falta de novedad. Esta aproximación se conoce como el reverso del

---

<sup>14</sup> *Vid. supra.* ref. 13.

<sup>15</sup> *Hill v Evans* [1862] 31 LJ(NS) 457, 463.

*General Tire and Rubber Co v Firestone Tyre and Rubber Co Ltd* [1972] RPC 457, 485-486: “To determine whether a patentee’s claim has been anticipated by an earlier publication it is necessary to compare the earlier publication with the patentee’s claim...If the earlier publication...discloses the same device as the device which the patentee by his claim...asserts that he has invented, the patentee’s claim has been anticipated, but not otherwise. [...]

When the prior inventor’s publication and the patentee’s claim have respectively been construed by the court in the light of all properly admissible evidence as to technical matters, the meaning of words and expressions used in the art and so forth, the question whether the patentee’s claim is new...falls to be decided as a question of fact. If the prior inventor’s publication contains a clear description of, or clear instructions to do or make, something that would infringe the patentee’s claim if carried out after the grant of the patentee’s patent, the patentee’s claim will have been shown to lack the necessary novelty...The prior inventor, however, and the patentee may have approached the same device from different starting points and may for this reason, or it may be for other reasons, have so described their devices that it cannot be immediately discerned from a reading of the language which they have respectively used that they have discovered in truth the same device; but if carrying out the directions contained in the prior inventor’s publication will inevitably result in something being made or done which, if the patentee’s claim were valid, would constitute an infringement of the patentee’s claim, this circumstance demonstrates that the patentee’s claim has in fact been anticipated.

If, on the other hand, the prior publication contains a direction which is capable of being carried out in a manner which would infringe the patentee’s claim, but would be at least as likely to be carried out in a way which would not do so, the patentee’s claim will not have been anticipated, although it may fail on the ground of obviousness. To anticipate the patentee’s claim the prior publication must contain clear and unmistakable directions to do what the patentee claims to have invented...A signpost, however clear, upon the road to the patentee’s invention will not suffice. The prior inventor must be clearly shown to have planted his flag at the precise destination before the patentee”.

test de la infracción y es que si la realización del estado de la técnica invade el ámbito de protección de la reivindicación analizada por falta de novedad, entonces, es que estamos hablando de la misma invención y, por tanto, esta no podrá ser objeto de un derecho de patente<sup>16</sup>.

De este modo, es irrelevante si el experto en la materia en la fecha en la que se produce la divulgación sabía o podía saber que estaba llevando a cabo la invención, pues para analizar la infracción de una patente tampoco es relevante si el infractor conocía o no la patente. La infracción, es decir, el requisito del *disclosure* o divulgación se analiza desde una perspectiva objetiva, lo único relevante es si el estado de la técnica divulga una información que de seguirse lleva inevitablemente a la invención<sup>17</sup>.

En definitiva, si la consecuencia inevitable de seguir la información revelada en el estado de la técnica conlleva que se esté infringiendo la patente debe considerarse que se cumple el requisito del *disclosure* o divulgación. Si por lo contrario este resultado solo es probable y, por tanto, existen otras posibilidades de que el resultado, de seguir las instrucciones del estado de la técnica, no suponga que se lleve a cabo la invención, entonces no se cumplirá el requisito del *disclosure*, es decir, la invención no podrá considerarse divulgada<sup>18</sup>. Con ello no se quiere decir que cuando la anticipación del estado de la técnica, por ejemplo un documento, contenga instrucciones para obtener la invención objeto de análisis y otras realizaciones, como puede ser un catálogo que describe distintas máquinas, o en química una fórmula *Markush* que, por tanto, tendrá varios sustituyentes que pueden dar lugar a productos distintos, entonces ya no pueda ser utilizado para considerar que la invención se halle divulgada. Lo relevante será analizar aquella instrucción o conjunto de instrucciones concretas que lleven, o se crea que puedan llevar a la invención, independientemente que el documento contenga otras divulgaciones que no tengan nada que ver con la invención analizada.

---

<sup>16</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, p. 472-473, *op. cit.*

<sup>17</sup> *Vid. supra. Synthon BV v SmithKline Beecham*, párrafos 19 a 25: “22. If I may summarise the effect of these two well-known statements, the matter relied upon as prior art must disclose subject-matter which, if performed, would necessarily result in an infringement of the patent. That may be because the prior art discloses the same invention. In that case there will be no question that performance of the earlier invention would infringe and usually it will be apparent to someone who is aware of both the prior art and the patent that it will do so”.

<sup>18</sup> *Vid. supra. Synthon BV v SmithKline Beecham*, párrafo 23: “[...] But the infringement must be not merely a possible or even likely consequence of performing the invention disclosed by the prior disclosure. It must be necessarily entailed. If there is more than one possible consequence, one cannot say that performing the disclosed invention will infringe”.

El hecho tener que analizar si la realización del estado de la técnica cae dentro del ámbito de protección de la patente y, por tanto, la divulga o anticipa, conllevará la necesidad de determinar el correcto alcance de protección de la patente para determinar así el significado de sus elementos. Para ello nos remitimos al artículo 69 del CPE, así como a su Protocolo Interpretativo, al 60.1 de la LP y a otras obras que se han ocupado pormenorizadamente del estudio de estos preceptos y, en concreto, del alcance e infracción del derecho de exclusiva<sup>19</sup>. Por tanto, lo que debe compararse con la divulgación del estado de la técnica es la reivindicación, es decir, la invención que se quiere proteger.

El presupuesto del requisito del *disclosure* lo encontramos en el artículo 54.1 del CPE, cuyo correlativo es el artículo 6.1 de la LP, al establecer que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado actual de la técnica. Por tanto, lo que es evidente es que si la realización descrita en el estado de la técnica invade el ámbito de protección de la reivindicación, cuya novedad se discute, esta última deberá considerarse comprendida en el estado de la técnica.

Es importante recordar que lo que debe analizarse es si la realización del estado de la técnica invade el ámbito de protección de la reivindicación cuya novedad se halla en discusión, pero no a la inversa, es decir, no se trata de analizar si el objeto de dicha reivindicación invade lo que se halla descrito en el estado de la técnica, de lo contrario el resultado podría resultar perverso. Pongamos, por ejemplo, el caso de las patentes dependientes que son aquellas que incorporan elementos adicionales a una patente anterior cuya validez puede no haber expirado. Pongamos por ejemplo que la patente de la cual depende una segunda reivindica una silla y que la patente dependiente reivindica la silla con ruedas. Si el análisis lo llevásemos a cabo en el sentido de verificar si la patente dependiente invade el ámbito de protección de la patente de la silla resultaría que la patente de la silla con ruedas nunca se podría conceder, pues es evidente que la reivindicación de la silla con ruedas invade el ámbito de protección de la reivindicación sobre la silla. Ahora bien, si el análisis se lleva a cabo de forma correcta, se observa cómo la reivindicación sobre la silla no divulga la silla con ruedas, pues una silla sin ruedas no invadiría el ámbito de protección de la reivindicación sobre la silla con ruedas.

---

<sup>19</sup> VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J. M. Bosch Editor, Barcelona 2005.

### 2.2.3. *Habilitante o enabling*

Que el objeto de la reivindicación se halle comprendido en el estado de la técnica, es decir, se halle divulgado no supone que la reivindicación esté anticipada por falta de novedad ya que para ello deberá cumplirse un segundo requisito y es que, además, la divulgación deberá ser habilitante o en inglés *enabling*.

La divulgación del estado de la técnica será habilitante y, por tanto, anticipará la reivindicación por falta de novedad si proporciona información suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutar la invención<sup>20</sup>. Por tanto, para determinar si la divulgación es o no habilitante deberá seguirse el mismo criterio que se utiliza para determinar si una invención cumple con el requisito de validez de suficiencia de la descripción (artículos 138.1, b) en relación con el 83, ambos del CPE y 112.1, b) en relación con el 25, ambos de la LP)<sup>21</sup>.

Sin embargo, puede apreciarse alguna diferencia en cuanto al análisis del requisito de suficiencia de la descripción y la determinación de si la divulgación es o no habilitante, y es que en el primero el experto actúa con un objetivo, es decir, sabiendo que debe llegar a la invención, mientras que en el segundo caso, puede que en la divulgación del estado de la técnica no se identifique claramente la invención, como pudiera ocurrir en el supuesto, a modo de ejemplo, en que se describe en una solicitud de patente anterior un ejemplo sobre cómo obtener un producto a través de un procedimiento en dos fases identificándose solo el producto resultante de llevar a cabo todo el proceso, hasta el final, pero no el resultante de llevar a cabo el proceso hasta el final de la primera fase.

Al destinatario de la divulgación, el experto en la materia, no se le suponen conocimientos ni habilidades extraordinarias, ya que no se le presupone que deba llevar a cabo ninguna actividad inventiva, ni ninguna búsqueda prolongada o investigación o experimentación<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> *Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485.

*Valensi v British Radio Corporation* [1973] RPC 337, 377.

*Mentor Corporation v Hollister Incorporated* [1993] RPC 7.

<sup>21</sup> *Vid. supra. Synthon BV v SmithKline Beecham*, párrafo 27.

<sup>22</sup> *Vid. supra. Valensi v British Radio Corporation* [1973] RPC 337, 377: "The hypothetical addressee is not a person of exceptional skill and knowledge, that he is not to be expected to exercise any invention nor any prolonged research, inquiry or experiment. He must, however, be prepared to display a reasonable degree of skill and common knowledge of the art in making trials and to correct *obvious* errors in the specification if a means of correcting them can readily be found".

Sin perjuicio de ello, se asume que el experto está dispuesto a aplicar los conocimientos generales que le son propios y a realizar experimentos por ensayo y error para llevar a cabo la invención<sup>23</sup>.

El presupuesto de que la divulgación deba ser habilitante lo encontramos en el 54.2 del CPE (cuyo correlativo es el artículo 4.1 de la LP) de conformidad con el cual no es suficiente, para considerar que una invención no cumple con el requisito de novedad, que se haya llevado a cabo con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente, sino que además es necesario que se haya hecho accesible al público. O, lo que es lo mismo, no puede considerarse que una invención esté anticipada por falta de novedad si la divulgación no contiene la información necesaria, interpretada junto con el conocimiento general del experto en la fecha de la divulgación, para poner en práctica la invención, para ejecutarla. Una invención es un pedazo de información, por tanto, para que esta se haya hecho accesible al público, en los términos del artículo 54.2 del CPE, será necesario su comunicación. Por tanto, los actos de explotación del objeto de la reivindicación, anteriores a la fecha de solicitud de la patente, que se lleven a cabo de forma secreta, no podrán ser tomados en consideración para anticiparla por falta de novedad<sup>24</sup>. Incluso es posible que actos que se hayan llevado a cabo públicamente, como es la previa comercialización de un producto, no anticipen la invención por falta de novedad, ya que no proporcionen la información necesaria al experto en la materia para realizar la invención<sup>25</sup>.

En los casos claros de falta de novedad, el propio *disclosure* o divulgación por sí mismo, será suficiente para anticipar por falta de novedad la invención, pues de la propia información contenida combinándola, en su caso, con el conocimiento general del experto, bastará para llegar a la conclusión que la invención se halle suficientemente descrita en el estado de la técnica para que el experto pueda llevarla a cabo. Sin embargo, este puede no ser el caso en otros supuestos, como por ejemplo fue el que conoció la Cámara de los

---

<sup>23</sup> *Vid. supra. Synthron BV v SmithKline Beecham*, párrafo 30.

<sup>24</sup> Decisión OEP G 2/88: “Under the EPC, a hidden or secret use, because it has not been made available to the public, is not a ground of objection to the validity of a European patent”.

<sup>25</sup> *PLG Research Ltd. v Ardon International Ltd.* [1993], F.S.R. 197 227: “Mr. Thorley submitted that if a product had been made available to the public, it was not possible thereafter to patent the product whether claimed as a product claim or a product-by-process claim. That submission is too broad. Under the 1977 Act, patents may be granted for an invention covering a product that has been put on the market provided the product does not provide an enabling disclosure of the invention claimed. In most cases, prior sale of the product will make available information as to its contents and its method of manufacture, but it is possible to imagine circumstances where that will not happen. In such cases a subsequent patent may be obtained and the only safeguard given to the public is section 64 of the Act”.

Lores del Reino Unido en el asunto *Asahi Kasei Kogyo*<sup>26</sup>. En aquel caso, el tribunal consideró que la invención sobre un compuesto químico particular se hallaba divulgada en el estado de la técnica, pero entendió que la invención no se hallaba anticipada por falta de novedad ya que la divulgación no era habilitante, pues en la divulgación no se contenía información suficiente para obtener el compuesto químico, es decir, no se identificaban los medios por los cuales se podía obtener el compuesto<sup>27</sup>.

El requisito del *enablement* se predica de aquello que ha sido divulgado, es decir, de lo que es objeto del *disclosure*. No se trata, por tanto, de analizar si la reivindicación impugnada, cuya novedad es objeto de discusión, se puede llevar a cabo de acuerdo con aquella revelación del estado de la técnica que se considera que cumple con el requisito del *disclosure*, ya que, de hecho, el experto en la materia en la fecha en que el objeto de la divulgación se hubiese hecho accesible al público no tenía porque saber que estaba obteniendo la invención, sino que lo que deberá analizarse, es si aquello que se ha divulgado se puede llevar a cabo, se puede obtener, se puede ejecutar<sup>28</sup>. De esta manera, una vez determinado que el objeto del estado de la técnica cae en el ámbito de protección de la patente cuya novedad está en liza (*disclosure*), deberá analizarse si este objeto, y no lo que se haya reivindicación, puede llevarse a cabo, puede ejecutarse, puede obtenerse (*enablement*)<sup>29</sup>.

#### 2.2.4. Los requisitos del 'disclosure' y del 'enabling' deberán analizarse separadamente

Lord Hoffmann en *Synthon BV v SmithKline Beecham* destaca que debe tenerse en cuenta que el requisito de la divulgación y el de si esta es habilitante, son conceptos distintos que

---

<sup>26</sup> *Vid. supra.* ref. 20.

<sup>27</sup> *Woolard's Appln* [2002], RPC 767. La divulgación el mismo día en que se solicita patente supone una anticipación, pero la mera prueba de envío anticipado no es suficiente.

<sup>28</sup> *Vid. supra. Synthon BV v SmithKline Beecham*: "33. There is also a danger of confusion in a case like *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76, in which the subject-matter disclosed in the prior art is not the same as the claimed invention but will, if performed, necessarily infringe. To satisfy the requirement of disclosure, it must be shown that there will necessarily be infringement of the patented invention. But the invention which must be enabled is the one disclosed by the prior art. It makes no sense to inquire as to whether the prior disclosure enables the skilled person to perform the patented invention, since *ex hypothesi* in such a case the skilled person will not even realise that he is doing so. Thus in *Merrell Dow* the question of enablement turned on whether the disclosure enabled the skilled man to make terfenadine and feed it to hay-fever sufferers, not on whether it enabled him to make the acid metabolite".

<sup>29</sup> *Vid. infra.* ref. 35, 41.

no deben confundirse y que, por tanto, merecen un tratamiento separado, ya que cada uno de dichos conceptos se refiere a aspectos distintos del sistema de patentes. Así, es posible llevar a cabo una buena invención pero en cambio no poder protegerla mediante un derecho de patente porque el folleto de la patente no contenga las enseñanzas necesarias para que el experto pueda llevarla a cabo<sup>30</sup>. Tan importante es la invención como la posibilidad de ponerla en práctica, por eso, el análisis del requisito de novedad debe tener en cuenta ambos aspectos.

El rol del experto en la materia es distinto cuando debe analizar si el objeto de la reivindicación ha sido divulgado en el estado de la técnica que con respecto del análisis que debe realizar al dilucidar si esta divulgación proporciona la información suficiente para llevarlo a cabo. En el caso de la divulgación, el experto en la materia intentará averiguar qué es lo que el autor del documento del estado de la técnica quería decir con el lenguaje empleado de acuerdo con su conocimiento general común. Por tanto, se trata de un análisis similar al que se debe llevar a cabo cuando se determina el ámbito de protección de una patente y su infracción, pero en este caso su objeto no es constatar si una determinada realización de un tercero invade el derecho de exclusiva, sino si lo hace aquella que derive de llevar a cabo el estado de la técnica. Para determinar si la divulgación es habilitante ya no se trata de interpretar el objeto del estado de la técnica, sino de determinar si las enseñanzas de la divulgación son suficientes para ejecutar la invención, para implementarla, para llevarla a cabo<sup>31</sup>.

Lo que garantiza este análisis, precisamente, es que el estado de la técnica no pueda

---

<sup>30</sup> *University of Southampton's Applications* [2005] RPC 220, 236: "In my view, devising an invention and providing enabling disclosure are two quite different things. Although both may be necessary to secure valid protection, as section 14 of the Act shows, they relate to different aspects of the law of patents. It is very possible to make a good invention but to lose one's patent for failure to make an enabling disclosure. The requirement to include an enabling disclosure is concerned with teaching the public how the invention works, not with devising the invention in the first place".

*Vid. Beloit Technologies Inc v Valmet Paper Machinery Inc* [1995] RPC 705, 739.

<sup>31</sup> *Vid. supra. Synthon BV v SmithKline Beecham*: "32. Likewise, the role of the person skilled in the art is different in relation to disclosure and enablement. In the case of disclosure, when the matter relied upon as prior art consists (as in this case) of a written description, the skilled person is taken to be trying to understand what the author of the description meant. His common general knowledge forms the background to an exercise in construction of the kind recently discussed by this House in *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005] RPC 9. And of course the patent itself must be construed on similar principles. But once the meanings of the prior disclosure and the patent have been determined, the disclosure is either of an invention which, if performed, would infringe the patent, or it is not. The person skilled in the art has no further part to play. For the purpose of enablement, however, the question is no longer what the skilled person would think the disclosure meant but whether he would be able to work the invention which the court has held it to disclose".

volverse a patentar y de esta forma se evita, como ya hemos explicado al comienzo del análisis del requisito de novedad en este Capítulo, que las patentes puedan servir para impedir aquellas actividades que ya se estuvieran realizando por los terceros, o se hallaran a su disposición, antes de presentarse la solicitud de la patente. Así es, si el estado de la técnica cae en el ámbito de protección de la reivindicación de la patente en liza, significa que aquel ya prevé el objeto de la invención, y si este estado de la técnica puede además ejecutarse, llevarse a cabo, significa que los terceros podían y, por tanto, deben seguir pudiendo, realizar aquella actividad que ya se estaba llevando a cabo o podía realizarse de acuerdo con el estado de la técnica, o lo que es lo mismo, que la invención estaba suficientemente descrita para llevarla a cabo en una anterioridad, como por ejemplo un documento, del estado de la técnica.

Además, dicho análisis es coherente con el hecho de que si un acto constituye infracción de un derecho de patente después de su concesión, el mismo acto realizado antes de la fecha de prioridad de la patente conllevará su anticipación y, por tanto, su nulidad por falta de novedad. O lo que es lo mismo, la utilización pública de una realización invalidará una reivindicación si este uso cae en el ámbito de protección de esta reivindicación. Y es que es fundamental que el análisis de la novedad pueda coexistir con el análisis de la infracción de la patente, pues es reprochable que pueda dársele una interpretación restrictiva a una reivindicación para poderse conceder, es decir, para distinguirla del estado de la técnica y, en cambio, que pueda dársele una interpretación amplia cuando se alega su infracción frente a terceros<sup>32</sup>.

#### *2.2.5. La aplicación del 'enabling disclosure' a un caso real, Merrell Dow v Norton*<sup>33</sup>

El referido caso, resuelto mediante Sentencia de 26 de octubre de 1995 de la Cámara de los Lores del Reino Unido, cuyo ponente fue el magistrado Lord Hoffmann, tuvo por objeto una demanda de infracción interpuesta por la compañía Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. (en adelante Merrell Dow) y otros contra la compañía H. N. Norton & Co. Limited (en adelante Norton).

---

<sup>32</sup> BOOTON, D. L., "Novelty of inventions under the Patents Act 1977 and the European Patent Convention", Liverpool 1996, publicado en el *Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackston Press, Ltd.*

<sup>33</sup> *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76.

Merrell Dow había descubierto hacía 25 años un fármaco antihistamínico conocido como terfenadina. Este fármaco estaba indicado para tratar a los pacientes que sufrían de fiebre del heno y alergias similares y tenía la ventaja, en comparación con otros antihistamínicos, que no generaba somnolencia.

Dicha patente pasó al dominio público en diciembre del año 1992. A partir de entonces varias compañías farmacéuticas competidoras iniciaron la fabricación y comercialización de terfenadina, entre ellas Norton.

Obviamente, Merrell Dow no pudo invocar contra Norton la patente de la terfenadina, pues esta ya se hallaba caducada. Sin embargo, invocó otra patente a la que aún le quedaban cinco años de vigencia. Esta segunda patente tenía por objeto el metabolito activo de la terfenadina. Según se describía en esta segunda patente, Merrell Dow después de inventar la terfenadina investigó la forma en qué este producto actuaba en el cuerpo del paciente. Merrell Dow encontró que el fármaco, después de superar el estómago, se absorbía en el intestino delgado y se metabolizaba en un 99,5% en el hígado. De hecho este era el motivo por el cual no tenía efectos adversos. Merrell Dow analizó la composición química del ácido metabólico formado en el hígado y procedió a protegerlo en esta segunda patente.

Merrell Dow presentó una demanda contra Norton por infracción indirecta o por contribución, *ex* artículo 60.2 de la PA (cuyo correlativo en la LP de 1986 española es el artículo 51 y el 60 en la de 2015), de su patente sobre el metabolito activo de la terfenadina por estar explotando la terfenadina. Merrell Dow sostenía que como consecuencia de la comercialización de terfenadina, Norton estaba proporcionando medios relativos a un elemento esencial de la invención, pues cuando el paciente se tomaba la terfenadina en el hígado se formaba el metabolito activo y, por tanto, se estaban proporcionando medios para llevar a cabo la invención. De esta forma, Merrell Dow pretendía mantener su monopolio tanto sobre el metabolito activo como sobre la terfenadina.

Merrell Dow invocó como infringida la reivindicación nº 24 de su patente, que tenía por objeto el ácido metabólico y, por tanto, incluía en su ámbito de protección tanto la formación del producto en el hígado, como su obtención mediante un proceso de síntesis. Tal y como recordó el magistrado Lord Hoffmann, una patente que reivindique un

compuesto *per se*, confiere una protección absoluta sobre el producto, independientemente del sitio donde se forme y del contexto en el que se forme, donde sea y en el contexto que sea. Lo que a su vez significa que, si se puede demostrar que el compuesto ya se hallaba en el estado de la técnica, donde sea y en el contexto que sea, luego, por tanto, la reivindicación sobre el compuesto *per se* no cumpliría con el requisito de novedad<sup>34</sup>. En este sentido, Norton consideró que la reivindicación n° 24 no cumplía con el requisito de novedad como consecuencia de que se hallaba anticipada por la patente anterior sobre la terfenadina. Es decir, el demandado consideraba que la falta de novedad no lo era porque el estado de la técnica describiera un proceso de síntesis para obtener de forma aislada el ácido metabólico, sino porque el estado de la técnica describía la obtención del ácido metabólico en el hígado como consecuencia de la ingesta de la terfenadina y de hecho este fue el objeto de análisis en la sentencia comentada.

Norton planteaba dos objeciones a la novedad de la patente. La primera la basaba en los ensayos clínicos que se realizaron con voluntarios durante los años 1977 y 1978 para la obtención de la autorización para comercializar terfenadina. De acuerdo con estos ensayos, Norton consideraba que se había producido una anticipación como consecuencia del uso previo de la invención ya que en el cuerpo de todos estos voluntarios que se tomaron terfenadina, en particular, en su hígado, se formó el ácido metabólico. En segundo argumento lo basó en el documento de patente sobre la terfenadina, ahí Norton consideraba que ya se describía el ácido metabólico. Se trataba de un documento accesible al público con anterioridad a la fecha de prioridad de la segunda patente de cuyas enseñanzas se derivaba cómo fabricar terfenadina e indicaba que este producto se utilizaba como anti-histamínico. Según Norton el resultado inevitable de seguir estas instrucciones en la patente de la terfenadina era la obtención, en el cuerpo del paciente, del ácido metabólico.

Lord Hoffmann identificó estos dos argumentos utilizados por Norton como anticipación por uso previo y anticipación por divulgación.

El magistrado rechazó el primer motivo de falta de novedad porque consideró que los

---

<sup>34</sup> Decisión OEP G 2/88: “It is generally accepted as a principle underlying the EPC that a patent which claims a physical entity *per se*, confers absolute protection upon such physical entity; that is, wherever it exists and whatever its context. [...] It follows that if it can be shown that such physical entity (that is, a compound) is already in the state of the art (for example in the context of a particular activity), then a claim to the physical entity *per se* lacks novelty”.

ensayos clínicos llevados a cabo con voluntarios lo fueron de forma secreta y confidencial y que además ninguno de estos voluntarios conocía o podía saber que el ácido metabólico se formaba en sus hígados. Este tipo de anticipación de una invención por falta de novedad también es admitida por la OEP, cuya doctrina viene desarrollada en la Decisión de la Gran Cámara de Recursos de la OEP G 1/92.

Sin embargo, aceptó la falta de novedad de la reivindicación con base en el segundo motivo, es decir, la anticipación derivada de la enseñanzas de la patente sobre la terfenadina.

Para explicar la falta de novedad de la patente de Merrell Dow sobre el ácido metabólico resulta necesario interpretar la sentencia de conformidad con lo que posteriormente el mismo magistrado, Lord Hoffmann, clarificó en el caso posterior de *Synthon BV v SmithKline Beecham*. Ahí indicó que el análisis del requisito del *enablement* en *Merrell Dow v Norton* no consistió en constatar si la patente de la terfenadina contenía suficiente información para llevar a cabo el ácido metabólico, sino si la información era suficiente para llevar a cabo la terfenadina para administrarla a los pacientes como anti-histamínico. Y es que la invención, que debe ser habilitante, es aquella que se describe en el estado de la técnica. No tiene ningún sentido preguntarse si la divulgación del estado de la técnica habilita a la persona experta en la materia para llevar a cabo el objeto de la patente en discusión, ya que puede ser, perfectamente, que el experto en el materia cuando está llevando a cabo el estado de la técnica no sepa qué es lo que está haciendo, es decir, si está o no llevando a cabo el ácido metabólico. Por tanto, lo relevante es que una vez corroborado que el objeto descrito en el estado de la técnica invade el ámbito de protección de la patente, se analice si la misma anterioridad del estado de la técnica, interpretada de acuerdo con el conocimiento general del experto en la materia, proporciona suficiente información para llevar a cabo aquello que ha sido divulgado, es decir, la terfenadina<sup>35</sup>.

Con base en esta aproximación, el análisis del magistrado Lord Hoffmann se basó, en *Merrell Dow v Norton*, en dilucidar, principalmente, si el objeto descrito en la patente anterior de la terfenadina, de acuerdo con el lenguaje utilizado en aquel documento, invadía el ámbito de protección de la patente posterior sobre el ácido metabólico.

---

<sup>35</sup> *Vid. supra.* Apdo. 2.3.3.

Al respecto, la sentencia explica que una misma cosa puede describirse de distintas formas<sup>36</sup> y que, en este sentido, la patente sobre la terfenadina describía que el ácido metabólico se formaba en el hígado de los pacientes que se tomaban terfenadina y, por tanto, invadía el ámbito de protección de la patente sobre el ácido metabólico. Esta aproximación también viene corroborada por la doctrina de la OEP<sup>37</sup>. Este es el caso, por ejemplo, en el que un producto objeto de la reivindicación en discusión por falta de novedad no se halla descrito en un documento del estado de la técnica, pero, en cambio, sí que se halla descrito un procedimiento para su obtención; así, el producto es el resultado inevitable de llevar a cabo el referido proceso, por lo que debe considerarse que no cumple el requisito de novedad<sup>38</sup>

A este respecto es importante dejar claro que para que un producto químico se considere parte del estado de la técnica, no es necesario que se proporcione una descripción de la estructura química del compuesto<sup>39</sup> y, además, es irrelevante si los terceros sabían o no que estaban llevando a cabo la invención cuya novedad se discute, el ácido metabólico, pues como hemos explicado en el anterior Apartado 2.2.2, al igual que en el caso de la

---

<sup>36</sup> *Vid. supra. Merrell Dow v Norton*: “35. [...] But the same thing may be known under one description and not known under another. For example, the inhabitants of a village may know the elderly gentleman of military bearing as a prize-winning rose grower without knowing that he had won the VC in the war. In answer to the question: ‘Do you know the holder of the VC in your village?’ they would truthfully answer ‘I did not know that such a person existed’.

36. There is an infinite variety of descriptions under which the same thing may be known. Things may be described according what they look like, how they are made, what they do and in many other ways. [...]”.

<sup>37</sup> Decisiones OEP T 666/89, T 952/92.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “In T 658/91 the board held that the case law did not suggest that a chemical compound was deemed to be specifically disclosed only if that compound was mentioned by name or even described in an example. On the contrary, it was sufficient if the compound could be unambiguously identified as envisaged in individualized form in the document in question, since the purpose of Art. 54(2) EPC 1973 was to exclude the state of the art from patentability”, p. 129.

<sup>38</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 109-110.

Decisión OEP T 270/97.

<sup>39</sup> Decisión OEP T12/81: “[...] The concept of novelty must not be given such a narrow interpretation that only what has already been described in the same terms is prejudicial to it. The purpose of Art. 54(1) EPC is to prevent the state of the art being patented again. Art. 54(2) EPC defines the state of the art as comprising everything made available to the public before the date of filing in any way, including by written description. There are many ways of describing a substance in chemistry and this is usually done by giving its precise scientific designation. But the latter is not always available on the date of filing [...] It is the practice of a number of patent offices to accept the process parameter, in the form of a product-by-process claim, for closer characterisation of inventions relating to chemical substances. To the Board’s knowledge this is also the practice at the European Patent Office. If inventions relating to chemical substances defined by claims of this kind are patented, it necessarily follows that the resulting patent documents, once they enter the state of the art, will be prejudicial to the novelty of applications claiming the same substance although in a different and perhaps more closely defined form”.

infracción de una patente, el análisis debe ser objetivo<sup>40</sup>.

En *Merrell Dow v Norton* el magistrado Lord Hoffmann consideró que el ácido metabólico estaba comprendido en el estado de la técnica ya que la patente de la terfenadina indicaba que se producía una reacción en el cuerpo humano del paciente como consecuencia de la ingesta de terfenadina y que producía un efecto antihistamínico. De acuerdo con las enseñanzas de la patente sobre la terfenadina, la ingesta de este fármaco producía una reacción química en el cuerpo del paciente y, por tanto, para el propósito de llevar a cabo la invención, es decir, el ácido metabólico de esta forma, esta descripción se consideró suficiente para considerar cumplido el requisito del *disclosure* y, en consecuencia, una vez verificado que la descripción era habilitante para obtener terfenadina y administrarla como antihistamínico, se concluyó que el ácido metabólico se hallaba anticipado por falta de novedad. Téngase en cuenta que aquí no era relevante si el documento del estado de la técnica proporcionaba suficiente información para fabricar el ácido metabólico de forma aislada del cuerpo humano mediante un proceso de síntesis, ya que el concepto de novedad es absoluto y la reivindicación nº 24 tenía por objeto el ácido metabólico, con independencia de cómo se obtuviera o dónde se obtuviera<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Decisión OEP T 303/86 sobre una receta de cocina que, de seguirse, inevitablemente conllevaba la obtención del objeto de la patente en discusión. De la decisión cabe extraer que si la receta que inevitablemente produce la sustancia forma parte del estado de la técnica, también debe formar parte de él la sustancia obtenida. En aquel caso la solicitud de patente en liza se refería a un proceso de obtención de sabores concentrados de vegetales o animales que se extraían por medio de un disolvente graso a baja presión y en presencia de agua. La oposición se basó en dos libros de recetas de cocina sobre un estofado de pollo frito en olla a presión. En este sentido, una parte del sabor del pollo se extraía y quedaba disperso en el aceite como consecuencia del proceso de fritura. La OEP concluyó que no es relevante si el cocinero era consciente de que estaba obteniendo la sustancia en cuestión, lo relevante es que durante el proceso de elaboración del plato, se formaba la sustancia en cuestión. En el párrafo 98 de la decisión la OEP afirmó: “It is sufficient to destroy the novelty of the claimed process that this process and the known process are identical with respect to starting material and reaction conditions since processes identical in these features must inevitably yield identical products”.

<sup>41</sup> *Vid. Supra. Merrel Dow v Norton: 47.* “In this case, knowledge of the acid metabolite was in my view made available to the public by the terfenadine specification under the description ‘*a part of the chemical reaction in the human body produced by the ingestion of terfenadine and having an anti-histamine effect*’. Was this description sufficient to make the product part of the state of the art? For many purposes, obviously not. It would not enable anyone to work the invention in the form of isolating or synthesising the acid metabolite. But for the purpose of working the invention by making the acid metabolite in the body by ingesting terfenadine, I think it plainly was. It enabled the public to work the invention by making the acid metabolite in their livers. The fact that they would not have been able to describe the chemical reaction in these terms does mean that they were not working the invention. Whether or not a person is working a product invention is an objective fact independent of what he knows or thinks about what he is doing. [...]. The Amazonian Indian who treats himself with powdered bark for fever is using quinine, even if he thinks that the reason why the treatment is effective is that the tree is favoured by the Gods. The teachings of his traditional medicine contain enough information to enable him to do exactly what a scientist in the forest would have done if he wanted to treat a fever but had no supplies of quinine sulphate. The volunteers in the clinical trials who took terfenadine were doing exactly what they would

### 2.3. Divulgaciones generales frente a divulgaciones específicas

Por lo general, las divulgaciones genéricas no destruyen la novedad de las realizaciones concretas a las que se refiera la reivindicación<sup>42</sup>. Sin embargo, las divulgaciones específicas sí que suponen la anticipación de los elementos genéricos de una determinada reivindicación. Así, por ejemplo, la descripción en el estado de la técnica de un subtipo de vegetales anticipa el elemento ‘frutas y plantas’, pero no a la inversa<sup>43</sup>.

Si nos basamos en la teoría anterior del *enabling disclosure*, es fácil entender esta afirmación. Y es que es claro que la divulgación específica de una ‘silla’ invadiría el ámbito de protección del término ‘muebles’ y, por tanto, lo anticiparía, pero no a la inversa, pues cualquier ‘mueble’ no invade el ámbito de protección de una patente sobre la ‘silla’.

### 2.4. La falta de novedad implícita y la excepcionalidad de las patentes de selección en el campo de las patentes químico farmacéuticas

Por parte de la OEP, principalmente, se han desarrollado varias teorías sobre cuándo una realización se encuentra implícitamente descrita en lo expresamente divulgado. Sin embargo, en nuestra opinión, no hay razones que justifiquen analizar los supuestos de falta de novedad implícita mediante aproximaciones que se alejen de la teoría general que hemos estudiado en esta Capítulo respecto del requisito de novedad, pues lo que debe

---

have done if they had attended Merrell Dow's Strasbourg symposium and decided to try making the acid metabolite in their livers by ingesting terfenadine.

48. It may be helpful at this point to highlight the similarities and the distinctions between the case for anticipation by use, which I have rejected, and the case for anticipation by disclosure, which I have accepted. In both cases no one was aware that the acid metabolite was being made. In the case of anticipation by use, however, the acts relied upon conveyed no information which would have enabled anyone work the invention, i.e. to make the acid metabolite. The anticipation in this form relies solely upon the fact that the acid metabolite was made, as the anticipation in *Bristol-Myers Co. (Johnson's) Application* [1975] R.P.C. 127 relied solely upon the fact that ampicillin trihydrate had been made and sold to the public. It disavows any reliance upon extraneous information, such as the formula for making terfenadine and the instructions to take it for its anti-histamine effect. Anticipation by disclosure, on the other hand, relies upon the communication to the public of information which enables it to do an act having the inevitable consequence of making the acid metabolite. The terfenadine specification teaches that the ingestion of terfenadine will produce a chemical reaction in the body and for the purposes of working the invention in this form, this is a sufficient description of the making of the acid metabolite. Under that description the acid metabolite was part of the state of the art”.

<sup>42</sup> Decisión OEP 651/91.

<sup>43</sup> Decisión OEP 508/91.

analizarse, al igual que en el resto de casos, es si la invención se halla comprendida en el estado de la técnica y si se ha hecho accesible al público. Es más, en la mayoría de ocasiones, el estado de la técnica no describirá exactamente el objeto de la reivindicación cuya novedad se cuestione, sino que empleará otros términos que, en su caso, significarán lo mismo, por lo que en puridad, muchos casos podrían llevarse al terreno de la falta de novedad implícita para crear una confusión manifiestamente improcedente.

Estas aproximaciones han sido desarrolladas en las Directrices de Examen recopilando los casos que han sido conocidos por las Cámaras de Recursos. Sin embargo, en algunas ocasiones, las Directrices de Examen difieren de la propia opinión de la Cámara de Recursos, por lo que se hace necesario realizar una crítica de las Directrices de Examen sistemática e integradora con las Decisiones de las Cámaras de Recursos.

Creemos que estas teorías cometen un error y es el de querer prever el tipo de estado de la técnica que se necesita para anticipar una invención, cuando esto es una cuestión que dependerá del tipo de invención y, por tanto, deberá analizarse caso por caso<sup>44</sup>. Precisamente, la metodología sobre el *enabling disclosure* que hemos analizado en el Apartado anterior tiene en cuenta la particularidad de cada invención. Si no se parte de que cada invención es única, se corre el riesgo de analizar la falta de novedad desde una perspectiva general y no particular y, por tanto, que se produzca el resultado indeseable de que el estado de la técnica pueda volverse a patentar. Con ello no queremos decir que las aproximaciones realizadas por la OEP sean incorrectas, de hecho como a continuación veremos son congruentes con el *enabling disclosure*, ahora bien, están previendo supuestos particulares que no tienen por qué ser asimilables a todas las invenciones ni a todas las divulgaciones del estado de la técnica. En ellas se recoge simplemente la casuística de la OEP y no debieran extrapolarse más allá de los casos concretos que han sido conocidos por dicho organismo.

La OEP ha afirmado que una divulgación anticipa la invención en términos de falta de novedad siempre que derive de forma directa y no ambigua de dicha divulgación, incluyendo cualquier característica implícita para una persona experta en la materia en lo que se halle expresamente mencionado en la divulgación objeto de análisis<sup>45</sup>. A modo de

---

<sup>44</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, p. 486, *op. cit.*

<sup>45</sup> Decisión OEP G 1/92.

ejemplo, la divulgación de una concreta realización que se sirve de las propiedades elásticas de una goma o caucho, aunque estas no se hallen explícitamente mencionadas, anticipa por falta de novedad la solicitud como invención del uso elástico de la goma o del caucho<sup>46</sup>. Sin embargo, de acuerdo con el *enabling disclosure*, que hemos analizado en los Apartados anteriores, no es necesario dilucidar si un elemento se halla implícito en la divulgación explícita, ya que la respuesta viene dada por el test de la infracción. Así es, el uso de una goma para unir dos sistemas de rotación de un aparato eléctrico, para que la rotación de uno proporcione energía para que gire el otro, invade el ámbito de protección de una reivindicación sobre la goma elástica.

La OEP indica a su vez que el elemento de la invención objeto de análisis deberá derivarse de forma directa y no ambigua de la divulgación del estado de la técnica, en el sentido de que esta divulgación no podrá interpretarse de forma tal que incluya equivalentes, es decir, productos conocidos en la fecha de la referida divulgación que, por ejemplo, realicen la misma función. Es decir, si la divulgación del estado de la técnica se refiere a una tabla de madera cuadrada o rectangular que se sostiene sobre cuatro patas situadas en cada uno de sus extremos no significa que se estén anticipando por falta de novedad todas las tablas rígidas de cualquier material, como por ejemplo piedra, acero, plástico, metacrilato, de cualquier forma, como por ejemplo redonda, y que se sostengan sobre la base de cualquier soporte. Los equivalentes solo pueden tomarse en consideración cuando se analiza el requisito de actividad inventiva y no el de novedad<sup>47</sup>. Si bien esta aproximación es correcta, puede llevar a interpretaciones equívocas que conviene clarificar. Y es que una cosa es que la divulgación del estado de la técnica no pueda incluir sus equivalentes y otra es la situación inversa, es decir, que la invención reivindicada y cuya novedad se esté analizando interpretada en el contexto de su descripción ex artículo 69 del CPE, sí que pueda incluirlos.

Así, si bien en opinión de la OEP se considerará que no cumple el requisito de novedad aquella reivindicación que pueda inferirse directa e inequívocamente de una divulgación, incluyendo elementos que para el experto en la materia se hallen implícitos en lo que se

---

<sup>46</sup> Decisión OEP T 6/80, T 677/91, T 465/92, T 511/92.

<sup>47</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VI-1. Decisión OEP T 517/90.

halla expresamente divulgado<sup>48</sup>, a nuestro entender es mucho más sencillo realizar el análisis inverso y así determinar si la reivindicación analizada puede interpretarse, de acuerdo con la teoría de los equivalentes, de forma tal que incluya la realización del estado de la técnica, lo que en la práctica además es coherente con la teoría de la OEP según la cual para que la falta de novedad se derive de forma implícita de lo explícitamente comprendido en una misma divulgación del estado de la técnica, el experto en la materia al llevar a cabo la enseñanza de dicha divulgación hubiera llegado inevitablemente, en la fecha de solicitud de la patente, al resultado protegido en la reivindicación<sup>49</sup>, lo que es lo mismo que decir que la realización anterior del estado de la técnica invade el ámbito de protección de la reivindicación analizada.

La OEP afirma que la cuestión a resolver es qué se ha hecho accesible al público, pero no lo que podría haber sido inherente a lo que se hizo accesible al público<sup>50</sup>. O en igual

---

<sup>48</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “Any prior-art disclosure is novelty-destroying if the subject-matter claimed can be inferred directly and unequivocally from that disclosure, including features which for the skilled person are implicit in what is explicitly disclosed (see T 677/91, T 465/92, OJ 1996, 32; T 511/92)”, p. 108.

<sup>49</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VI-2.

<sup>50</sup> Decisiones OEP G 2/88, T 59/87: “2. The present claims are directed to the use of known borated glycerol or thioglycerol esters for use as friction reducing additives in lubricant compositions.

According to the above-mentioned decision of the Enlarged Board of Appeal, the claimed subject-matter may be considered to be novel provided that the originally disclosed friction reducing properties of the borated glycerol or thioglycerol esters had not been previously made available to the public.

[...]

2.2 Document (2) discloses rust inhibited lubricating oil compositions comprising 0.001 to 10% by weight of borated triol monoesters (cf. Claim 1 in combination with column 1, lines 32 to 40, column 2, lines 23 to 34 and lines 39 to 48 and column 3, lines 70 to 75). In particular, oil compositions comprising 0.5, 0.1 and 0.001% by weight of a borated glycerol monooleate are described (cf. column 9, lines 15 to 35 in combination with Examples IV and IX). Thus the use of a composition within Claim 1 of the present patent as set out above is disclosed in this prior document.

2.3 The Respondent has relied upon the fact that the use of the composition disclosed in document (2) in the manner also disclosed therein for the purpose of inhibiting rust would inevitably reduce friction as well and would therefore have been a use of the composition as claimed in the opposed patent. On this basis he has contended that document (2) inherently discloses the claimed invention and thereby destroys its novelty.

However, in Decision G 2/88 it was emphasized in paragraph 10.1 that the question to be decided is what has been made available to the public, not what may have been inherent in what was made available to the public. Furthermore, as emphasized in paragraph 10, when considering how far the teaching in a written description also makes available to the public the inevitable result of carrying out such teaching, in each case ‘*a line must be drawn between what is in fact made available and what remains hidden or otherwise has not been made available*’. Thus, whether a previously undisclosed technical effect which in fact inevitably occurs when a previously disclosed technical teaching in a written description is carried out has been made available to the public by reason of the teaching in the written description is a question of fact which has to be decided in the context of each individual case.

2.4 In the present case document (2) does not contain any technical teaching to the effect that the disclosed composition will reduce friction. Thus, the test described in the paragraph bridging columns 8 and 9 of this document to evaluate the ability of additives to aid in preventing the rusting of ferrous metal parts in the presence of water would not allow the skilled person to draw any conclusion with respect to their friction reducing capacity. Furthermore, the statement in document that the rusting of ferrous metal

sentido, y de acuerdo con la aproximación del *enabling disclosure*, que tanto la reivindicación impugnada como la realización descrita en el estado de la técnica deberá ser objeto de interpretación por el experto en la materia para dilucidar si la segunda se halla incluida en la primera.

Según la OEP, no se puede considerar que una descripción de una realización se halla implícita en un documento del estado de la técnica cuando ello deriva de una interpretación de la enseñanza técnica contenida en la divulgación que resulta contradictoria con otra parte de la misma divulgación<sup>51</sup>. Consideramos que este tipo de afirmaciones categóricas son desafortunadas y no debieran generalizarse, pues, en cualquier caso, será preciso analizar cómo el experto en la materia, en la fecha del documento, hubiese interpretado la supuesta contradicción existente en el documento del estado de la técnica.

En definitiva, no es que la teoría de la OEP no sea correcta, es simplemente que resulta innecesaria y puede llevar a equívocos, ya que el elemento que se halle implícito en una divulgación del estado de la técnica devendrá explícito por sí solo, en su caso, de acuerdo con una correcta interpretación del ámbito de protección de la patente impugnada, cuyo requisito de novedad sea objeto de análisis, y si no deviene explícito es que no estaba implícitamente descrito en la realización del estado de la técnica. Es más, esta interpretación es coherente con la mantenida por la Alta Cámara de Recursos de la OEP, según la cual la cuestión a resolver consiste en determinar qué es lo que se ha hecho accesible al público y no qué se halla inherente en aquello que se ha hecho accesible al público<sup>52</sup>.

Como consecuencia de todo ello, entendemos que tampoco hay ningún motivo que justifique que las patentes de selección deban merecer un tratamiento particular en el análisis del requisito de novedad.

Las invenciones de selección se desarrollaron en respuesta a un problema concreto. Y es

---

parts and the presence of the resulting rust particles in the lubricating oil may create uneven contact of moving parts with resulting increased friction (cf. column 1, lines 33 to 40) would not make available to the skilled person the use of rust inhibitors to reduce friction since, in the Board's judgment, prevention of an increase in friction cannot be equated with a reduction in friction".

<sup>51</sup> Decisión OEP T 518/91.

<sup>52</sup> Decisión OEP G 2/88: "the question to be decided is what has been 'made available to the public': the question is not what have been 'inherent' in what was made available".

Decisión OEP G 6/88.

que en determinados campos, como la química orgánica, un investigador podía descubrir que un compuesto específico comprendido dentro de un rango más amplio de distintas moléculas tenía unas propiedades particulares que lo hacían especialmente ventajoso o adecuado para un determinado propósito en comparación con el resto de moléculas que se encontraban también incluidas en el mismo rango.

Es decir, las invenciones de selección se refieren a la elección de elementos individuales, subconjuntos, o sub-rangos, que no han sido explícitamente mencionados en los rangos o conjuntos más amplios descritos en el estado de la técnica.

A priori, podría pensarse que de hecho, este tipo de invenciones no debieran considerarse que cumplan con el requisito de novedad ya que de hecho están incluidas dentro del rango que ha sido divulgado en el estado de la técnica. Es por ello que la doctrina sobre las patentes de selección ha pretendido justificar el porqué este tipo de invenciones, que se presuponen como excepciones al requisito general de novedad, no deben considerarse anticipadas y explicar aquellos supuestos en los que debiera considerarse que no cumplen con el requisito de novedad. Sin embargo, no parece que la novedad de una patente de selección deba depender de la teoría que se desarrolle para permitir su patentabilidad, sino de si, efectivamente, la invención se ha hecho accesible al público. Las teorías sobre las patentes de selección siempre han pretendido explicar el tipo de descripción del estado de la técnica que se necesita para anticiparlas, previendo a este tipo de patentes como una excepción al principio absoluto de novedad. A pesar de ello, entendemos que la patentabilidad de las invenciones de selección no es *per se* contraria al requisito de novedad si este tipo de invenciones se interpretan en sus justos términos y, por tanto, no es necesario establecer tampoco teorías particulares para permitir su patentabilidad ni explicar aquellos supuestos excepcionales en los que estas patentes no cumplirían el requisito de novedad.

Lo que persigue la doctrina sobre las patentes de selección es intentar prever el tipo de descripción del estado de la técnica que se necesita para anticipar una invención de selección por falta de novedad. A pesar de ello en nuestra opinión, esto siempre debiera depender de la invención en cuestión que se esté analizando y del estado de la técnica que se esté utilizando para discutir la novedad. No puede pretenderse abarcar los supuestos en los que la invenciones de selección cumplirán con el requisito de novedad mediante reglas

generales que derivan de supuestos de hecho concretos. Por ello, entendemos que, al igual que ocurre con el resto de invenciones, lo que debe analizarse, al enjuiciar el requisito de novedad, es si el estado de la técnica divulga la invención, es decir si está comprendida en el estado de la técnica, en sentido de cumplir con el requisito del *disclosure* (art. 54.1 CPE), y si se ha hecho accesible al público, es decir, si la divulgación es habilitante y cumple, por tanto, con el requisito del *enabling* (art. 54.2 CPE). No hay ninguna razón para entender que las invenciones de selección merezcan un tratamiento específico<sup>53</sup>.

La controversia principal al analizar la novedad de las patentes de selección viene referida al requisito del *enabling*. Y es que lo más relevante pasará por determinar si la descripción general del estado de la técnica divulgada sitúa al experto en la materia en una posición desde la cual poder llevar a cabo la invención<sup>54</sup>. Con el requisito de novedad se pretende evitar que el estado de la técnica pueda volverse a patentar, o lo que es lo mismo, se trata de demostrar que alguien, con anterioridad, ya ha inventado el objeto de la reivindicación analizada, por lo que será necesario demostrar claramente que este inventor anterior ya había alcanzado su objetivo antes que el titular de la patente, hubiera ‘plantado su bandera en el lugar preciso’<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*: “To argue that under British law the doctrine of selection patents should be jettisoned in favour of more general rules about novelty is not as radical as it may first seem. This is because the issues which arise with selection patents are really no different from the questions which Lord Hoffmann said underpinned the novelty examination more generally: *viz.* how specific must a disclosure be for an invention to be ‘known’ or ‘made available’ to the public? (The key difference is that with selection patents the question is rephrased to be: how specific must a generic or general disclosure be for it to destroy the novelty of subsequent invention which incorporates the prior knowledge?). While Lord Hoffmann wisely answered that it always depends on the invention in question, the doctrine of selection patents has attempted the impossible and tried to stipulate in advance the type of disclosure that is needed to anticipate. Given the futility of this, it may be better if the novelty of selection patents were answered through the general rules about novelty. If this approach were adopted, it would mean that a previous generic disclosure would only anticipate a selection invention if it was enabling: that is, if the disclosure placed a skilled person in a position from which they could ‘work’ the invention in question”, p. 486, *op. cit.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

VIVIAN, Michael F., “Novelty and Selection inventions – UK”, 20 IIC, 3 (1989): “[...] Test for novelty is no different in selection cases to that in other cases.

So what is the problem? I think the problem is that it is all too easy to give the appearance of having invented something in the field of chemistry without having actually done anything at all. A skilled chemist can sit down with a pencil and paper and draw chemical formulae, decide how the compound is to be prepared using standard techniques, have a pretty good guess at some of its physical properties and even give a general idea of its likely application. Disclosures of this speculative nature which are really no more than signposts, as Lord Justice Sachs said in the Court of Appeal in the *General Tyre* case are not novelty destroying. As he said, the prior inventor must be clearly shown to have planted his flag at the precise destination before the patentee”, p. 309.

<sup>55</sup> *Ranbaxy UK Limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company*, [2005] EWHC, 2141 (pat), High Court of Justice, Chancery Division (Patents Court): “46. In, on the other hand, the prior publication contains a direction which is capable of being carried out in a manner which would infringe the patentee’s claim, but would be at least as likely to be carried out in a way which would not do so, the

Esto no significa que cuando una realización se describa como opcional en el estado de la técnica no deba considerarse como no anticipatoria. Aquello que se halla descrito, se halla divulgado ya sea de forma alternativa o única<sup>56</sup>.

A nuestro entender el análisis que lleva a cabo la OEP en relación con el requisito de novedad respecto de las patentes de selección es excesivamente casuístico, pues se pretenden extraer directrices generales de supuestos de hecho concretos.

El primer supuesto de hecho que se analiza por parte de la OEP en sus Directrices de Examen viene referido a la selección de un compuesto de una lista o de la combinación de varias listas. Se considera que una selección de un compuesto de una única lista de compuestos descritos en el estado de la técnica no tiene novedad. Sin embargo, si para llegar a una específica combinación de características debe realizarse la selección de dos o más listas de una cierta longitud, la combinación resultante deberá considerarse que es nueva. Este principio se conoce como el principio de las dos listas y tiene su origen en el caso T 12/81. Ahora bien, de la lectura de dicha decisión no se deduce que cualquier selección de un compuesto que derive de combinar dos elementos, uno escogido de una lista de varios compuestos con otro escogido de otra lista, cumpla con el requisito de novedad, sino que deberá analizarse el caso concreto y la divulgación del estado de la técnica. De hecho, en varios pasajes de la referida decisión, se indica que el documento del estado de la técnica puede proporcionar información específica que pueda destruir la novedad de la selección<sup>57</sup>. En realidad la propia Cámara de Recursos en aquella decisión

---

patentee's claim will not have been anticipated, although it may fail on the grounds of obviousness. A signpost, however clear, upon the road to the patentee's invention will not suffice. The prior inventor must be clearly shown to have planted his flag at the precise destination before the patentee. This formulation is sometimes glossed as requiring that the invention be the 'inevitable result' of carrying out the directions of the prior publication". La sentencia fue confirmada en apelación en *Ranbaxy UK Limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company*, [2006] EWCA Civ 876, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division).

*General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1972], RPC 457.

<sup>56</sup> *Vid. supra. Ranbaxy UK Limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company*: "52. It is occasionally said that there cannot be clear and unmistakable directions to do something which is described as optional. I do not agree: to describe the thing as optional is to describe the thing. It is rather like the disclosure of something as adjustable: it necessarily also discloses something that is not adjustable –see *Gillette v Anglo-American* (1913) 30 RPC. [...]"

<sup>57</sup> Decisión OEP T 12/81: "11. [...] Thus the felicitous choice of the claimed [...] compound from among the multiplicity of substances covered by Formula 1 in the cited document would, of course, be a genuine selection if the cited document did not supply any further information. [...]"

destaca que lo relevante no es determinar si el estado de la técnica divulga el producto final resultante de la combinación, sino si divulga la combinación<sup>58</sup>. Sin embargo, a nuestro entender no se trata de una cuestión de divulgación, sino de si el estado de la técnica de ejecutarse habría hecho accesible la invención, es decir, si la divulgación era habilitante, lo que puede no depender de la extensión de las listas<sup>59</sup>.

---

12. A substance selection can come about in various ways, e.g. if an unmentioned compound or group of compounds having a formula covered by the state of the art is found, in the absence of any information as to the starting substance or substances [...].

14.2. Substances obtained in this way by selecting a specific pair of starting substances from the immense range of possibilities offered are in normal practice rightly regarded - in the absence of any additional information - as not having been anticipated by prior description but as being a new selection”.

<sup>58</sup> Decisión OEP 12/81: “14.2. [...]The new element - indispensable if a substance selection is to be recognised as new for patent law purposes - is not attributable to the absence of a reference to the end products but to the fact that the combination actually selected from the wide range of possibilities has not been disclosed to the public”.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “If, on the other hand, two classes of starting substances are required to prepare the end products, and examples of individual entities in each class are given in two lists of some length, then a substance resulting from the reaction of a specific pair from the two lists can nevertheless be regarded for patent purposes as a selection and hence as new”, p. 126.

Decisión OEP T 366/96, la Cámara consideró que la patente no cumplía con el requisito de novedad ya que, a pesar de que el producto era el mismo que derivaba de la combinación de dos elementos de dos listas divulgadas en un documento del estado de la técnica, el conocimiento general común del experto en la fecha de solicitud de la patente indicaba que si se escogía de la lista uno de los productos que conformaban uno de los elementos de la reivindicación en discusión este actuaba con uno de los elementos de la segunda lista. Así, la selección no era tal, sino que derivaba del conocimiento general común del experto.

*Vid.* Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 130-134 en relación con la novedad de los enantiómeros respecto del racemato. Compartimos la opinión de la OEP en el sentido de que la divulgación de un racemato en el estado de la técnica no anticiparía necesariamente sus enantiómeros por falta de novedad a no ser que dichos enantiómeros estuvieran individualizados o que se indicase el proceso para obtenerlos (Decisiones OEP T 12/81, T 1046/97). Ahora bien, no estamos de acuerdo en que nos hallemos ante invenciones de selección, pues no se cumple con el presupuesto del que parte la Cámara de Recursos para entender que nos hallemos ante este tipo de invenciones, ya que la sustancia seleccionada, en este caso el enantiómero, no estaría cubierta por el estado de la técnica, es decir, por la fórmula del racemato. La configuración en el espacio de un enantiómero respecto de su racemato es distinta y además el racemato es físico y químicamente distinto a cada uno de sus enantiómeros y cada uno de ellos lo es respecto del otro. Se sabe que un producto quiral es la mezcla racémica cuando coexisten en él dos enantiómeros posibles en una proporción del 50% de cada uno de ellos, pero cada uno de estos enantiómeros se consideran compuestos distintos y también lo son en relación con su racemato. Es por ello que en el registro del *Chemical Abstracts Service* [(CAS) proporciona la mayor base de datos revelada públicamente sobre química], a cada uno de ellos se les asigna un número distinto. Entendemos que no es admisible que se afirme que el enantiómero estaría cubierto por el racemato, como tampoco lo sería admitir que el producto A invadiría el ámbito de protección de una reivindicación sobre el producto A+B.

*Vid. supra.* Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 131-134 en relación el grado de pureza de un compuesto químico conocido. En general, puede afirmarse que un documento del estado de la técnica que describa un compuesto químico anticipa dicho compuesto en todos sus grados de pureza. Pueden existir, sin embargo, excepciones, como por ejemplo que en el estado de la técnica existiera un prejuicio para obtener un determinado grado de pureza de dicho compuesto (Decisiones OEP T 728/98, T 990/96).

<sup>59</sup> VIVIAN, Michael F., “Novelty and Selection inventions – UK”: “The size of the initial group or class is not in itself decisive as to the question of prior publication. The selection may be on from a class of 10 million or one from a class of two”, p. 306, *op. cit.*

Otros supuestos analizados por la OEP vienen referidos al caso de la selección de un sub-rango o sub-conjunto de un rango más amplio. En estos casos, en definitiva, la cuestión a analizar sigue siendo la misma y es la de comprobar si el sub-rango está comprendido en el estado de la técnica y si se ha hecho accesible al público. Los indicios que se puedan utilizar para responder a esta cuestión pueden ser varios, y de hecho algunos han sido analizados por la OEP, pero no creemos que deban extrapolarse a todos los casos: si el rango es más limitado que el descrito en el estado de la técnica; si el sub-rango se halla suficientemente alejado de los puntos finales del rango conocido; si el sub-rango proporciona una enseñanza técnica nueva no descrita en el documento del estado de la técnica que describe el rango más amplio y es que la constatación de que nos hallamos ante una nueva enseñanza técnica no descrita en el estado de la técnica respecto del sub-rango, no deja de ser un indicio de que la invención, el sub-rango, no estaba comprendido en el estado de la técnica, pues el experto tanto podría haber llevado a cabo la parte del rango que no incluye ninguna enseñanza técnica nueva como la que sí que la incluye<sup>60</sup>; si el rango se superpone al rango descrito en el estado de la técnica (por ejemplo el estado de la técnica establecía de 1 a 5 y la solicitud de la patente se refiere de 5 a 8) será difícil reconocer que la invención pueda cumplir con el requisito de novedad a no ser que se pudiera demostrar que la parte coincidente del rango que se patenta con el descrito en el estado de la técnica contiene una enseñanza técnica nueva que se cumple también en la parte del rango que es nueva y no es coincidente con la descrita o aporta un elemento técnico nuevo<sup>61</sup> o que existía un prejuicio de que el experto llevase a cabo la realización del estado de la técnica en la parte del rango coincidente o del sub-rango cuya novedad se discute<sup>62</sup>, ya que en estos casos es claro que el experto no habría contemplado seriamente aplicar la enseñanza técnica del estado de la técnica en la parte del rango que es coincidente<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-15-16, Parte G Cap. VI-5-7.

Decisiones OEP T 198/84, T 279/89.

<sup>61</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-15, 16, Parte G, Cap. VI-5-7: “As far as overlapping chemical subject-matter is distinguished from the prior art in the range of overlap by a new technical element (new technical teaching), cf. T 12/90, point 2.6 of the reasons, not published in the OJ, for example a specifically selected chemical residue which is covered in general terms by the prior art in the overlapping area, but which is not individualised in the prior art document”.

<sup>62</sup> *Vid. supra*. Decisión OEP T 26/85, párrafos 9 y ss.

<sup>63</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-15-16, Parte G Cap. VI-5-7.

Decisión OEP T 26/85: “Article 54 EPC states ‘that an invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art’ which ‘shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written... description...’. The Board interprets this as not only applying to the means

#### 2.4.1. El caso de la 'atorvastatina cálcica' como ejemplo de patente de selección cuya falta de novedad implícita fue analizada por los tribunales españoles

La doctrina de la falta de novedad implícita desarrollada por la OEP fue aplicada en tres Sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de octubre de 2007 (Rollo nº 116/2007) en el caso *Lek Pharmaceuticals D.D. v Warner Lambert Company*, de 17 de marzo de 2008 (Rollo nº 184/2007) en el caso *Kern Pharma, S.L., Laboratorios Cinfa, S.A., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A. v Warner Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke Davis, S.A.* y de fecha 30 de octubre de 2009 (Rollo nº 56/2008) en el caso *Laboratorios Ranbaxy, S.L. v Warner Lambert Company*. Las tres sentencias tuvieron por objeto una acción de nulidad por falta de novedad de la patente europea EP 409 281 (en adelante patente EP' 281), validada en España con el nº ES 2 167 306, sobre la sal cálcica de la atorvastatina. Si bien, las dos primeras sentencias fueron objeto de recurso de casación que fue rechazado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por Sentencias de 27 de abril de 2011 (Recurso de Casación nº 72/2008) y de 11 de noviembre de 2011 (Recurso de Casación nº 1174/2008), respectivamente, nos

---

of disclosure (e.g. the written description) but equally to the content, in the sense that anything comprised in the state of the art can only be regarded as having been made available to the public in so far as the information given to the person skilled in the art is sufficient to enable him to practice the technical teaching which is the subject of the disclosure, taking into account also the general knowledge in the field to be expected of him.

It appears to the Board, therefore, that a realistic approach in assessing the novelty of the invention under examination over the prior art in a case where overlapping ranges of a certain parameter exist, would be to consider whether the person skilled in the art would in the light of the technical facts seriously contemplate applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap. If it can be fairly assumed that he would do so it must be concluded that no novelty exists.

These conclusions appear to be consistent with the earlier case law of the Boards of Appeal: cf. e.g., T 198/84 (OJ EPO 7/1985, 209), T 17/85 (OJ EPO 12/1986, 406), T 25/87, 7.7.1988 (not published) and T 124/87, 9.8.1988 (to be published)", párrafos 8 y 9. También son destacables en el mismo sentido las Decisiones OEP T 666/89, T 255/91, T 369/91, T 631/92 y T 660/93.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: "In decision T 666/89 (OJ 1993, 495) the board gave a ruling on novelty assessment in cases of overlapping numerical ranges. The patent related in particular to a shampoo comprising 8-25% anionic surfactant and 0.001-0.1% cationic polymer. In an earlier patent application a shampoo composition had been disclosed containing 5-25% anionic surfactant and 0.1-5.0% cationic polymer.

The board held that the composition was not new. [...] although it might be helpful, in order to verify a preliminary conclusion of a novelty examination in cases of overlap, to investigate whether or not a particular technical effect was associated with the narrow range in question. It needed to be stressed, however, that such a particular effect was neither a prerequisite for novelty nor could it as such confer novelty; its existence could merely serve to confirm a finding of novelty already achieved. [...] In the case of overlapping ranges of physical parameters between a claim and a prior art disclosure, what would often help to determine what was 'hidden' as opposed to what had been made available was whether or not a skilled person would find it difficult to carry out the prior art teaching in the range of overlap. A similar approach was to consider whether a person skilled in the art would, in the light of all the technical facts at his disposal, 'seriously contemplate' applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap", p. 136-137.

centraremos en el análisis realizado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona por ser más detallado y pormenorizado en cuanto al requisito de novedad que el realizado por las sentencias del Tribunal Supremo.

Todas las sentencias antes mencionadas confirmaron la novedad de la patente EP'281. Ahora bien, no fue este el criterio que siguieron otros tribunales de otros Estados como los del Reino Unido<sup>64</sup>, Austria<sup>65</sup>, el Canadá<sup>66</sup>, los Estados Unidos<sup>67</sup> y Holanda<sup>68</sup>, que declararon la nulidad de la misma patente por falta de novedad.

El objeto de la controversia se centró en dilucidar si la atorvastatina cálcica reivindicada en la patente EP'281 estaba anticipada, por incumplir el requisito de novedad, por una solicitud de patente presentada con anterioridad a la fecha de depósito de la patente en discusión pero publicada con posterioridad. Es decir, y al amparo del artículo 54.3 del CPE, dicho documento de solicitud de patente podía ser considerado que formaba parte del estado de la técnica, a pesar de no haberse publicado, pero a los solos efectos de analizar el requisito de novedad que no el de actividad inventiva.

La referida solicitud de patente describía un compuesto que denominaba XII, que era la forma de dihidroxiácido de anillo abierto del compuesto que denominaba Ia. El compuesto Ia era el racemato de la atorvastatina en su forma de lactona y el compuesto XII era el racemato de la atorvastatina en su forma de ácido carboxílico. Por tanto, hasta aquí la diferencia con la patente EP'281 era que no se describía en la referida solicitud de patente el enantiómero preciso ni la sal cálcica<sup>69</sup>. Sin embargo, más adelante la solicitud de patente

---

<sup>64</sup> *Ranbaxy UK Limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company*, [2005] EWHC, 2141 (pat), High Court of Justice, Chancery Division (Patents Court) y *Ranbaxy UK Limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company*, [2006] EWCA Civ 876, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division).

<sup>65</sup> Das Österreichische Patentamt (Oficina Austríaca de Patentes), División de Anulación, Viena 22 de febrero de 2005-07-04; Sentencia de 29 de marzo de 2006 de *Obersten Patent – und Markensenate* (Sala Suprema de Patentes y Marcas) por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión de la Oficina Austríaca de Patentes.

<sup>66</sup> *Pfizer Canada Inc. and Warner-Lambert Company, LLC v The Minister of Health and Ranbaxy Laboratories Limited*, Federal Court, 25 de enero de 2007 Ottawa, Ontario, Docket T-507-05, Citation 2007 FC 91.

<sup>67</sup> *Pfizer, Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Warner-Lambert Company, Warner Lambert Company, LLC and Warner-Lambert Export, LTD., v Ranbaxy Laboratories Limited and Ranbaxy Pharmaceuticals, Incorporated*, Court of Appeals for the Federal Circuit, 06-1179, 2 de agosto de 2006.

<sup>68</sup> *Ranbaxy UK. LTD. and Ranbaxy Laboratories LTD. v Warner Lambert Company*, Sentencia del Tribunal de Distrito de la Haya, Sección de Derecho Civil, nº caso 249911/HA ZA 05-2877, de 13 de septiembre de 2006.

<sup>69</sup> *Vid. supra.* ref. 58 y *Vid. infra.* Cap. 9, Apdo. 4 donde se explica el concepto químico de enantiómero.

especificaba el enantiómero preciso de estos compuestos Ia y XII e indicaba que “[e]n la forma de dihidroxiácido de anillo abierto”, es decir, el compuesto XII, “los compuestos de la presente invención”, es decir, incluyendo el compuesto Ia, “reaccionan para formar sales con cationes de amina y metal farmacéuticamente aceptables formadas a partir de bases orgánicas e inorgánicas. El término ‘sal de metal farmacéuticamente aceptable’, contempla sales formadas con los iones sodio, potasio, calcio, magnesio aluminio, hierro y zinc”. Por tanto, todos los compuestos de la invención, incluyendo el Ia y el XII, reaccionan para formar sales, como la sal cálcica, y estos compuestos que reaccionan pueden ser racémicos o alguno de sus isómeros, entre los que se encuentra la atorvastatina pura.

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona consideró que en la medida en que existían cuatro isómeros posibles de los compuestos Ia y XII y solo uno de ellos era la atorvastatina pura, se debía partir de una lista de compuestos y una lista de sales, lo que daba lugar a un número de hasta trece posibilidades, siendo la fórmula de la atorvastatina cálcica solo una de ellas y, por tanto, la patente cumplía con el requisito de novedad. En cambio, otros tribunales consideraron que el experto no debía realizar ninguna elección, sino que la solicitud de patente describía, si bien como una de las alternativas, la sal cálcica de la atorvastatina. De hecho, y ello fue correctamente apreciado a nuestro entender por el Tribunal del Distrito de la Haya, el experto no tenía que combinar productos de dos listas distintas para obtener la atorvastatina cálcica, pues en la propia solicitud de patente del estado de la técnica utilizada para discutir la novedad, se establecía que las sales formadas eran de sodio, potasio, calcio, magnesio, aluminio, hierro y zinc, es decir, la atorvastatina y sus sales no eran elementos separados que se debían combinar, sino que se pertenecían entre sí<sup>70</sup>. Distinta aproximación hubiese merecido el supuesto en el que el documento del estado de la técnica no hubiese especificado el tipo de sales que se obtienen y simplemente hubiese indicado “los compuestos de la presente invención reaccionan para formar sales con cationes de amina y metal farmacéuticamente aceptables formadas a partir de bases orgánicas e inorgánicas” ya que en este caso, efectivamente, no podría entenderse que la

---

<sup>70</sup> Vid. *supra*. *Ranbaxy UK. LTD. and Ranbaxy Laboratories LTD. v Warner Lambert Company*, Sentencia del Tribunal de Distrito de la Haya: “A continuación, en la página 43 se describe que las sales formadas, entre otros, con iones de sodio, potasio y calcio pueden considerarse sales farmacéuticamente aceptables de este ácido. Por lo tanto, no hay ninguna combinación de elementos separados de distintas realizaciones dentro de uno y el mismo documento, tal como alega Warner-Lambert, porque la atorvastatina y sus sales aceptables no son elementos separados, sino que precisamente se pertenecen entre sí” (traducción libre del original en holandés).

invención estaría divulgada en el referido documento. También merecería una respuesta distinta el caso en el que el producto final fuera el resultado de combinar un producto de una primera lista con otro producto de una segunda lista, pero el documento del estado de la técnica no describiese el resultado de la combinación, pues, en este caso, tampoco podría entenderse que la invención estuviese divulgada en el mencionado documento ya que existiría la posibilidad de llevar a cabo una combinación o la otra. Ahora bien, en el caso de la atorvastatina lo relevante es que a pesar de que el documento podría contener dos listas se indicaba cuál era el resultado de la combinación y, por tanto, describía el objeto siquiera como opcional, pero hacerlo de esta forma también es describir el objeto.

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona explicó de forma detallada la doctrina de la OEP en relación con la falta de novedad implícita, pero a nuestro entender olvidó que lo relevante es y debe ser si la invención estaba comprendida en el estado de la técnica, se había divulgado, y si a su vez se había hecho accesible al público, es decir, si la divulgación era habilitante. El análisis de los supuestos sobre falta de novedad implícita, la teoría de las dos listas o los casos en los que una patente de selección se entenderá anticipada por incumplir el requisito de novedad, son solo esto, explicaciones sobre casos conocidos por la OEP, que no deben configurarse como axiomas generales que pasen por delante del concepto legal de novedad.

## **2.5. Reivindicaciones sobre nuevos usos**

A continuación analizaremos el requisito de novedad respecto de tres tipos de reivindicaciones que han generado un extenso debate doctrinal en cuanto a su patentabilidad: reivindicaciones sobre nuevos usos médicos, sobre segundas indicaciones médicas y sobre segundos usos no médicos de productos conocidos.

En cuanto a los segundos usos médicos y no médicos el análisis se realizará desde dos perspectivas, el uso de sustancias conocidas de una forma nueva y el uso de sustancias conocidas de la misma forma que se hallaba descrita en el estado de la técnica, pero para un propósito distinto. A modo de ejemplo, supongamos la invención de la aspirina que tradicionalmente se conoce para su uso para el tratamiento de los dolores de cabeza; no es lo mismo descubrir un nuevo uso de este producto para aplicarlo en la piel como repelente

de mosquitos que descubrir que la aspirina utilizándola de la misma forma que se utiliza para tratar dolores de cabeza también sirve para prevenir la formación de coágulos en la sangre. Así, no es lo mismo utilizar algo de otra forma que utilizarlo de la misma forma que se hacía en el estado de la técnica, pero para otra finalidad. Y es que en el primer caso se está desarrollando una nueva aplicación no conocida de un producto conocido en el estado de la técnica, mientras que en el segundo simplemente se está explicitando un uso o finalidad de un producto que se hallaba implícito en el uso anterior conocido en el estado de la técnica.

### *2.5.1. Nuevos usos médicos*

El artículo 52.4 del CPE en su redacción inicial de 5 de octubre de 1978 disponía que *“no se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, a los fines del párrafo 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal”*. Si bien, en la ley se exponía que la exclusión de los métodos de tratamiento obedecía al hecho que no podían considerarse como invenciones susceptibles de aplicación industrial, realmente la exclusión respondía a razones ético-sociales y de salud pública y es que no se quería que el derecho de patentes pudiese servir para limitar el tratamiento de cualquier enfermedad que pudiesen precisar las personas o los animales. De esta forma se consideraba que tanto los médicos como los veterinarios debían poder escoger libremente las acciones que considerasen más adecuadas para diagnosticar y tratar enfermedades por medio de la investigación de métodos. En la vigente redacción del artículo 52, dicho párrafo cuarto se ha trasladado al artículo 53, c) del CPE, desvinculándolo, de esta forma, del requisito de aplicabilidad industrial. De hecho, en el actual redactado simplemente se indica, como veremos, que dichos métodos no podrán ser objeto de derechos de patente, independientemente de que se les considere como invenciones que cumplan con el requisito de aplicabilidad industrial.

En el siguiente párrafo del mismo apartado el precepto establecía que *“[e]sta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de esos métodos”*. Por su parte, el artículo 54.5 del CPE establecía que *“[l]o dispuesto en los párrafos 1 a 4 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia*

*o composición comprendida en el estado de la técnica para su utilización en uno de los métodos señalados en el Artículo 52, párrafo 4, a condición de que dicha utilización en cualquiera de los métodos contemplados en dicho párrafo no esté comprendida en este estado de la técnica”.*

Ambos preceptos fueron modificados por el Acta de Revisión del CPE de 29 de noviembre del 2000, que eliminó el artículo 54.4 del CPE, el 54.5 pasó a ser el 54.4 e introdujo un nuevo apartado 5 según el cual: “[l]os párrafos 2 y 3 no excluirán ya la patentabilidad de una sustancia o un compuesto de los señalados en el párrafo 4 para toda utilización específica en todo método de los señalados en el artículo 53, apartado c), a condición de que esta utilización no esté comprendida en el estado actual de la técnica”. Por su parte el Acta de Revisión eliminó el artículo 52.4 del CPE e introdujo un nuevo párrafo, c) en el artículo 53 CPE, según el cual no será patentables “los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal”. Más adelante, el mismo precepto establece en el mismo párrafo que, sin embargo, esta prohibición no será aplicable, en particular, a las sustancias o composiciones para la aplicación de uno de estos métodos.

De acuerdo con el vigente y anterior redactado de los artículos citados, la OEP había admitido, a nuestro entender de forma correcta, que el descubrimiento sobre el primer uso médico de una sustancia conocida podía ser objeto de derecho de patente. Así se derivaba del segundo párrafo del artículo 52.4 del CPE que disponía que la prohibición de patentar los métodos de tratamiento y de diagnóstico del cuerpo humano o animal no era aplicable a las sustancias o composiciones para la aplicación de esos métodos. Por tanto, si se quería patentar el primer uso médico de una sustancia conocida se podía hacer de acuerdo con el artículo 52.4 del CPE en su lectura conjunta con el artículo 54.5 del CPE. Ahora bien, la duda surgía al respecto de la patentabilidad de los segundos usos médicos, lo que analizaremos a continuación.

### *2.5.2. Segundos usos médicos*

Este tipo de reivindicaciones se encontraban con dos problemas para poder ser patentables, la aplicación de los principios de novedad y de aplicabilidad industrial.

De conformidad con su primera redacción, se discutía si el artículo 54.5 del CPE permitía la patentabilidad de los segundos usos médicos, pues parecía que, de acuerdo con su tenor literal y asumiendo la regla general según la cual el requisito de novedad tiene carácter absoluto en el sentido que la divulgación de un producto para un uso concreto supone su anticipación para todos sus usos, solo podía ser objeto de patente el primer uso médico de un producto conocido. Por tanto, estas reivindicaciones se encontraban con un primer problema relativo al principio de novedad. Como segundo problema, los segundos usos médicos debían considerarse, según el tenor del artículo 52.4 del CPE, en su redacción anterior al Acta de Revisión, que no eran susceptibles de aplicación industrial y, por tanto, no eran patentables.

Sobre el carácter absoluto del requisito de novedad debemos destacar lo siguiente. Las características no distintivas de un uso particular pretendido deben desecharse, en el sentido, de que estas características no podrán servir para conferir novedad al objeto de la patente. O lo que es lo mismo, las características que no se hallen explícitamente mencionadas en la divulgación del estado de la técnica, pero que sean implícitas para el uso descrito en él, no podrán servir para conferir novedad a la patente. Por ejemplo, si una reivindicación de una patente establece “*aparato para llevar a cabo el proceso de...*” deberá interpretarse en el sentido de que simplemente se refiere a un aparato apropiado para llevar a cabo este proceso y, por tanto, un aparato descrito en un documento del estado de la técnica que, en cambio, posea todas las características especificadas en la reivindicación de la patente, cuya falta de novedad se pone en entredicho, pero que no sea apropiado para llevar a cabo el proceso reivindicado o requiera modificaciones para ser apropiado a este fin, no podrá considerarse que anticipe la realización de la patente por falta de novedad. A la misma conclusión debe llegarse, por ejemplo, en el caso de una reivindicación referida a un molde, para acero líquido, pues este uso supone determinadas limitaciones para el molde ya que la previa existencia de un molde para hacer cubitos de hielo no podrá anticipar aquella realización, pues el punto de fusión del agua y del acero son dispares. Por tanto, si el estado de la técnica describe la realización controvertida de una forma tal que no sea adecuada para el uso previsto en la patente, esta divulgación del estado de la técnica no debiera considerarse que anticipe el objeto de la patente por falta de novedad. Sin embargo, *a sensu contrario*, si la divulgación del estado de la técnica describe el objeto en una forma tal que no solo lo haga adecuado para la función descrita,

sino para la que es objeto de la patente, esta no debiera considerarse que cumpla con el requisito de novedad<sup>71</sup>. Con todo ello se pretende dejar claro que el requisito de novedad tiene carácter absoluto.

Sin embargo, la Alta Cámara de Recursos en su Decisión G 5/83, basándose en que las excepciones a la patentabilidad deben interpretarse de forma restrictiva, consideró que si el redactado del artículo 54.4 del CPE permitía la patentabilidad de los primeros usos médicos, también debía permitir la patentabilidad de los nuevos usos terapéuticos de sustancias conocidas. Ahora bien, la Alta Cámara se encontraba con el escollo del artículo 52.4 del CPE que podía interpretarse en el sentido que los segundos usos médicos debían interpretarse como métodos de tratamiento y como tales incumplían, según el redactado del precepto, el principio de aplicabilidad industrial. Para salvar esta situación en aquella decisión se permitió que la novedad de las segundas indicaciones médicas pudiese derivar del proceso objeto de la reivindicación de uso, aceptando, para estos casos, el formato de reivindicación que se conoce como de tipo suizo o *swiss type claims*. El nombre deriva de que fueron aceptadas por primera vez en una decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual Suiza. El formato de estas reivindicaciones era el siguiente: “*uso de X [compuesto conocido] para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de Y [uso terapéutico nuevo]*”<sup>72</sup>. Por tanto, la OEP permitía dos tipos de reivindicaciones para usos médicos: las reivindicaciones para primeros usos médicos de productos conocidos, cuyo formato podía ser “*X [sustancia] para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y*” y las reivindicaciones para segundos usos médicos que debían estar redactadas en forma de *swiss type claims*<sup>73</sup>. Por su parte, en Alemania se aceptaron inicialmente las

---

<sup>71</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-15-16.

<sup>72</sup> Algunos estudios interesantes sobre las reivindicaciones de tipo suizo *vid.* VENTOSE, Eddy D, “Patent Protection for Second and Further Medical Uses Under the European Patent Convention”, 6 SCRIPTed (2009), p. 57-74; MILLER, Jean M, “Patentability of a Second Indication of a Pharmaceutical in Europe”, 26 IDEA (1985-1986), p. 15-24.

<sup>73</sup> Decisión OEP G 5/83: “21. As is rightly recognized by the Federal Court of Justice, Article 52(1) EPC expresses a general principle of patentability for inventions which are industrially applicable, new and inventive and it is clear that in all fields of industrial activity other than those of making products for use in surgery, therapy and diagnostic methods, a new use for a known product can be fully protected as such by claims directed to that use. This is in fact the appropriate form of protection in such cases as the new and non-obvious use of the known product constitutes the invention and it is the clear intention of the European Patent Convention that a patent be granted for the invention to which a European patent application relates (*cf.* Articles 52(1), 69, 84 and Rule 29 EPC read together). Article 54(5) EPC provides an exception to this general rule, however, so far as the first use of medicaments is concerned, in respect of which the normal type of use claim is prohibited by Article 52(4) EPC. In effect, in this case the required novelty for the medicament which forms the subject-matter of the claim is derived from the new pharmaceutical use. It seems justifiable by analogy to derive the novelty for the process which forms the subject-matter of the type of use claim now being considered from the new therapeutic use of the medicament and this irrespective of the fact whether a

reivindicaciones sobre segundos usos médicos sin necesidad de adoptar el formato suizo, pero la OEP en su Decisión G 5/83 escogió las reivindicaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual Suiza ya que consideró que el formato alemán, “*uso del compuesto X para el tratamiento de la enfermedad Y*”, no era aceptable de acuerdo con el CPE.

Con este formato de reivindicaciones se destacaba, por un lado, que el elemento técnico distintivo era el nuevo uso terapéutico de la sustancia o propósito y, por el otro, se salvaba la prohibición derivada del redactado original del artículo 52.4 del CPE, según el cual, los métodos de tratamiento no podían considerarse como invenciones susceptibles de cumplir el requisito de aplicabilidad industrial<sup>74</sup>.

Ahora bien, la patentabilidad de los segundos usos médicos a través de este tipo de reivindicaciones recibió numerosas críticas al considerar que no dejaban de ser un formato de reivindicación que únicamente se había creado para circunvalar la prohibición de patentar los métodos de tratamiento y, sobre todo, para salvar el incumplimiento del requisito de novedad del artículo 54 del CPE.

Sin perjuicio de todo lo dicho, cualquier duda que pudiera quedar al respecto de la patentabilidad de los segundos usos de sustancias conocidas por medio de redactar las reivindicaciones en su formato de tipo suizo, quedó zanjada como consecuencia de la

---

pharmaceutical use of the medicament was already known or not. It is to be clearly understood that the application of this special approach to the derivation of novelty can only be applied to claims to the use of substances or compositions intended for use in a method referred to in Article 52(4) EPC”.

<sup>74</sup> *Wyeth's Application*, [1985], RPC 545, el Tribunal de Apelación del Reino Unido aceptó la patentabilidad de las reivindicaciones de tipo suizo. Cf. *Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmaceuticals* [2001], RPC 1, 18, 24-6. Los magistrados Aldous (párrafo 48) y Buxton (párrafos 76-81), a pesar de aceptar las reivindicaciones de tipo suizo se mostraron reacios a hacerlo. De hecho en aquel caso el magistrado Jacob afirmó lo siguiente: “271. I must now say something about the general structure of the [Swiss-type use claim at issue]. I daresay that an ordinary skilled man (to whom it is notionally addressed) would find it puzzling, Nules he had been initiated in some of he Byzantine logic of patent law and jurisprudence”.

*Actavis UK v Merck & Co* [2008], EWCA Civ 444, de 21 de mayo de 2008, el Tribunal de Apelación del Reino Unido aceptó la validez de las reivindicaciones de tipo suizo sobre una nueva dosis de un compuesto conocido para el tratamiento de una enfermedad. Sin embargo, la patente se consideró nula por falta de actividad inventiva. En el mismo sentido, AJM4 Barcelona, 14 diciembre 2010 (MC 607/2009) y SJM2 Madrid, 16 febrero 2011 (PO 564/07). Por su parte, la Decisión OEP T 1020/03 también reconoció la patentabilidad de reivindicaciones de tipo suizo sobre nuevos regimenes de sustancias conocidas para tratar la misma enfermedad por la que venían utilizándose. Sin embargo, cf. ZIMMER, Franz-Josef, ZEMAN, Steven, “Applicant Friendliness of the European Patent Office for Second Medical Use Claims: a Mixed Blessing”, *26 Biotechnology Law Report*, 2007, p. 341-347, en el que se comenta la Decisión *Carvedilol II* del BGH (2006) que difirió de la opinión de la OEP en relación con la interpretación sobre la aceptación de las reivindicaciones sobre segundos usos médicos, en particular las reivindicaciones caracterizadas por regimenes de dosificación en vez de nuevos tratamientos de enfermedades.

entrada en vigor del Acta de Revisión del CPE, por la que, entre otros, se modificó el artículo 54.5 del CPE. Dicho precepto permite a los solicitantes de patentes reivindicar segundos y subsiguientes usos de sustancias o composiciones conocidas como medicamentos, sin necesidad de formular una reivindicación de tipo suizo. El propósito de dicha modificación es el de armonizar las distintas posiciones que pudieran existir en los Estados contratantes del CPE en relación con estas reivindicaciones sobre segundos y subsiguientes usos médicos. Esta modificación vino acompañada por la eliminación del artículo 52.4 del CPE y la incorporación de un nuevo párrafo al artículo 53, c) del CPE que ya no relaciona la prohibición de patentar los métodos de tratamiento con el requisito de aplicabilidad industrial, sino que simplemente indica que no se concederán patentes sobre estos objetos. Por tanto, en la actualidad no hay ningún impedimento legal para presentar una reivindicación del tipo “*sustancia X para el tratamiento de la enfermedad Y*”.

A partir de aquella reforma la Alta Cámara de Recursos de la OEP en su Decisión G 2/08 acordó revisar los dos tipos de reivindicaciones de uso médico existentes hasta la fecha, de primera y segunda indicación médica, este segundo tipo redactado en forma de *swiss type claims*. La Alta Cámara consideró en la referida decisión, que a partir de la nueva redacción del artículo 54.5 del CPE las reivindicaciones de tipo suizo ya no eran necesarias<sup>75</sup>. Por tanto, las reivindicaciones de tipo suizo quedaron prohibidas a partir de transcurridos tres meses después desde la publicación de la referida decisión, pero sin efectos retroactivos para las patentes concedidas con este tipo de reivindicaciones. Para las patentes pendientes de concesión en aquella fecha sí que debía aplicarse la nueva interpretación.

Como consecuencia de esta Decisión G 2/08 emergen varias dudas al respecto de la patentabilidad y la validez de las reivindicaciones de tipo suizo: si amplió en su día la Cámara de Recursos con su Decisión G 5/83 la posibilidad de patentar los segundos usos médicos de un medicamento conocido cuando ello no estaba previsto en el CPE; si no lo hizo y por eso ahora las reivindicaciones de tipo suizo ya no se pueden patentar; y si lo hizo si ello significa que las reivindicaciones de tipo suizo no se podían patentar y, por tanto, las reivindicaciones de las patentes ya concedidas con este tipo de reivindicaciones

---

<sup>75</sup> Decisión OEP G 2/08: “Where the subject matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83”.

son nulas de pleno derecho.

Para responder a estas cuestiones conviene tener en cuenta cuál fue la intención al respecto de los segundos usos médicos en la redacción del CPE. Paul Van den Berg, que durante muchos años fue miembro de la Alta Cámara de Recursos de la OEP afirmó que la OEP no puede asumir el rol del legislador ya que tiene que aplicar la ley, el CPE, y no puede conceder deseos para patentar realizaciones cuando ello es incompatible con el articulado del CPE<sup>76</sup>. El artículo 23.3 del CPE establece que en sus decisiones los miembros de las Cámaras de Recursos de la OEP deben cumplir con lo que establece el CPE. Que la función de la OEP no era la de modificar o alterar el contenido del CPE o de interpretarlo de un modo contrario a su redactado también se dejó claro en la Conferencia Diplomática de Múnich en la que se acordó el redactado del CPE en 1973<sup>77</sup>.

Por su parte, en las actas de la Conferencia Diplomática de Múnich en la que se acordó el redactado del CPE en 1973 se realizaron dos comentarios relevantes al artículo 54.5 del CPE que fue el que permitió reivindicaciones de primeros usos médicos de sustancias conocidas. Así, la Delegación holandesa propuso que debía alterarse su redactado en el sentido de permitir de forma expresa la protección sobre segundos usos médicos de sustancias conocidas. Sin embargo, el resto de Delegaciones consideraron que el propósito de aquel precepto era el de dejar claro que una sustancia o composición conocidas no podía ser objeto de protección mediante derecho de patentes a excepción del supuesto en el que se pretenda patentar el primer uso médico de aquella sustancia ya descrita en el estado de la técnica, pero no se podía conceder una patente si se conocía un segundo o tercer uso de la misma sustancia o composición<sup>78</sup>. Es claro, por tanto, que la intención del legislador

---

<sup>76</sup> VAN DEN BERG, Paul, "Patentability of computer-software related inventions", en *Members of the Enlarged Board of Appeal of the EPO. The Law and Practice of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Turing Its First Ten Years*, Carl Heymann, Colonia 1996: "[EPO] boards of appeal cannot assume the role of legislator. They have to apply the law as it stands and cannot strive to meet the wishes which are incompatible with the provisions of the European Patent Convention", p. 45.

<sup>77</sup> Government of The Federal Republic of Germany, "Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting Up of a European System form the Grant of Patents", Múnich de 10 de septiembre a 5 de octubre de 1973, Bundesdruckerei, Berlin 1973.

<sup>78</sup> *Vid. supra*. Government of The Federal Republic of Germany, "Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting Up of a European System form the Grant of Patents": "The Netherlands delegation proposed that the wording of [Art. 54(5) EPC 1973]... should be improved. It said that on no account did it wish, with its proposal, to break away from the principle that only the first application of the use of a known substance or composition in a method for treatment of the human or animal body by surgery or therapy is patentable, and not the second and subsequent applications..."

The Chairman replied to the Yugoslav delegation and said that, in his opinion, the aim in [Art. 54(5) EPC 1973] was to make it clear that a known substance (or a know composition) which, since it formed

del CPE de 1973, a diferencia del Acta de Revisión del CPE de 2000, no era el de permitir la patentabilidad de los segundos usos médicos. Por tanto, la Decisión G 5/83 que permitió la patentabilidad de los segundos usos médicos por medio de redactar las reivindicaciones en su formato de tipo suizo, fue en contra de la intención del legislador del CPE de 1973 y es que el CPE solo preveía una excepción, a saber, la relativa a las sustancias o composiciones descritas en el estado de la técnica, pero respecto de las cuales no se conocía ninguna utilidad médica.

Esta indicada contradicción de la práctica de la OEP con el redactado del CPE se pone de manifiesto también en la Decisión de la OEP G 2/08, por la que se acuerda acabar con las reivindicaciones de tipo suizo. De hecho, en aquella decisión se reconoce que las reivindicaciones de tipo suizo responden a una práctica pretoria de la OEP y, por tanto, constituyen una excepción limitada al requisito de novedad que no debe pretenderse aplicar a otros campos de la tecnología. Sin embargo, en su Decisión G 2/08 la OEP insiste erróneamente, como ya hizo en su Decisión G 5/83 en justificar las reivindicaciones de tipo suizo ya que, supuestamente, la intención del legislador no había sido la de excluir los segundos usos médicos de sustancias o composiciones conocidas respecto de otro u otros usos, pues ya hemos visto que de hecho, su intención sí que fue, efectivamente, la de excluir estas reivindicaciones en la versión anterior del CPE<sup>79</sup>. A pesar de reincidir en el

---

part of the state of the art, was no longer patentable, nevertheless could be patented for the first use in a method for the treatment of a human or animal body by surgery or therapy; however, a further patent could not be granted if a second possible use were found for the same substance, irrespective of whether the human or animal body was to be treated with it... The Chairmann noted that his views were shared by the Government Delegations”, p. 29.

<sup>79</sup> Decisión OEP G 2/08: “It has been established practice under the EPC 1973 that a patent related to a further medical indication of a known medicament could only be granted for a claim directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified therapeutic application [...]”

Since the medicament *per se* was not new the subject-matter of such a claim was rendered novel by its therapeutic application... This *praetorian* approach was a ‘special approach to the derivation of novelty’ [...] and therefore constituted a narrow exception to the principles governing the novelty requirement which was not intended to be applied in other fields of technology. [...]

That *praetorian* ruling found its cause in the fact that a claim directed to the use of the substance or composition for the treatment of the human body by therapy had to be regarded as a step of treatment [...]. A claim of that kind was forbidden. On the other hand only the first medical indication of a known composition in the form of a medicament was by virtue of Article 54(5) EPC 1973 (article 54(4) EPC 2000) entitled to be drafted in the form of a purpose-related product claim. And since the intention of the legislator was clearly not to exclude second therapeutic indications of a known medicament from the field of patentability the so-called Swiss-type claim constituted the adequate but exceptional solution.

Article 54(5) EPC now permits purpose-related product protection for any further specific use of a known medicament in a method of therapy. Therefore as mentioned in the preparatory document (MR24/00, point 139) the loophole existing in the provisions of EPC 1973 was closed.

In other words *cessante ratione legis, cessat et ipsa lex*, when the reason of the law ceases, the law itself ceases.

error respecto de la intención del legislador del CPE de 1973, en este caso la OEP no afirmó, como mínimo, que había estudiado los trabajos preparatorios del CPE a diferencia de lo que dijo en la Decisión G 5/83<sup>80</sup>.

Volviendo pues a las tres cuestiones antes planteadas debemos responder a la primera y a la tercera en el siguiente sentido: efectivamente, la OEP permitió la patentabilidad de los segundos usos médicos de sustancias o composiciones conocidas en el estado de la técnica cuando ello no estaba permitido por el CPE; y, por tanto, estas reivindicaciones de estas patentes debieran considerarse nulas de pleno derecho. Y es que de otro modo no se entiende que ahora la OEP (y respondiendo a la segunda cuestión que hemos planteado) no permita ya en el futuro las reivindicaciones de tipo suizo cuando de hecho, en general, el sistema de patentes permite que el solicitante libremente defina su invención como *desee*<sup>81</sup>.

### 2.5.3. Usos no médicos de sustancias conocidas

Generalmente se ha aceptado que el uso de un producto conocido de una forma nueva para obtener un propósito nuevo se puede considerar que cumple con el requisito de novedad.

La duda surge respecto de la patentabilidad sobre el uso de compuestos conocidos en el modo en el que ya venían utilizándose pero para un nuevo propósito. El problema principal es, en estos casos, que el uso conocido en el estado de la técnica, a pesar de tener otro propósito, comprenderá de forma inherente el nuevo uso<sup>82</sup>.

---

The cause of the *praetorian* approach ceasing, the effect must cease [...].

<sup>80</sup> Decisión OEP G 5/83: “No intention to exclude second (and further) medical indications can be deduced from the terms of the European Patent Convention: nor can it be deduced from the legislative history of the articles in question”.

<sup>81</sup> COCKBAIN, Julian, STERCKX, Sigrid, “Is the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Authorised to Extend the Bounds of the Patentable?”, 42 IIC, 3 (2011): “With a refreshing willingness to revisit its earliest decision, in Abbott Respiratory the EBoA has laid to rest a claim format which should probably never have been permitted. Unlike the Eisai decision, the Abbot Respiratory decision honours the law agreed to by the legislators. By recognising that Swiss-type use claims arose out of praetorian law, ‘the cause of [which] ceasing, the effect must cease’”, p. 260.

<sup>82</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “Later, the same board, with a different composition, referred to the Enlarged Board the question whether a claim for the use of a compound for a particular non-medical purpose was novel under Art. 54 EPC 1973, having regard to a prior publication which disclosed the use of that compound for a different non-medical purpose, so that the only novel feature in the claims was the purpose for which the compound was used. The specific problem in these cases was that the previously disclosed use of the substance, although specifically stated to be for another purpose, would inherently comprise the use as claimed in the new application (T 59/87, OJ 1988, 347; T 208/88 of 20.7.1988)”, p. 154.

A este respecto, y siguiendo nuestras explicaciones del Apartado 2.6.2. anterior, el artículo 54.4.5 del CPE únicamente prevé como excepción al principio de novedad, respecto de los segundos usos de productos, aquellos usos de sustancias o composiciones para ser utilizadas en alguno de los métodos de tratamiento del artículo 53, c) del CPE, es decir, para el tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal o para los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. A nuestro entender, y de acuerdo con el redactado vigente del CPE, no puede considerarse que cumplan con el requisito de novedad los usos de sustancias o composiciones que no se encuentren comprendidos en el alcance del artículo 53, c) del CPE. Por tanto, no debieran permitirse o debieran declararse nulas las patentes sobre segundos usos no médicos de productos conocidos.

Ello es congruente con la Decisión de la OEP 2/08 que hemos comentado en el Apartado anterior que prohíbe para el futuro las reivindicaciones de tipo suizo. Así es, en aquella Decisión la OEP explica el porqué, a su entender, las reivindicaciones de tipo suizo estaban justificadas de acuerdo con la redacción del CPE de 1973, pero recuerda, sin embargo, que dicha justificación es excepcional y la intención de su creación no era la de aplicar este formato de reivindicación en otros campos de la tecnología.

Sin embargo, al respecto encontramos un caso paradigmático que fue conocido por la OEP y que conllevó el pronunciamiento de la Alta Cámara de Recursos en su Decisión G 2/88 (*Mobil/Friction reducing additive*). Dicha decisión recibió numerosos reproches, pues prescinde de que las excepciones al requisito de novedad solo se prevén en el supuesto de sustancias o composiciones para ser utilizadas en alguno de los métodos del artículo 53, c) del CPE.

En aquel caso, el solicitante, la entidad mercantil Mobil, presentó una patente sobre una sustancia para ser utilizada como aditivo para reducir la fricción del aceite lubricante. La compañía Chevron formuló oposición a la patente concedida y demostró que la sustancia en cuestión ya era conocida y se utilizaba para evitar la oxidación del metal.

Como consecuencia de ello, la Cámara de Apelación Técnica de la OEP planteó tres cuestiones a la Alta Cámara de Recursos. Como tercera cuestión preguntó si podía

considerarse nueva una reivindicación de uso de un compuesto para un propósito no médico al amparo del artículo 54 del CPE, teniendo en consideración la existencia de una publicación del estado de la técnica que divulga el uso del compuesto para un uso diferente del que pretende proteger la patente, es decir, que el único elemento nuevo de la reivindicación es el propósito para el cual el compuesto se utiliza.

La Alta Cámara de Recursos consideró que una reivindicación relativa al uso de un compuesto conocido para ser utilizada de la misma forma en la que venía haciéndolo, podría interpretarse que incluye la función de obtener un nuevo propósito o en la palabras de la Cámara “*the function of achieving purpose B (because this is the technical result)*”. En estos casos, el hecho de que el compuesto cumpla con este propósito debe entenderse como un elemento técnico funcional objetivo de la invención, que no reside solo en la mente del usuario de la invención. Es decir, el hecho de que la sustancia reduce la fricción es un elemento técnico que si es nuevo puede constituir una invención patentable.

En este sentido, la Alta Cámara de Recursos concluyó que lo relevante es decidir qué se ha hecho accesible al público y no qué se halla inherente en aquello que se ha hecho accesible al público. En opinión de la Alta Cámara de Recursos, en aquella decisión, de acuerdo con el CPE, un uso secreto o escondido, es decir, que no se ha hecho accesible al público no es un motivo de apelación a la concesión de una patente<sup>83</sup>.

El caso se devolvió a la Cámara de Recursos Técnica que resolvió que la patente cumplía con el requisito de novedad, ya que el uso de la sustancia como lubricante no estaba descrita en el estado de la técnica, es decir, la descripción del compuesto como antioxidante no podía considerarse habilitante para el propósito de utilizar el mismo compuesto como lubricante, para evitar la fricción entre elementos metálicos.

---

<sup>83</sup> Decisión OEP G 2/88: “[...] under article 54(2) EPC the question to be decided is what has been ‘made available’ to the public: the question is not what may have been ‘inherent’ in what was made available (by a prior written description, or in what has previously been used (prior use), for example). Under the EPC, a hidden or secret use, because it has not been made available to the public, is no a ground of objection to the validity of a European patent”.

*Cfr.* FLOYD, Christopher, “Novelty under the Patents Act 1977: the state of the art after *Merrell Dow*”, [1996], EIPR, p. 480.

#### 2.5.4. La infracción de las reivindicaciones sobre nuevos usos

A pesar de que este trabajo no tiene por objeto realizar un análisis de la infracción de los derechos de patente, se ha considerado oportuno hacer referencia a esta cuestión en relación con las reivindicaciones sobre nuevos usos a las que nos hemos referido en los tres Apartados anteriores. Y es que la interpretación de su ámbito de protección deberá tener una relación con el estado de la técnica con base en el cual se han concedido.

Esta cuestión no plantea mayores problemas cuando la reivindicación de la patente invocada como infringida tiene por objeto el primer uso de un compuesto desconocido. En estos casos, debe entenderse que la reivindicación sobre un primer uso extiende la protección a la cosa en sí misma, independientemente de cómo se utilice con posterioridad. Una justificación de este principio es que si las reivindicaciones sobre estos productos solo pudiesen hacerse valer en relación con sus usos conocidos en el tiempo de presentarse la solicitud de la patente, se desincentivaría la investigación sobre nuevos compuestos<sup>84</sup>. Ahora bien, no parece que esta haya sido la voluntad del legislador respecto de las invenciones biotecnológicas de acuerdo con la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, ya que según su artículo 9 la protección conferida por estas patentes solo se extiende al producto que contenga la información genética objeto de la

---

<sup>84</sup> CORNISH, William, LLEWELYN, David, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, p. 186, *op. cit.*

*Cf. Graver Tank v Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605 at 608-609 (1950): “Thus, where a device is so far changed in principle from a patented article that it performs the same or similar function in a substantially different way, but nevertheless falls within the literal words of the claim, the doctrine of equivalents may be used to restrict the claim and defeat the patentee’s action for infringement”. También en *Malta v Schulmerich Carillons Inc.*, 952 F.2d 1320, 21 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1991). De hecho respecto de ese caso se comenta en CHISUM, Donald S., ALLEN NARD, Craig, SCHWARTZ, Herbert F., NEWMAN, Pauline, KIEFF, F. Scott, *Principles of Patent Law: Cases and materials*, Foundation Press, New York 1998: “the broad claim that included literally the element for which equivalency is at issue is not infringed because of other limitations, and the patentee seeks to recover that broader scope through the doctrine of equivalence”, p. 1126. Esta posibilidad de limitar el alcance de protección de la patente a la utilidad específica para la que se ha desarrollado el producto objeto de la patente también se la cuestiona CORNISH, William, LLEWELYN, David, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*: “If a claim has been allowed to the substance *pure*, proof of the earlier knowledge ought either to cut down the claim’s scope so as to confine it to use in or towards the medical purpose, or amendment by addition of a ‘for’ phrase ought to be required. If the claims are in this instance to be read as limited by the discovered use, why not in other cases? Should claims to entirely new things also be read as limited by the useful application described for them in the specification? This would be one solution to the nagging problem posed by *Mullard v Philco*”, p. 253-254. Podríamos acabar esta breve inciso en el ámbito de protección de la patente con la siguiente cuestión que dejaremos sin resolver en este capítulo ¿La doctrina de los equivalentes puede utilizarse para limitar el ámbito de protección aparente de las reivindicaciones en sede de novedad y actividad inventiva? (*vid. infra*. Cap. 8 y 12).

patente y en la que dicha información ejerza su función, lo que es coherente con los considerandos 23, 24 y 25 y el artículo 5.3 que exigen que la patente deba contener una descripción específica de la función o utilidad de la materia biológica<sup>85</sup>.

Tampoco ofrecen mayor problemática las reivindicaciones sobre nuevos usos de sustancias conocidas que se utilizan de una forma distinta a como se venían utilizando en el estado de la técnica. En este caso, el modo en el que se utilice el producto determinará la infracción de la patente, pues si el producto se utiliza para un uso distinto al patentado no debiera considerarse infractor.

Ahora bien, el abordaje de las reivindicaciones sobre segundos usos de sustancias o compuestos conocidos que se utilizan del mismo modo en que venían utilizándose en el estado de la técnica ha suscitado mayores polémicas. Y es que, según cómo se interpreten estas reivindicaciones puede que su ámbito de protección se extienda al producto *per se* y, por tanto, que incluya también los usos conocidos de la sustancia en cuestión. Esta interpretación en modo alguno puede ser admisible ya que prolongaría la exclusiva sobre productos que fueran objeto de otro derecho de exclusiva o reanudaría la exclusiva a productos que ya habrían entrado en el dominio público<sup>86</sup>. La infracción solo se produce por los que fabrican, ofrecen el producto o lo introducen en el comercio para el uso reivindicado o lo importan o poseen para alguno de estos fines.

---

<sup>85</sup> SAPMadrid (Sec. 28ª), 10 de marzo de 2009, *Monsanto v Sesotris* (Rollo nº 71/2008); STJCE, 6 de julio de 2010, *Monsanto v Cefetra y Argentina* (C-428/2008).

<sup>86</sup> AAPMadrid (Sec. 28ª), 16 de abril de 2008, *Wyeth v Arafarma y Qualitec* (Rollo nº 539/2007): “El argumento no se admite. Lo que puede justificar la adopción de una medida cautelar contra Arafarma y Qualitec es que estas hayan infringido la patente de nueva indicación terapéutica de la actora, y tal infracción se habría producido si las demandadas hubieran comercializado sus EFGs habiendo solicitado y obtenido la aprobación administrativa de las mismas para la nueva indicación terapéutica patentada o hubieran realizado otra conducta dirigida a potenciar el uso de las mismas para dicha nueva indicación. Una vez sentado que no hay prueba de que ello se haya producido, no ha existido infracción de la patente y no puede ser adoptada medida cautelar alguna al respecto”.

AAPMadrid (Sec. 28ª), 22 de enero de 2010, *Wyeth v Uso Racional* (Rollo nº 87/2009).

CORNISH, William, LLEWELYN, David, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*: “Being solely a granting office, the EPO does not have to decide what activities will constitute direct or indirect infringement of a claim to use a thing for a new purpose, as distinct from use by a new physical act. To anticipate the issue on that front: if the scope of the right can be limited so as to cover only the making, using and commercial supply of the thing (or its essential elements) specifically for the new purpose, then the freedom of other users can be to some degree assured. [...]”

A substance may be claimed for its first known medical use and a composition including it may be claimed for subsequently discovered medical uses. Moreover the EPO has decided to make claims in such form available to non-medical subject-matter. If the claim covers the substance or composition ‘for’ its medical use then only those who administer it or who make or market it for its medical purpose would infringe”, p. 190, 253-254, *op. cit.*

El análisis de la infracción de las reivindicaciones sobre nuevos usos médicos planteaba mayores problemas cuando estas se redactaban en su formato de tipo suizo. En estos casos la reivindicación únicamente se infringía por aquel que fabricara, ofreciera o introdujera en el comercio los medicamentos para el uso protegido en la reivindicación o los poseyese o importase para alguna de las anteriores finalidades. Ahora bien, el uso del medicamento para el tratamiento protegido por la patente no debía considerarse infractor ya que en estos casos la patente estaría incluyendo el acto de consumo del producto, lo que supondría que la reivindicación no podría ser objeto de protección al tratarse de un método de tratamiento. A modo de ejemplo, supongamos el medicamento aspirina® cuyo uso para el tratamiento del dolor de cabeza se halle en el dominio público, pero no así su uso para prevenir la formación de coágulos en la sangre, el cual se hallaría protegido mediante un derecho de patente. Supongamos también que una empresa fabrica el medicamento para los dos usos y que los emblista y empaqueta para esos dos usos. En estos casos, se le debería considerar infractor por su actividad de fabricación, pero no por el hecho de que el consumidor se tomase el medicamento para el uso patentado ya que, en ese caso, la infracción se haría depender del tratamiento para el que sería usado, lo que conllevaría que la reivindicación incluiría el método de tratamiento y, por tanto, incurriría en la prohibición del artículo 52.4 del CPE<sup>87</sup>.

Todos estos problemas que planteaban las reivindicaciones redactadas en su formato suizo desaparecieron como consecuencia de la reforma del CPE mediante el Acta de Revisión del 2000 y la Decisión G 2/08 de la OEP por la que se prohibieron para el futuro este tipo de reivindicaciones, pues en la actualidad el artículo 54.5 del CPE es claro al permitir las reivindicaciones sobre segundos usos médicos que se consideran que cumplen con el requisito de novedad y, además, no se entienden como métodos de tratamiento.

### **3. ACTIVIDAD INVENTIVA**

Al constituir el requisito de actividad inventiva el objeto principal de este estudio no nos extenderemos en su análisis en el presente Apartado.

---

<sup>87</sup> COCKBAIN, Julian, STERCKX, Sigrid, “Is the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Authorised to Extend the Bounds of the Patentable?”, p. 260, *op. cit.*

Sin perjuicio de ello, simplemente indicaremos en este estadio que el requisito de actividad inventiva es el segundo requisito positivo de patentabilidad, el cual viene definido en el artículo 56 del CPE, cuyo correlativo es el artículo 8 de la LP, conforme al cual “[s]e considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”.

Una invención puede cumplir con el requisito de novedad y ser nula por no cumplir con el requisito de actividad inventiva, ahora bien, una invención que no sea nueva no podrá considerarse, en ningún caso, como inventiva. Y es que una invención que se halla comprendida en el estado de la técnica y se ha hecho accesible al público y, por tanto, no cumple con el requisito de novedad, tampoco puede considerarse que entrañe una actividad inventiva. Es decir, el primer presupuesto previo de toda invención para considerarse inventiva es que cumpla con el requisito de novedad.

#### **4. APLICABILIDAD INDUSTRIAL**

##### **4.1. El requisito de aplicabilidad industrial en la LP y en el CPE**

Basta realizar una breve lectura de los índices de los estudios que tratan sobre requisitos de patentabilidad, para constatar que el requisito de aplicabilidad industrial es al que menos atención ha prestado la doctrina<sup>88</sup>. Jurisprudencialmente, en España, no conocemos ninguna resolución judicial que haya analizado dicho requisito. Es evidente que tarde o temprano se hará y probablemente vendrá de la mano de la conflictividad que pueda derivarse de las patentes en materia de invenciones biotecnológicas sobre secuencias genéticas o secuencias parciales de un gen, pues en estos casos, como destaca la Directiva 98/44/CE este requisito cobra especial importancia.

Tanto la LP, en su artículo 9, como el CPE en su artículo 57, regulan este requisito de patentabilidad en los mismos términos: “*Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase*

---

<sup>88</sup> Esta circunstancia la destaca también VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J.M. Bosch Editor, Barcelona 2005, p. 88.

*de industria, incluida la agrícola*”.

De la lectura del precepto son destacables tres cuestiones, la primera es que el requisito de aplicabilidad industrial se predica del objeto de la invención. La segunda, que este objeto deberá poder ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria. Y la tercera, que la actividad agrícola se asimila a la industrial.

La primera nota destacable es que el requisito de aplicabilidad industrial no se predica del bien jurídico inmaterial, es decir, de la invención, lo que sería el objeto de la patente, el conjunto de elementos técnicos de la reivindicación, sino del objeto en el que se materializa esta invención ya que la invención como bien inmaterial no puede ser ni fabricada ni utilizada, sino que en su caso lo serán cualquiera de sus realizaciones<sup>89</sup>. Por tanto, cuando el artículo se refiere a que el objeto de la invención ha de ser susceptible de fabricación o utilización está indicando que debe ser posible trasladarlo a la realidad material, a una realización concreta. Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar en el supuesto en que el objeto de la invención contradiga las leyes de la física, en cuyo caso, es evidente que no podrá materializarse la invención y, por tanto, no cumplirá con el requisito de aplicabilidad industrial<sup>90</sup>. Ello no impide que no puedan ser objeto de derechos de patente las invenciones que desafíen las teorías preestablecidas. Ahora bien, en estos casos la descripción de la patente deberá proporcionar información suficiente para que el experto pueda llevarla a cabo<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*: “[...] se cae en una imprecisión al afirmar, que es industrialmente utilizable la invención, cuando es apta para ser producida en una explotación industrial o para ser utilizada en ella como instrumento técnico de trabajo. Y es que la invención, como regla intelectual que es no puede ser producida en una explotación industrial, ni tampoco puede ser utilizada como instrumento material de trabajo. En realidad, la definición de *utilizabilidad* industrial propuesta por la doctrina alemana se refiere al objeto de la invención, que puede ser un procedimiento o un producto, pero no a la invención misma como regla inmaterial”, p. 65-66, *op. cit.*

<sup>90</sup> *David Duckett and Comptroller-General of the Patent Office v Dr. Michael Tappin*, 24 noviembre 2005, High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court), [2005] EWHC 3140 (Pat).

Mesa redonda sobre propiedad intelectual y pueblos indígenas, OMPI/INDIP/RT/98/3 Add, 23 y 24 julio 1998: “Las invenciones son soluciones nuevas a problemas técnicos específicos. Esas soluciones deben encontrar fundamento, naturalmente, en la propiedades o leyes del universo material (de lo contrario no podrían aplicarse materialmente ‘técnicamente’)”.

*Newman v Quigg*, 877 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1989). En aquel caso el tribunal de los Estados Unidos rechazó la patentabilidad sobre un Sistema de Generación de Energía que proporcionaba, según la patente, mayor energía que la que le necesitaba. La USPTO caracterizó la invención como “[a] perpetual motion machine” y el tribunal estadounidense indicó que la invención no era patentable “under 35 U.S.C. §101 because ‘Newman’s device lacks utility (in that it does not operate to produce what he claims it does)’”.

<sup>91</sup> Decisión OEP T 541/96.

Obviamente, la posibilidad de que pueda realizarse o no el objeto de la invención dependerá de los elementos de la reivindicación. A modo de explicación y volviendo al ejemplo de las invenciones que sean contrarias a las leyes de la física. Supongamos una reivindicación que tenga por objeto un sistema que se alimenta de una batería para generar un movimiento y que luego este propio movimiento genera una energía que alimenta de nuevo la batería, siendo, por tanto, el sistema cien por cien eficiente. Así, si la reivindicación describe los elementos del sistema conectados a la batería es claro que será realizable, sin perjuicio de que cumplierse o no otros requisitos de patentabilidad, pero si se refiere al movimiento y a la batería como elemento que alimenta este movimiento y del que se nutre de energía en iguales cantidades a las que proporciona para no descargarse, en este segundo caso, la invención no cumplirá con el requisito de aplicabilidad industrial, ya que su materialización no dependerá solo de una serie de elementos conectados a una batería, sino de que esta batería se recargue de energía en cantidades iguales a las que consume, lo que, en principio, contradice las leyes elementales de la física<sup>92</sup>.

Con ello, lo que queremos poner de manifiesto, y ello tiene relación con la segunda cuestión que hemos identificado antes, relativa a que el objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, es que el requisito de aplicabilidad industrial no se hace depender de la utilidad del objeto de la invención, ni, por tanto, de si los elementos técnicos reivindicados sirven para solucionar el problema técnico de la invención, pues esta es una cuestión que, en cualquier caso, determinaría la falta de actividad inventiva o suficiencia de la descripción o falta de fundamento de la reivindicación con la descripción<sup>93</sup>, pero no la imposibilidad de su aplicabilidad industrial.

---

<sup>92</sup> *In re Cortright*, 165 F.3d 1353 (Fed. Cir. 1999). A pesar de que el caso se refiere a la aplicación del requisito del *utility*, que sustituye en los Estados Unidos al requisito de aplicabilidad industrial europeo, el cual tiene un alcance distinto, como veremos a continuación (*vid. infra* Apto. 4.3), consideramos que la reivindicación analizada y la conclusión alcanzada por el tribunal es útil para explicar la afirmación realizada.

En aquel caso la reivindicación que se consideró que no cumplía con el requisito del *utility* establecía: “*offsetting the effects of lower levels of a male hormone being supplied by arteries to the papilla of scalp hair follicles with the active agent 8-hydroxy-quinoline sulfate to cause hair to grow again on the scalp, comprising rubbing into the scalp the ointment having the active agent 8-hydroxy-quinoline sulfate 0,3% carried in a petrolatum and lanolin base so that the active agent reaches the papilla*”. La patente se rechazó porque no se aportaba ninguna explicación ni ninguna prueba de que efectivamente el método reivindicado funcionase en el modo reivindicado. Así, no se demostraba que el ingrediente activo llegase, tal y como indicaba la reivindicación, a la papila, ni que dicho ingrediente contrarrestase los efectos de los bajos niveles de la hormona masculina.

<sup>93</sup> *Vid. supra*. Cap. 2 Apdo. 5.

De hecho, en el artículo 57 del CPE no se hace depender el cumplimiento del requisito de aplicabilidad industrial de que la invención sea útil, es decir, de que sirva a su propósito. Su materialización no lo es en el contexto de la patente, sino que simplemente se indica que el objeto de la invención pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria. Ello se contrapone en cambio con la regulación anterior a la LP de 1986 en España, en la que el artículo 46 del derogado EPI sí que exigía que la materia de la patente tuviese por objeto la obtención de alguna ventaja sobre lo ya conocido, indicando así que: *“Puede ser materia de patente todo perfeccionamiento que tenga por objeto modificar las condiciones esenciales de un procedimiento, con objeto de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido, y, por tanto, serán patentables los aparatos, instrumentos, procedimiento o sucesión de operaciones mecánicas o químicas que total o parcialmente no sean conocidas en su naturaleza o en su aplicación en España ni en el extranjero, siempre que vayan encaminadas a obtener un resultado o producto industrial”*.

De hecho, los artículos 9 de la LP y 57 del CPE parecen reflejar lo que ya apuntaba Kisch en 1923 y que se recogió por el Prof. Alberto Bercovitz en 1969 en su obra *“Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”*, en el sentido de que *“la utilización en la industria sucede, bien de forma que la industria es medio para la producción del objeto de la invención”*, lo que vendría identificado actualmente con los términos *“fabricado [...] en cualquier clase de industria”*, “o”, sigue Kish, *“al revés, que la invención sea medio para la explotación de la industria, bien como herramienta, máquina u otro aparato, o como procedimiento de uso industrial”*, lo que vendría identificado actualmente con los términos *“[...] utilizado en cualquier clase de industria”*<sup>94</sup>. Por tanto, lo que se quiere dejar claro es que la invención es industrial y que no es determinante que la invención sea útil, pues tampoco lo exige el artículo como único requisito, sino que bastará que se pueda fabricar o, como señala el artículo 33.4 del PCT, que se pueda producir.

El objeto de la invención debe poderse fabricar o, en su caso, utilizar con carácter repetitivo. Es decir, no basta que la invención se pueda materializar una sola vez o que cada vez que se materializa el resultado sea distinto. Esa reproducibilidad queda clara con el uso del término del artículo 9 de la LP o 57 del CPE ‘cualquier’, lo que denota que el

---

<sup>94</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, p. 65, *op. cit.*

KISCH, Wilhelm, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, J. Bensheimer, Mannheim, Berlin, Leipzig, 1923, p. 21, 34, 89 y ss., 140.

objeto de la invención debe poderse reproducir no solo una vez en una industria, sino en cualquiera y, por tanto, regularmente.

El tercer aspecto que hemos destacado de este requisito es el término industria, en el sentido de que el objeto de la invención deberá poderse fabricar o utilizar en cualquier tipo de industria, incluyendo la agrícola. El término industria debe ser entendido en su acepción más amplia como indica el artículo 33.4 del PCT por remisión al artículo 1.3 del CUP. Así es, el primero dispone que “[l]a expresión industria debe entenderse en su más amplio sentido, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”. Por su parte, el CUP en su artículo 1.3 dispone que “[l]a propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”. Por tanto, el término industria incluye cualquier actividad de fabricación, extracción, procesamiento o uso que se pueda llevar a cabo de forma continua en una compañía, incluyendo, por ejemplo los salones de cosmética o de belleza<sup>95</sup>. En definitiva, se entiende por industria cualquier actividad física que tenga carácter técnico y vaya referida al campo de las artes prácticas o útiles excluyendo las artes estéticas<sup>96</sup>.

Entre los supuestos conflictivos cabe destacar el de los métodos de tratamiento. Como hemos estudiado en el Apartado 2.5.2 de este Capítulo, en la versión de 1973 del CPE los métodos de tratamiento estaban excluidos del derecho de patente precisamente porque se consideraba que no cumplían con el requisito de aplicabilidad industrial de conformidad con el redactado del artículo 52.4 del CPE. Si bien en la reforma del CPE del año 2000 la exclusión se mantiene, esta ya no se relaciona con el requisito de aplicabilidad industrial de acuerdo con el artículo 53, c) del CPE. Tanto en la redacción anterior como en la vigente se establece que la prohibición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones para la aplicación de los métodos de tratamiento. Con esta reforma se quiso dejar claro que la exclusión de la patentabilidad de los métodos de tratamiento no respondía a que estos no fuesen susceptibles de aplicabilidad industrial, sino a intereses de salud pública. Por tanto, no es que los métodos de tratamiento no sean

---

<sup>95</sup> Decisiones OEP T 443/83, T 36/83.

<sup>96</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. III.

patentables por no ser invenciones susceptibles de aplicación industrial, sino que su exclusión responde a intereses al margen del sistema de patentes, lo que determinó la eliminación de la ficción legal del artículo 52.4 del CPE y su traslado al artículo 53 del CPE<sup>97</sup>. De hecho ya lo había entendido así la Alta Cámara de Recursos de la OEP en su Decisión G 5/83 en la que disponía que las reivindicaciones de patentes dirigidas a sustancias o composiciones para ser utilizadas en un método de tratamiento del cuerpo humano o animal están incuestionablemente dirigidas a invenciones que son susceptibles de aplicación industrial<sup>98</sup>. Es evidente, en estos casos, que el producto puede ser fabricado por un laboratorio farmacéutico para una indicación (uso) determinado y utilizado por un centro hospitalario para el tratamiento reivindicado, por lo que no hay un incumplimiento del artículo 57 del CPE o 9 de la LP.

En aplicación de la originaria redacción del artículo 52.4 del CPE la OEP rechazó en su Decisión T 74/93 la patentabilidad de una invención dirigida al uso de una crema anticonceptiva para ser aplicada al cuello del útero de una mujer capacitada para quedarse embarazada. La Cámara entendió que en la determinación de la frontera entre actividad industrial y actividades realizadas en la esfera privada y personal debía tenerse en cuenta que el artículo 57 del CPE es una expresión de la idea general de que cualquier persona natural debe tener el derecho de que su privacidad sea respetada. Así, la OEP entendió que si bien para algunas mujeres la contracepción se puede considerar conectada a su

---

<sup>97</sup>Basic proposal for the revision of the European Patent Convention, MR/2/00 E, 003676123: “3. The exclusion of methods of treatment and diagnostic methods currently referred to in Article 52(4) EPC has been added to the two exceptions to patentability which appear at present in Article 53(a) and (b) EPC. While these surgical or therapeutic methods constitute inventions, they have been excluded from patentability by the fiction of their lack of industrial applicability. It is undesirable to uphold this fiction since methods of treatment and diagnostic methods are excluded from patentability in the interests of public health. It is therefore preferable to include these inventions in the exceptions to patentability in order to group the three categories of exceptions to patentability together in Article 53(a), (b) and (c) EPC”.

<sup>98</sup>Decisión OEP G 5/83: “14. Claims directed to substances or compositions for use in any methods for treatment of the human or animal body, on the other hand, are unquestionably directed to inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC. This is not only expressly made clear in Article 52(4) EPC, last sentence, but also to be deduced from the definition of ‘susceptible of industrial application’ in Article 57 EPC, namely, that the invention ‘can be made or used in any kind of industry, including agriculture’. The last sentence of Article 52(4) EPC, indeed, appears to be a statement of the self-evident, made out of an abundance of caution.

15. Furthermore, Article 54(5) EPC provides that the general rules of law relating to novelty (Article 54(1) to (4) EPC) shall not exclude the patentability of any substance or compositions, comprised in the state of the art for use in a method referred to in Article 52(4) EPC, provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. Thus the inventor of a ‘first medical indication’ can obtain purpose-limited product protection for a known substance or composition, without having to restrict himself to the substance or composition when in a form technically adapted to a specified therapeutic purpose. The appropriate protection for him is, therefore, in its broadest form, a purpose-limited product claim. No problem arises over its susceptibility of industrial application, within the meaning of Article 57 EPC”.

profesión, ello no proporcionaba carácter industrial a una actividad que en su esencia es privada y personal. Sin perjuicio de ello, la OEP recordó que aquella decisión no es aplicable a las actividades de contracepción en general, sino solo a la reivindicación que estaba siendo objeto de análisis.

La jurisprudencia de la OEP relaciona el requisito de aplicabilidad industrial con los conceptos de ganancia financiera o comercial<sup>99</sup> y uso rentable<sup>100</sup>. En opinión de la Cámara de Recursos de la OEP, estos dos conceptos pretenden expresar la misma idea, a saber, que las patentes se configuran como un incentivo a la innovación y al éxito económico y, por tanto, el requisito de aplicabilidad industrial exige que la patente describa el objeto de la invención en términos técnicos suficientemente significativos, de forma tal que pueda esperarse que el derecho de exclusiva derivado de la concesión de la patente conllevará un beneficio comercial o financiero. Ahora bien, ello no debe interpretarse en un sentido limitado como un beneficio actual o potencial y económico o de interés comercial, sino en el sentido amplio de que la invención reivindicada deberá tener unas bases técnicas que lleven al experto a reconocer la explotación industrial de la invención. Todo ello es coherente con el *ius prohibendi* conferido por la patente que se concreta en impedir la fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio o utilización y la posesión o importación para los anteriores fines, es decir, actos que tienen una evidente relación con una actividad industrial o comercial, y es que no tendría mucho sentido la concesión de una patente sobre una invención que impidiese la realización de actividades de terceros meramente especulativas o teóricas, que no se puedan llevar a la práctica, que no sean realizables<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup> Decisión OEP T 144/83.

<sup>100</sup> Decisión OEP T 870/04.

<sup>101</sup> Decisión OEP T 898/05: “4. As seen above, the case law refers to the concepts of ‘*financial (commercial) gain*’ (cf. T 144/83, *supra*) and of ‘*profitable use*’ (cf. T 870/04, *supra*) in relation to industrial applicability. In the board’s judgement, those two expressions both tend to convey the same idea: patents being an incentive to innovation and economic success, the criterion of ‘industrial applicability’ requires that a patent application describes its subject invention in sufficiently meaningful technical terms that it can be expected that the exclusive Rights resulting from the grant of a patent will lead to some financial or other commercial benefit.

5. The board considers that the need to show a ‘*profitable use*’ is not to be understood in the narrow sense of an actual or potential economic profit (i.e. generating more income than expenditure) or of a commercial interest (i.e. creating a new or increased Business opportunity). Rather, it must be understood in the wider sense that the invention claimed must have such a sound and concrete technical basis that the skilled person can recognise that its contribution to the art could lead to practical exploitation in industry. It would be at odds with the purpose of the patent system to grant exclusive rights to prevent the commercial activities of others on the basis of a purely theoretical or speculative patent application. This would amount to granting a monopoly over an unexplored technical field”.

Sin perjuicio de todo lo dicho, podemos afirmar, como recuerdan las propias Directrices de Examen de la OEP, que el requisito de aplicabilidad industrial excluye del derecho de patentes a muy pocas invenciones<sup>102</sup>.

En alguna ocasión se ha planteado que, en la medida en que todo monopolio concedido por una patente debería corresponder y estar justificado por su contribución al estado de la técnica<sup>103</sup>, debiera considerarse que toda invención que no sirva para cumplir con la contribución técnica que dice proporcionar el documento de patente no cumpliría con el requisito de aplicabilidad industrial. O lo que es lo mismo, en la medida en que la invención no pueda realizarse para el propósito para el que fue inventada y que viene descrito en el documento de patente, no cumpliría con el requisito de aplicabilidad industrial<sup>104</sup>. Este planteamiento resulta impreciso y entraña una confusión con el requisito de actividad inventiva o el de suficiencia de la descripción. Así es, si la invención no soluciona el problema técnico que dice solucionar la patente se configurará simplemente como una arbitrariedad a lo que ya estaba descrito en el estado de la técnica y, por tanto, no entrañará actividad inventiva alguna<sup>105</sup> o, en su caso, supondría que la reivindicación no

---

<sup>102</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. III: “Thus, Art. 57 excludes from patentability very few ‘inventions’ which are not already excluded by the list in Art. 52(2)”.

<sup>103</sup> Decisiones OEP T 409/91, T 435/91.

<sup>104</sup> Decisión OEP T 1329/04: “11. [...] there is not enough evidence in the application to make at least plausible that a solution was found to the problem which was purportedly solved.

12. [...] even if supplementary post-published evidence may in the proper circumstances also be taken into consideration, it may not serve as the sole basis to establish that the application solves indeed the problem it purports to solve”.

Decisión OEP T 870/04: ““6. The board takes the view that, in the present context, the concept of ‘profit’ should be seen in its wider sense of benefit instead of its narrower sense of financial reward. Accordingly, the expresión ‘profitable use’ should be understood more in the sense of ‘immediate concrete benefit’. This conveys, in the words ‘concrete benefit’, the need to disclose in definite technical terms the purpose of the invention and how it can be used in industrial practice to solve a given technical problem, this being the actual benefit or advantage of exploiting the invention. The essence of the requirement is that there must be at least a prospect of a real as opposed to a purely theoretical possibility of exploitation”.

*Human Genome Sciences Inc (Appellant) v Eli Lilly and Company (Respondent)*, 2 noviembre 2011, [2011] UKSC 51.

<sup>105</sup> Decisión OEP T 939/92, conocida doctrinalmente como caso *Agrevo*: “2.5 Using the above approach of the boards, and having regard to the cited state of the art, in this case the board considers that if the claimed compounds were to be assumed not to have any technically useful property, then it could be postulated that the technical problem which is solved by the claimed compounds (or, in other words, the technical result achieved by them, on the basis of which the question of inventive step has to be decided), would be the minimalist one in such a situation, namely the mere provision of further (or alternative) chemical compounds as such, regardless of their likely useful properties. [...].

2.5.3 This argument must, however, fail, since in the board’s judgment the answer to the question as to what a person skilled in the art would have done depends on the result he wished to obtain, as explained in point 2.4.2 above. If this result is only to be seen in obtaining further chemical compounds, then all known chemical compounds are equally suitable as the starting point for structural modification, and no

estuviera fundada en la descripción (artículo 84 del CPE) o que la patente incumpliese el requisito de suficiencia de la descripción (artículo 83 del CPE), lo que no significa que su objeto no pueda fabricarse o utilizarse en una industria, incluida la agrícola.

En otros casos se ha relacionado el requisito de aplicabilidad industrial con el término invención para sostener que el denominador común de las exclusiones de los artículos 52.2 del CPE y 4.4 de la LP es que no cumplirían con dicho requisito de patentabilidad. Sin embargo, ya hemos visto en el Capítulo Tercero, en su Apartado 3, que las exclusiones del término invención no tienen un denominador común. De hecho, una realización puede ser susceptible de aplicación industrial y no merecer la consideración de invención, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los programas de ordenador, que si bien incurren en la prohibición del artículo 52.2, c) del CPE y, por tanto, no pueden considerarse como invención, sí que son susceptibles de ser fabricados en una industria y de hecho se explotan comercialmente<sup>106</sup>.

Para determinar si la invención cumple con el requisito de aplicabilidad industrial se puede tomar en consideración el conocimiento general del experto en la fecha de solicitud de la patente<sup>107</sup>. Ello en modo alguno significa que el requisito de aplicabilidad industrial de la invención se pueda hacer depender de un estudio de investigación por parte del experto en la materia de acuerdo con el estado de la técnica existente en el momento de solicitarse la patente, sino que deberá derivar de la propia descripción de la patente<sup>108</sup>. Es por ello que el artículo 42.1, f) del *Implementing Regulation to the EPC* dispone que la descripción de la patente deberá indicar de forma explícita, cuando no sea obvio de la descripción o de la propia naturaleza de la invención, la manera en la que la invención es aplicable industrialmente. La esencia de este requisito es que exista una posibilidad real y no teórica de explotación, por ello, debe derivar de la propia naturaleza de la patente o de la

---

inventive skill needs to be exercised in selecting, for instance, the compound of formula XIV of D3 for this purpose”.

<sup>106</sup> Decisiones OEP T 204/93, T 953/94.

<sup>107</sup> Decisión OEP T 604/04.

<sup>108</sup> Decisión OEP T 898/05: “6. [...] Further, the use of the word ‘immediate’ conveys the need for this to be derivable directly from the description, if it is not already obvious from the nature of the invention or from the background art. It should not be left to the skilled reader to find out how to exploit the invention by carrying out a research programme. Not only is this the essence of the requirements of Rules 23e(3) and 27(1)(f) EPC, it also corresponds to the requirements of Articles 56 (the need to provide a non-obvious solution to a technical problem), 57 (the need to indicate how to exploit the invention), and 83 EPC (the need to provide a sufficient disclosure of the claimed invention). All those provisions reflect the Basic principle of the patent system that exclusive Rights can only be granted in exchange for a full disclosure of the invention”.

descripción, no pudiéndose hacer depender de un posterior estudio experimental por parte del experto en la materia<sup>109</sup>. Y es que la patente no puede servir al propósito de impedir la investigación futura en un ámbito de la técnica y, por tanto, para proporcionar a su titular un control injustificado sobre un producto que no puede ejecutarse en el momento de la solicitud de la patente y respecto del cual, por ejemplo, los terceros podrían encontrarle utilidades reales que no se concretan en la patente. Por ello, el requisito de aplicabilidad industrial se debe cumplir en el momento de solicitar la patente y no con posterioridad, no pudiéndose hacer depender, tampoco, de la actividad experimental que pudiese llevar a cabo con posterioridad el experto en la materia<sup>110</sup>.

#### **4.2. El requisito de aplicabilidad industrial en las invenciones sobre secuencias genéticas o secuencias parciales de un gen**

Como hemos explicado hasta hora, el requisito de aplicabilidad industrial no se hace depender del propósito de la patente, es decir, del problema técnico que diga solucionar el documento de la patente ya que esta es una cuestión de actividad inventiva o, en su caso, de suficiencia de la descripción<sup>111</sup>. Esta aproximación debe matizarse no obstante en el ámbito de las patentes biotecnológicas, en concreto cuando la invención tiene por objeto una secuencia genética o una secuencia parcial de un gen. Así se establece en la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que fue promulgada con el propósito de prever una evolución heterogénea de las legislaciones nacionales en materia de este tipo de invenciones (Considerandos nº 5, 6 y 7). En España la Directiva se implementó mediante Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986,

---

<sup>109</sup> Decisiones OEP T 898/05, T 870/04.

<sup>110</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, p. 65, *op. cit.*

En el mismo sentido, de la Directiva 98/44/CE se deriva que la aplicación industrial debe ser explícita en el momento de su solicitud. No es posible buscar y hallar esa utilidad durante la tramitación de la patente. Así, se afirma en el considerando 22 de la Directiva: “22) Considerando que el debate en torno a la patentabilidad de secuencias genéticas o secuencias genéticas parciales es objeto de controversia; que, con arreglo a la presente Directiva, al concederse una patente a las invenciones sobre estas secuencias o secuencias parciales deberán aplicarse los mismos criterios de patentabilidad que en todos los demás ámbitos tecnológicos, a saber, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial; que la aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial deberá indicarse concretamente en la solicitud de patente *tal como haya sido presentada*; [...]”. Es claro pues que el derecho europeo exige el cumplimiento del requisito de aplicabilidad industrial desde la fecha en que se solicitó la patente.

<sup>111</sup> *Vid. infra*. Cap. 8, Adpo. 2.4.7, y 10, Adpo. 5.

de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas<sup>112</sup>. Para Oser la aplicabilidad industrial del artículo 57 del CPE se satisfaría con la mera fabricación comercial de la secuencia genética, incluso si solo se vendiera con fines de investigación; no obstante, explica que la Directiva 44/98/CE viene a modificar esa perspectiva<sup>113</sup>.

La División de Oposición de la OEP precisó que en relación con una secuencia genética, el requisito de aplicación industrial se refiere a un uso que no puede ser especulativo, sino específico, sustancial y creíble. Solo una solicitud sobre una invención relativa a un gen aislado y purificado para el cual se indique una utilidad específica, sustancial y creíble, podrá dar lugar a la concesión de una patente<sup>114</sup>.

La mencionada Directiva dispone en su artículo 1 que los Estados de la UE protegerán mediante el derecho nacional de patentes las invenciones biotecnológicas, adaptando, si fuese menester, este derecho nacional a las exigencias de la Directiva. En su artículo 2 la Directiva define lo que debe entenderse por materia biológica indicando que es aquella que contenga información genética autoreproducible o reproducible en un sistema biológico. Por ejemplo, supongamos una semilla alterada por la intervención humana que incorpora una secuencia parcial de un gen. Pues bien, esta secuencia parcial se reproducirá en la variedad que derive de la plantación de la semilla, en las semillas que se obtengan de las sucesivas plantaciones e incluso en los productos derivados de la plantación. Por todo ello se dice que la información genética es autoreproducible o reproducible.

El artículo 3 de la Directiva dispone que son patentables las invenciones que cumplan con los requisitos ordinarios de patentabilidad, incluyendo explícitamente el requisito de aplicabilidad industrial. El precepto precisa además que la patentabilidad también se predicará de la materia biológica aun cuando ya existiera anteriormente en estado natural.

Los considerandos nº 22, 23 y 24 de la Directiva después de constatar el debate existente

---

<sup>112</sup> La Directiva se halla implementada en todos los Estados miembros de la UE. No se halla implementada, sin embargo, en Suiza que si bien no es miembro de la UE sí que lo es del CPE.

<sup>113</sup> OSER, Andreas, "Patenting (Partial) Gene Sequences Taking Particular Account of the EST Issue", 30 IIC, 1(1999), p. 8.

<sup>114</sup> Decisión OEP de la División de oposición de 20 de junio de 2001, ICOS/SmithKline Beecham y Duphar Intenational Research BV no publicada. Confirmada por la Decisión OEP 1191/01.

en lo que se refiere a la patentabilidad de las secuencias genéticas o secuencias genéticas parciales establece en qué debe concretarse el cumplimiento del requisito de aplicabilidad industrial respecto de estas invenciones. Así, se indica que el requisito de aplicabilidad industrial de una secuencia o de una secuencia parcial deberá indicarse concretamente en la solicitud de patente. También se explica que una mera secuencia de ADN, sin indicación de función biológica alguna, no contiene enseñanzas de carácter técnico y, por tanto, no puede considerarse como una invención patentable. Dispone, a su vez, que para respetar el criterio de la aplicación industrial es necesario, en caso que se utilice una secuencia genética o una secuencia genética parcial para la producción de una proteína o de una proteína parcial, precisar qué proteína o qué proteína parcial se produce o qué función realiza<sup>115</sup>. Todo ello se concreta en el artículo 5.3 de la Directiva, que fue transpuesto en el artículo 5.4 de la LP.

Esta particularidad que se produce en el caso de las invenciones que tengan por objeto secuencias genéticas o secuencias genéticas parciales, se traduce luego en materia de infracción de derechos de patente, lo que se recoge en el artículo 9 de la Directiva que fue transpuesto en el artículo 50.4 de la LP de 1986 (artículo 58.2 de la LP de 2015). En dicho precepto se establece que: *“Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderá [...] a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética”*. Este precepto, en contra de la teoría general<sup>116</sup>, impide que una legislación nacional confiera una protección absoluta al producto patentado en cuanto tal y, por tanto, la protección de la patente no se extenderá, en estos casos, al producto que por reproducción o autoreproducción contenga la secuencia genética ahí donde no ejerza la función para la que fue patentada<sup>117</sup>. Debe indicarse

---

<sup>115</sup> OSER, Andreas, “Patenting (Partial) Gene Sequences Taking Particular Account of the EST Issue”, p. 7 y 8, *op. cit.*. Según este autor la expresión *“qué función realiza”* se ha de entender referida a la secuencia genética y no a la proteína. La redacción inicial del art. 5.3 de la Directiva e incluso en la Primera Lectura de la Directiva en el Parlamento Europeo la expresión *“La aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de un gen”* empezaba como *“la función de una secuencia o de una secuencia parcial de un gen”*. Es decir, se modificó la expresión *“la función”* por *“la aplicación industrial”*. A pesar de ello, el Considerando 24 continuó con la misma redacción. *Cfr.* Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. III-2: *“In cases where a sequence or partial sequence of a gene is used to produce a protein or a part of a protein, it is necessary to specify which protein or part of a protein is produced and what function this protein or part of a protein performs. Alternatively, when a nucleotide sequence is not used to produce a protein or part of a protein, the function to be indicated could e.g. be that the sequence exhibits a certain transcription promoter activity”*.

<sup>116</sup> *Cfr. vid. supra.* Apdo. 2.6.4.

<sup>117</sup> STJUE, 6 julio 2010 (C-428/08), *Monsanto v Cefetra y Argentina*.

además que la Directiva en sus Considerandos 23 y 24 recuerda que una secuencia genética o secuencia parcial de un gen, sin indicación de la función biológica que realiza, no contiene enseñanza alguna de carácter técnico, significando, por tanto, que el alcance de la protección de la patente no puede cubrir funciones no indicadas en la patente, de lo contrario la patente debiera entenderse nula por no contener, en el momento de su solicitud, ninguna enseñanza técnica.

#### 4.3. El requisito del *utility* en los Estados Unidos de América

En los Estados Unidos no existe el requisito de aplicabilidad industrial, sino otro más exigente, el de *utility* o de utilidad. Así, en los Estados Unidos se protegen las invenciones que sean nuevas, no sean obvias y que, además, sean útiles. La génesis de este requisito lo encontramos en el principio constitucional consistente en promover el progreso de las “*useful arts*”<sup>118</sup>. Luego este requisito se recogió estatutariamente en el USC en el sentido

---

SAPMadrid (Sec. 28ª), 10 marzo 2009 (RA 71/2008), *Monsanto v Sesostris*.

Barton, John H., “Patent Scope in Biotechnology”, 5/1995 IIC Vol. 26: “highly basic patents that preempt a large area of research are unlikely to be beneficial [...]. This is the clear implication of the Merges and Nelson study of patent scope in a variety of sectors; its examples show overly broad patents can particularly slow innovation in a highly scientific sector such as biotechnology. And restriction of the technology to a group of crosslicensing firms can significantly harm competition”, p. 614.

*Cfr.* La controversia jurídica analizada en las dos sentencias aquí citadas se planteó previamente en el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la “Evolución e implicaciones del Derecho de patentes en el ámbito de la biotecnología y de la ingeniería genética”, de fecha 14 de julio de 2005, apartado 2.1 del informe (p. 4) admitiendo que el legislador comunitario se había planteado la posibilidad de que el alcance de protección no pudiese ir más allá del uso de la secuencia genética indicado en el documento de patente. A pesar de ello la conclusión alcanzada fue contraria a las sentencias citadas: “no hay razones objetivas que puedan dar lugar a una limitación de la protección tradicional que otorga el Derecho de patentes a las invenciones relativas a secuencias parciales de genes aislados del cuerpo humano”, apto. 3, p. 6.

Cabe plantearse qué efecto tiene la Directiva 98/44/CE respecto de las patentes europeas ya que la Organización Europea de Patentes creada por el CPE no es parte de la UE. La realidad, sin embargo, es que la OEP adopta los mismos criterios que los adoptados por la Directiva 98/44/CE en cuanto al cumplimiento del requisito de aplicabilidad industrial de las invenciones sobre secuencias y secuencias parciales de un gen (*vid.* Parte G, Cap. III-2 de las Guidelines for Examination in the European Patent Office) y reconoce que la Directiva se utilizará como medio suplementario de interpretación (*vid.* Parte G, Cap. II-13 Guidelines for Examination in the European Patent Office, junio 2012). En cuanto a la interpretación del alcance de protección de la patente europea el art. 64.3 CPE dispone que “*Cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional*” y de hecho en los casos antes referenciados de *Monsanto v Cefetra y Argentina* y *Monsanto v Sesostris* la patente analizada era una patente europea concedida por la OEP de acuerdo con el CPE. *Cfr.* BRYAN, Erin, “Gene protection: how much is too much? Comparing the scope of patent protection for gene sequences between the United States and Germany”, *Journal of High Technology Law* L 52, 2009, p. 60-61.

<sup>118</sup> US Const., art. I, §8, cl. 8.

de que las invenciones patentables deberán, entre otros requisitos, ser nuevas y útiles<sup>119</sup>, pero sin explicar en qué consiste este requisito que, en cualquier caso, ha acabado siendo construido por la jurisprudencia.

Al igual que ocurre con el requisito de aplicabilidad industrial en España y en el resto de países de la Organización Europea de Patentes (artículo 2 del CPE) el requisito de utilidad no presenta una gran conflictividad debido, probablemente, al bajo listón que debe superar el objeto de la invención para cumplir con él. Muller sugiere que ello se debe a que una invención que no sea muy útil para la sociedad tampoco supone un coste elevado para esta derivado de la concesión de una exclusiva, pues algo que no es realmente útil no despertará interés en ser explotado<sup>120</sup>. Al final es el mercado el que decide si la invención es útil o no lo es y no el sistema de patentes.

El requisito de utilidad requiere que el objeto de la invención posea una utilidad práctica<sup>121</sup>, es decir, para que la invención sea patentable deberá poseer “*some real-world use*”<sup>122</sup>. Ello no significa que sea preciso que la invención tenga una utilidad para toda la sociedad ni que esta utilidad sea significativa. Para citar algún ejemplo, en la decisión *In re Nelson*<sup>123</sup> el tribunal aceptó la patentabilidad de unos compuestos químicos que como intermedios en una reacción química solo existían durante unos instantes, pero que en cambio para los investigadores eran útiles para desarrollar otros compuestos químicos en experimentación. Muller<sup>124</sup> se refiere a otro ejemplo cuando hace referencia a la patente US 5,457,821 en la que se aceptó el cumplimiento del requisito de utilidad de un sombrero con forma de huevo frito. En aquel caso la descripción de la patente indicaba que la utilidad del sombrero residía en su capacidad para captar la atención del público para la promoción de actividades como ferias, convenciones o similares. Es decir, este requisito debe leerse desde la perspectiva de asegurar una utilidad siquiera mínima, en algún aspecto, de la invención<sup>125</sup>.

El USC no exige que la invención deba cumplir con un determinado grado de utilidad. Así

---

<sup>119</sup> 35 USC §101 (2008).

<sup>120</sup> MULLER, Janice M., *Patent Law*, Wolters Kluwer, Aspen Publishers, Nueva Yourk, 2009, p. 238.

<sup>121</sup> *In re Brana*, 51 F.3d 1560, 1564 (Fed. Cir. 1995).

<sup>122</sup> MULLER, Janice M., *Patent Law*, p. 236, *op. cit.*

<sup>123</sup> *In re Nelson*, 280 F.2d 172 (CCPA 1960).

<sup>124</sup> MULLER, Janice M., *Patent Law*, p. 236-237, *op. cit.*

<sup>125</sup> MULLER, Janice M., *Patent Law*, p. 238, *op. cit.*

se deriva del caso *Bedford v Hunt*<sup>126</sup>, en el que se discutía la utilidad de un método para hacer zapatos y botas. En aquel caso, el demandado impugnó la validez de la patente con base en el requisito de utilidad porque el método, después de realizar las correspondientes comprobaciones, no cumplía con el propósito esperado, no funcionaba muy bien, y además el modo en el que se fabricaban los zapatos y las botas de acuerdo con la patente había sido abandonado en el sector, ya no se utilizaba. Sin embargo, el tribunal rechazó la impugnación de la patente indicando que es irrelevante si la invención tiene una utilidad limitada o insignificante ya que en este caso será también poco útil para su titular e incluso puede que fuera a abandonarla. El tribunal recuerda que la ley no exige ningún grado de utilidad, simplemente requiere que la invención sea apta para ser utilizada y que dicho uso sea tal que a la moral y a la política no les parezca prohibido o intolerable<sup>127</sup>. Sin embargo, en relación con una eventual contradicción con la moral o la política, desde 1977 la USPTO dejó de rechazar solicitudes de patente con base en que pudiesen ser consideradas inmorales por un segmento de la sociedad. De esta forma los principios morales se dejaron fuera del requisito de utilidad ya que estos no deben caer bajo la competencia de las oficinas de patentes, sino, en todo caso, de otros organismos del Estado<sup>128</sup>. Por su parte, en Europa tanto el CPE como la Directiva sobre invenciones biotecnológicas sí que introducen limitaciones específicas a la patentabilidad de las invenciones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, regulando expresamente varios supuestos, ahora bien, desvinculándolo del principio de aplicabilidad industrial.

---

<sup>126</sup> *Bedford v Hunt*, 3 F.Cas. 37 (C.C. Mass. 1817) (No. 1,271).

<sup>127</sup> *Vid. supra. Bedford v Hunt*: “By useful invention, in the statute, is meant such a one as may be applied to some beneficial use in society, in contradistinction to an invention, which is injurious to the morals, the health, or the good order of society. It is not necessary to establish, that the invention is of such general utility, as to supersede all other inventions now in practice to accomplish the same purpose. It is sufficient, that it has no obnoxious or mischievous tendency, that it may be applied to practical uses, and that so far as it is applied, it is salutary. If its practical utility be very limited, it will follow, that it will be of little or no profit to the inventor; and if it be trifling, it will sink into utter neglect. The law, however, does not look to the degree of utility, it simply requires, that it shall be capable of use, and that the use is such as sound morals and policy do not discountenance or prohibit”.

<sup>128</sup> *Ex parte Murphy*, 200 USPQ 801 (Bd. Pat. App. & Int. 1977). En aquel caso la USPTO concedió una patente sobre una máquina tragaperras indicando que: “while some may consider gambling to be injurious to the public morals and the good order of society, we cannot find any basis in 35 USC 101 or related sections which justify a conclusion that inventions which are useful only for gambling *ipso facto* are void of patentable utility. [...] This Office should not be the agency which seeks to enforce a standard of morality with respect to gambling, by refusing, on the ground of lack of patentable utility, to grant a patent on a game of chance if the requirements of the Patent Act otherwise have been met”.

*Cfr. Juicy Whip, Inc. v Orange Bang, Inc.*, 185 F.3d 1364 (Fed. Cir. 1999). En aquel caso se rechazó la patentabilidad de una máquina dispensadora de líquidos caracterizada porque dicha máquina tenía un recipiente transparente por medio del cual el consumidor podía ver previamente el líquido que creía que estaba comprando. Sin embargo, en la práctica el producto (sirope y agua) se mezclaba justo antes de dispensarse en otra parte no visible por el consumidor de la máquina y, por tanto, el consumidor realmente no estaba comprando lo que había visto previamente en el recipiente transparente. El tribunal rechazó la patente porque consideró que era engañosa.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos interpretó el requisito de utilidad en el caso *Brenner v Manson*<sup>129</sup> de forma más restrictiva. Manson argumentó que su patente sobre un proceso nuevo para obtener un esteroide conocido cumplía con el requisito de utilidad ya que se estaba investigando su uso para la inhibición de los efectos tumorales en los ratones y de hecho el esteroide adyacente homólogo había demostrado su uso para aquel propósito. El tribunal, sin embargo, consideró que la investigación que estaba llevando a cabo Manson se encontraba en un estadio demasiado incipiente para poder afirmar la utilidad que predecía Manson teniendo en cuenta que la química sobre esteroides no es predecible. El tribunal destacó que una patente no es una licencia de caza (“*a patent is not a hunting license*”) ni tampoco una recompensa por la investigación, sino una compensación por un resultado satisfactorio (“*not a reward for the search, but a compensation for its successful conclusion*”). El tribunal recuerda que se requiere una utilidad sustancial (“*substantial utility*”) y que esta no puede obtenerse hasta que exista un beneficio específico en una forma disponible actualmente (“*specific benefit exists in currently available form*”). La USPTO interpretó dicha resolución en el sentido de que el requisito analizado requiere que la utilidad sea específica, sustancial y creíble no pudiéndose pretender que la patentabilidad recaiga sobre objetos cuya función o uso terapéutico aún no hayan sido identificados. Las Directrices de Examen de la USPTO indican que por utilidad sustancial y específica debe entenderse como que es útil para cualquier propósito particular y añaden que un uso desechable, insustancial, o no específico no puede ser patentable. El requisito de utilidad también se considera satisfecho si el experto en la materia hubiera apreciado inmediatamente que la invención era útil de acuerdo con las características propias de la misma invención<sup>130</sup>.

No está resuelto aún si la doctrina en *Brenner v Manson* debe aplicarse a todas las patentes o únicamente a las que se refieren a secuencias genéticas o parciales de un gen. De hecho la interpretación restrictiva del Tribunal Supremo desarrollada en *Brenner v Manson* no volvió a aplicarse hasta cuarenta años más tarde en el caso *In re Fisher*<sup>131</sup> precisamente en materia de secuencias parciales de un gen. En aquella sentencia se consideró que debe describirse una utilidad específica de la secuencia genética y esta debe servir para justificar

---

<sup>129</sup> *Brenner v Manson*, 383 U.S. 519 (1966).

<sup>130</sup> MULLER, Janice M., *Patent Law*, p. 240, *op. cit.*

<sup>131</sup> *In re Fisher*, 421 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2005).

que la invención puede utilizarse para proporcionar un beneficio particular y bien definido para el público (“*an asserted use must... show that a claimed invention can be used to provide a well-defined and particular benefit to the public*”). La resolución también indicó que la utilidad no solo debe ser específica sino sustancial, es decir, la invención deberá implicar un beneficio significativo y presente para el público (“*and asserted use must show that the claimed invention has a significant and presently available benefit to the public*”). En esta misma línea en la decisión se indicó que la patente no tenía ninguna utilidad más allá de la de consistir en una herramienta para los investigadores, pues la patente no explicaba qué función realizaba el gen, del cual se había transcrito la secuencia parcial objeto de la patente. Téngase en cuenta que la patente objeto de aquel procedimiento se refería a una EST o *Expressed Sequence Tag*, que se puede definir como una porción de una secuencia nucleotídica transcrita que puede codificar una proteína. Son herramientas muy útiles para los investigadores<sup>132</sup>, en la medida que serán utilizadas para determinar la ubicación del cromosoma de un gen, para identificar y aislar la totalidad de un gen y para determinar o identificar la función biológica de un gen de una proteína correspondiente<sup>133</sup>.

Podemos afirmar que el requisito de utilidad en materia de patentes sobre secuencias genéticas o secuencias parciales de un gen es asimilable a la concreción del requisito de aplicabilidad industrial que realizó la Directiva 98/44/CE en su artículo 5.3 (artículo 5.4 LP) con la salvedad que en los Estados Unidos la protección conferida por la patente que divulgue un primer uso es absoluta y, por tanto, se extiende al producto independientemente del uso o aplicación subsiguiente que se le encontrase al producto<sup>134</sup>.

---

<sup>132</sup> CAIN, Brian, *Legal Aspects of Gene Technology*, Sweet and Maxwell, Londres, 2003: “the patent holder is thus effectively carving out a monopoly not just over a specific pharmaceutical (and the receptor might be useful for that purpose) but over the means to reach any –still unknown- pharmaceutical that interacts with the specific receptor” p. 5.

<sup>133</sup> WESTERLUND, Li, *Biotech patents: equivalency and exclusion under European and us patent law*, Kluwer Law International, New York 2002: “In the living organism, only the coding regions of the genome DNA are copied into the molecules with the actual biological function, the proteins. In the form of so-called exons, they represent only 3-5% of the total DNA. The EST concept is to identify only these interesting sequences. The general value of EST is their use as markers for the genes actually transcribed in vivo; they point directly to the expressed gene. Accordingly, they are fundamentally suited for use as so-called DNA probes to determine the chromosome location of the gene, to identify and to isolate the total gene and possibly also to determine or identify the biological function of the gene of the corresponding protein”, p. 96, nota 151.

<sup>134</sup> BRYAN, Erin, “Gene protection: how much is too much? Comparing the scope of patent protection for gene sequences between the United States and Germany”, p. 62, *op. cit.*

WESTERLUND, Li, *Biotech patents: equivalency and exclusion under European and us patent law*: “The industrial applicability requirement under European law does not require the showing of practical use, perhaps with the exception of gene sequences”, p. 89, *op. cit.*

En el campo de la farmacia no es un requisito para considerar que un compuesto sea útil que haya sido autorizado por la FDA ya que la utilidad, de acuerdo con la regulación en materia de patentes, en el contexto de las invenciones farmacéuticas, incluye necesariamente la expectativa de una investigación y desarrollo ulterior. El momento en que la invención deviene útil es, por tanto, anterior al momento al que se halla preparada para ser administrada a los seres humanos<sup>135</sup>.

El requisito de *utility* estadounidense es más exigente que el requisito europeo de aplicabilidad industrial<sup>136</sup>, pues este último no exige la demostración de un uso práctico, con la excepción de las secuencias genéticas, desde la aprobación de la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. De acuerdo con la aproximación estadounidense, si no se da un uso práctico, existen menos razones para permitir una exclusividad que bloquee la investigación posterior. A pesar de que la necesidad de que la invención cumpliera con el requisito de utilidad podría haber llevado a una interpretación restrictiva, como ha ocurrido en el caso de las invenciones relativas a secuencias genéticas, la realidad es que los tribunales de los Estados Unidos lo han aplicado para el resto de invenciones de manera amplia indicando que la invención deberá poseer alguna utilidad en el mundo real.

## 5. CONCLUSIÓN

En este Capítulo hemos explicado cuáles son los requisitos necesarios para que pueda concederse un derecho de patente sobre una invención. Si hasta ahora habíamos tratado de delimitar la realización que puede ser considerada como invención, en este punto lo que hemos hecho es identificar y explicar los requisitos que debe cumplir una realización para poder ser protegible como invención patentable, requisitos que a su vez la caracterizan, pues esta no viene definida en la ley si no es por referencia a ellos.

Hemos identificado estos requisitos en el de novedad, el de actividad inventiva y el de

---

<sup>135</sup> *In re Brana*, 51 F3d 1560 (Fed. Cir. 1995).

<sup>136</sup> Sobre la aplicación del examen sobre el requisito de utilidad de la invención en los Estados Unidos ver AA.VV., “Special Report. Patents on Biotechnological Inventions: the E.C. Directive”, en Sweet and Maxwell, Londres, 2003, p. 82 y ss. Así como las Utility Guidelines publicadas por la USPTO.

aplicabilidad industrial. Y hemos explicado el primero y el tercero, dejando el segundo de ellos, para su desarrollo en los siguientes Capítulos al constituir el núcleo central del presente trabajo.

Hasta aquí sabemos ya qué es una invención nueva y susceptible de aplicabilidad industrial. En los próximos Capítulos analizaremos el que, quizás, de los tres requisitos de patentabilidad es el que el presenta mayor complejidad en cuanto a su análisis jurídico, el requisitos de actividad inventiva, e intentaremos alcanzar unas conclusiones objetivas y razonadas en cuanto a su cumplimiento.

## **CAPÍTULO SEXTO**

# **ORÍGENES HISTÓRICOS DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA**



## SUMARIO

1. LOS ORÍGENES DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA SE SITUAN EN LOS ESTADOS UNIDOS. 2. EL SIGLO XV Y LA PRIMERA LEY DE PATENTES. 3. LOS CONCEPTOS DE ‘NOVEDAD IMPLÍCITA’, DE ‘NOVEDAD INTRÍNSECA’, DE ‘NOVEDAD EXTRÍNSECA’, DE ‘ORIGINALIDAD’ Y DE ‘ALTURA INVENTIVA’. 3.1. POSIBLES PROCEDENCIAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE UN TERCER REQUISITO DE PATENTABILIDAD EN ESPAÑA. 3.2. EL REINO UNIDO Y EL REQUISITO DE NO OBVIEDAD. 3.3. EL REQUISITO DE NIVEL INVENTIVO EN ALEMANIA. 3.4. LA ORIGINALIDAD DE LA INVENCION Y LA NOVEDAD INTRÍNSECA EN ITALIA. 3.5. LA TRIVIALIDAD, LA NOVEDAD FUNCIONAL O ESENCIAL, LA NOVEDAD PATENTABLE EN FRANCIA. 4. LA INTRODUCCIÓN DE UN TERCER REQUISITO DE PATENTABILIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL. 5. AÑO 1850. EL ORIGEN DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA. EL *PHOSITA* Y EL CASO *HOTCHKISS V GREENWOOD*. 6. CONCLUSIÓN.

## BIBLIOGRAFIA

- ARISTÓTELES, *Política*, (Libro II, apdo. 8), Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés, Editorial Gredos, Madrid 1999, p. 116-122.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Editorial Civitas, Madrid 1978, p. 147-153, 697-702.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, BAYLOS MORALES, María (Coord.), *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Ed. Civitas, Pamplona 2009, p. 1117.
- BENUSSI, Franco, “La nueva Ley italiana de patentes”, ADI, Tomo 7 1981, Editorial Montecorvo, S.A. Madrid 1982, p. 139-149.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Ed. Imprenta Sáez, Madrid 1969, p. 299-334, 337-338, 340, 344.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, ADI, Tomo I 1974, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1975, p. 261, 262, 263.
- BIER, Friedrich-Karl, “The Inventive Step in Its Historical Development”, 17 IIC, 3(1986), p. 302, 303, 310, 314, 316, 318.
- COLE, Paul, “KSR and standards of inventive step: a European view”, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 2008-2009, p. 15, 22-23.
- CORNISH, William, *Intellectual property*, Sweet & Maxwell, Londres 1981, p. 155.
- DI CATALDO, Vincenzo, *L’Originalità dell’invenzione*, 46 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Casa Editrice Giuffrè, Milano 1983, p. 14-16, 19, 48.
- FAGA, Matthew, “Non-obviousness: The Fulcrum Combination Patent Validity”, 85 Denv. U.L. Rev. 2007-2008, p. 486.
- FEDERICO, Pascuale, *Commentary on the New Patent Act*, J. Pat. & Trademark Off. Soc’Y, 1993, p. 161-181.
- GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, “Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto”, ADI, Tomo 8 1982, Ed. Cometa, S.A., Zaragoza 1983, p. 201-216.
- GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, “Proyecto de Ley de patentes española”, ADI, Tomo 7 1981, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1982, p. 503-512.
- GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, “Aplazamiento de la reforma del Derecho de patentes español”, ADI, Tomo 8 1982, Ed. Cometa, S.A., Zaragoza 1983, p. 393-399.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de patentes”, ADI, Tomo 11, 1985-1986, Cometa, S.A., Zaragoza 1987, p. 25-27, 59, 60.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Problemas y perspectivas del futuro derecho español de patentes”, ADI, Tomo 9, 1983, Ed. Cometa, S.A., Madrid 1984, p. 80.

KITCH, Edmund W., “Graham v John Deere: New Standards for Patents”, 1966, Sup. Ct. Rev., 1966, p. 293-294.

LUZZATTO, Enrico, *Trattato Generale Delle Privative Industriali*, Vol. 1, Ed. Pilade Rocco, Milano 1914: “qualche cosa che ogni esperto della materia possa produrre senza sforzo, ma qualche cosa di più, che contenga cioè alcunché di specifico ed originale”, p. 54, 356, 357.

MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, LexisNexis, San Francisco, 2011, p. 624, 625, 626, 631, 632.

MILLER, Richard, BURKILL, Guy, BIRSS, Colin, CAMPBELL, Douglas, *Terrell on the Law of Patents*, 17 Ed., Sweet & Maxwell, Londres 2011, p. 342.

MONOTI, Ann, “Divergent Approaches In Defining The Appropriate Level Of Inventiveness In Patent Law”, *The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of Prof David Vaver (Hart, UK: 2010)*, Faculty of Law, Monash University, Australia 2012, p. 4-6.

MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, Wolters Kluwer, New York 2012, p. 9-9, 9-10, 9-11, 9-13.

PHILLIPS, Willard, *The Law of Patents for Inventions: including the remedies and legal proceedings in relation to patent rights*, American Stationers’ Company (Boston), Gould Bank and Company (New York), 1837, p. 125-126.

PIOLA CASELLI, Eduardo, “Privative industriali”, *Digesto Italiano*, Vol. XIX, UTET, Torino 1908, p. 18.

POHLMANN, Hansjoerg, “Neue Materialien zur Frühentwicklung des deutschen Erfinderschutzes im 16. Jahrhundert”, 1960 GRUR 272 *et. seq.* p. 275-279.

ROUBIER, Paul, *Le droit de la propriété industrielle*, Vol. 2, Ed. Sirey, Paris 1954, p. 110-114, 117.

SENA, Giuseppe, *I diritti sulle invenzione e sui modelli industriali*, A. Giuffrè, Milán, 1976, p. 207.

SCHULZE, Ortwin, “Technischer Fortschritt und Erfindungshöhe : Welche Bedeutung hat der durch eine Erfindung erzielte technische Fortschritt bei der Prüfung auf Erfindungshöhe”, *Mitteilungen Der Deutschen Patentanwälte*, 1976, Vol 67, nº 7/8, p. 132-137.

THOMAS, John R, RICHARDS, John, SCHWARTZ, Herbert F., LEE, Steven J. “Panel 1: *KSR v Teleflex*: The Nonobviousness Requirement of Patentability”, 17 FordHam Intell. Prop. Media & Ent. L. J. (2007), p. 880, 881, 882, 888.

WIRTH, Richard, “Das Maß der Erfindungshöhe”, 1906 GRUR 57-85.

## CASOS

*Actavis UK Limited v Novartis AG*, [2010] EWCA Civ. 82.

*American Braided Wire Co. v Thompson*, [1889] 6 R.P.C. 518, 528 (H.L.) (U.K.).

*Cour d’appel de Paris*, 31 de marzo y 31 de mayo, 1957, 1957 GRUR Int., p. 435-437.

*Cour de Cassation*, 30 diciembre 1845, Dall. 46 1. 46.

*Crane v Price & Others* [1840], 1. W.P.C., 377.

*Cuno Engineering Corp. v Automatic Devices Corp.*, 314 US 84 (1941).

*Davis v Palmer*, 7 F. Cas. 154, 159 (C.C.D. Va. 1827).

*Dredge v Pernell*, 16 RPC 625 (1899).  
*Elias v Grovesend*, 7 RPC 455, 467 (1890).  
*Evans v Eaton*, 20 U.S. 356, 431 (1822).  
*Graham v John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 9 (1965).  
*Hotchkiss v Greenwood*, 52 US 248 (1850).  
*Losh v Hague*, 1 Web. Pat. Cas. 207 [2 Am. & Eng. 601;].  
*Michell v Reynolds*, 1 P. Wins. 181, 188.  
 RG, 8 enero, 1890, 1890 PBI. 49, 51 – *Verfahren zur Herstellung von Walzdraht*.  
 RG, 3 marzo 1923, 22 MuW.  
*Ruber-Tip Pencil Co. v Howard*, 87 US (20 Wall.) 498 (1874).  
 STS (Sala 1ª), 7 diciembre 1964 (AJ 1964, 5689).  
 STS (Sala 4ª), 10 junio 1968 (AJ 1968, 3155).  
 STS (Sala 1ª), 3 marzo 1986 (RJ 1986/1097).  
 STS (Sala 1ª), 11 septiembre 1986 (RJ 1986/4706).  
 STS (Sala 1ª), 22 junio 1987 (RJ 1987/4542).  
 STS (Sala 1ª), 20 abril 1989 (RJ 1989/3243).  
 STS (Sala 1ª), 19 octubre 1993 (RJ 1993/7742).  
 STS (Sala 1ª), 28 enero 1994 (RJ 1994/572).  
*Vickers v Siddell* (1890) 15 App. Cas. 496 (H.L.) (U.K.).

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Act of Feb. 21, 1793, 1 Stat. 318, 321.  
 Consejo General del Poder Judicial, Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye el conocimiento de diversas materias, con carácter exclusivo, a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona (BOE, nº 307, 22 de diciembre 2011, Sec. III).  
 Estatuto de los Inventores. Archivo del Estado de Venecia (Senato Terra Reg. 7 c. 32).  
 Hearings before the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary House of Representatives on H. R. 5988. H. R. 4061, and H. R. 5248, 80th Cong., 2nd Sess., 46 (1948), Declaración de Giles Rich.  
 “Letter from Thomas Jefferson to Isaac M’Pherson”, en *The Writings of Thomas Jefferson*, publicado por orden del Comité Conjunto del Congreso en 1853, Ed. Albert Ellery Bergh, Vol. VI, p. 181.  
 National Patent Planning Commission, The American Patent System, Report of the National Patent Planning Commission, 25 J. Pat. Off. Soc’y 455, 462-63 (1943).  
 Patents and Designs Act, 1907 (7 Edw. 7, c. 29), as amended by the Patents and Designs Act, 1932 (22 § 23 Geo. 5, c. 32).  
 Proyecto de Ley de patentes de 1982 (BOCG, Congreso de los Diputados de 5 de abril de 1982, serie A, proyectos de ley, nº 259).  
 “Revision Notes” del Título 35 U.S.C. §103 del S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess, 1952, U.S.C.C.A.N. 2394, 2410-11 (June 27, 1952).  
 WIPO, “Study on inventive Step”, Standing Committee on the Law of Patents, 22ª Sesión, Ginebra, 27 a 31 Julio de 2015.



## 1. LOS ORÍGENES DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA SE SITUAN EN LOS ESTADOS UNIDOS

Echamos a faltar, en la doctrina española, un análisis con profundidad de los orígenes del requisito de actividad inventiva tal y como se define en la actualidad así como en modo en el que se gestó en el viejo continente. Este Capítulo, y en el marco de este trabajo, solo pretende ser una introducción a esta cuestión que esperamos y deseamos que sea objeto de ulteriores desarrollos.

La normativa anterior a la LP de 1986, el EPI<sup>1</sup>, no regulaba el requisito de actividad inventiva como requisito de patentabilidad. Sin embargo, la doctrina, más avanzada, en la segunda mitad del siglo XX propuso introducir las notas características del requisito de actividad inventiva en el seno del propio requisito de novedad, a partir de los desarrollos legislativos que provenían de otras legislaciones, mediante la creación de conceptos como el de novedad implícita (que no tiene nada que ver con el concepto de igual término empleado por la OEP<sup>2</sup> en la actualidad) o el de novedad intrínseca, o el de originalidad, etc. A pesar de ello, este intento no se reflejó en la jurisprudencia que no hizo suyas las notas características del requisito de actividad inventiva recogidas en los vigentes artículos 8 de la LP y 56 del CPE.

Estas notas que venían identificadas por una parte de la doctrina no eran propias de nuestro derecho, ni derivaban de una evolución de nuestra jurisprudencia, de hecho, las características del requisito de actividad inventiva que finalmente se recogieron en el artículo 56 del CPE y en el artículo 8 de la LP, promulgada esta última ley como consecuencia de la necesidad de armonización de la legislación española de patentes con el derecho europeo de patentes a partir de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica por medio del Protocolo nº 8 sobre las Patentes Españolas del Tratado de 12 de junio de 1985<sup>3</sup>, provienen del requisito de *non-obviousness* o no obviedad que fue formulado por primera vez por el Tribunal

---

<sup>1</sup> Real Decreto-Ley 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Decreto-Ley de 30 de abril de 1930 (Ministerio de Economía Nacional, G. 7 mayo 1930, R. 1930, 759), Estatuto.

<sup>2</sup> *Vid. supra.* Cap. 5, Apdo. 2.4.

<sup>3</sup> Protocolo nº 8, sobre las Patentes Españolas, del Tratado de 12 de junio de 1985, relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Instrumento de ratificación de 20 de septiembre de 1985 (DOL nº 302, de 15 de noviembre y BOE nº 1, de 1 de enero 1986 [LCEur 1986, 6 y RCL 1986, 1]).

Supremo de los Estados Unidos de América (US) en 1850 en el caso *Hotchkiss v Greenwood*<sup>4</sup>.

En Europa, el requisito de *non-obviousness* se introdujo de la mano de los tribunales británicos y se trató, por primera vez, en los discursos del magistrado Lord Herschell en 1890 a propósito de los casos *American Braided Wire Co. v Thompson*<sup>5</sup> y *Vickers v Siddell*<sup>6</sup>, que fueron conocidos por la Cámara de los Lores del Reino Unido.

El análisis del requisito de actividad inventiva de una invención es todo un desafío, pues hay que situarse a la fecha de solicitud de la patente, asumir los conocimientos del experto en la materia de aquella fecha desechando los conocimientos posteriores a la fecha de solicitud de la patente, asumir que no se conoce la patente y luego analizar si el experto habría llegado a la invención de manera obvia de acuerdo con el estado de la técnica. Se han de evitar juicios *ex post facto* ya que se debe analizar si la invención era obvia en el momento de su solicitud y no en el momento en el que se enjuicia el requisito de actividad inventiva.

Ello ya de por sí entraña muchas dificultades, pues supone que debemos abstraernos de la invención y de los conocimientos técnicos a partir de la fecha de solicitud de la patente. Estas dificultades además se acrecientan cuando las acciones de nulidad de una patente se plantean transcurridos varios años desde el inicio de la vida legal de la patente, por ejemplo al cabo de diez años o incluso al final de su vida legal, al cabo de 17 o 19 años, pues ello supone tener que desechar todos los conocimientos técnicos que se han sucedido durante todos estos años posteriores al depósito de la solicitud de la patente. En estos casos es tentador caer en el error de considerar que difícilmente una patente puede ser anulada por falta de actividad inventiva si esta no se ha planteado hasta al cabo de 17, 18 ó 19 años o solo como respuesta a una acción de infracción.

A todo ello hay que añadir que quien tiene que decidir sobre la validez del requisito de actividad inventiva se enfrenta además ante un conflicto razonable consistente en plantearse cómo es que una invención supuestamente evidente, de acuerdo con el estado de

---

<sup>4</sup> *Hotchkiss v Greenwood*, 52 US 248 (1850).

<sup>5</sup> *American Braided Wire Co. v Thompson*, [1889] 6 R.P.C. 518, 528 (H.L.) (U.K.).

<sup>6</sup> *Vickers v Siddell* (1890) 15 App. Cas. 496 (H.L.) (U.K.).

la técnica accesible con anterioridad a la fecha de depósito de la patente, no ha sido realizada con anterioridad por nadie. El propio Cornish se da cuenta además de esta problemática al reconocer que *“If the idea is a real step forward in technic, yet it is an obvious one, why was it not made before?”*<sup>7</sup>.

Es por ello que hemos considerado que el ejercicio mental que se requiere para analizar el requisito de actividad inventiva, que a priori puede ser difícil de aceptar, puede ser más comprensible una vez se conozcan los antecedentes históricos de este requisito de patentabilidad.

## 2. EL SIGLO XV Y LA PRIMERA LEY DE PATENTES

Aristóteles en su obra *Política*<sup>8</sup> en respuesta al Hipodamo, hijo de Eurifonte, de Mileto, creador del trazado de las ciudades y diseñador de los planos del Pireo y que se mostró en toda su vida con afán de distinguirse, expuso su opinión en relación con la concesión de premios a aquellos que descubrían o inventaban alguna cosa.

Hipodamo, de formación técnica, quizás arquitecto, proponía establecer *“una ley para honrar a los que inventaran algo útil para la ciudad”*<sup>9</sup>. Aristóteles en respuesta a esta propuesta indicó que *“[e]n cuanto a que se debe reconocer cierto honor a los que descubren algo útil para la ciudad, no carece de riesgos el legislarlo, si bien es grato aunque solo sea de oídas. Puede llevar a falsas denuncias y a cambios políticos en algún caso. Y conduce a otro problema y a diferente investigación”*<sup>10</sup>.

Véase como la propuesta de Hipodamo incluye el principio que subyace al sistema de patentes, tal y como ahora lo conocemos, a saber, el de premiar al inventor de una cosa útil para la sociedad. Se observa además una tensión existente en que lo bueno para la comunidad pueda derivar de incentivar, mediante el premio individual, la labor creativa, aunque, sin embargo, el premio a la creación puede debilitar al Estado, ya que si los

---

<sup>7</sup> CORNISH, William, *Intellectual property*, Sweet & Maxwell, Londres 1981, p. 155.

<sup>8</sup> ARISTÓTELES, *Política*, (Libro II, apdo. 8), Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés, Editorial Gredos, Madrid 1999, p. 116-122.

<sup>9</sup> ARISTÓTELES, *Política*, p. 118, *op. cit.*

<sup>10</sup> ARISTÓTELES, *Política*, p. 120, *op. cit.*

ciudadanos persiguen solo el honor individual, en vez del bien de la comunidad, luego la comunidad puede que sufra. De hecho, señala Aristóteles que los ciudadanos deben buscar “*no lo tradicional, sino lo bueno*”<sup>11</sup>, no tratándose, por tanto, de hacer las cosas por el propio interés, sino porque es bueno para la comunidad hacerlas.

Sin perjuicio de esta referencia clásica a la que probablemente se le pueden dar muchas lecturas, la realidad es que no encontramos un sistema de patentes hasta el Renacimiento, sin desmerecer, por supuesto, en la Edad Medieval, la institución del Privilegio por el que se concedía una facultad, un favor, una posibilidad, con carácter exclusivo al privilegiado para explotar con carácter exclusivo una cosa con la posibilidad de excluir a los demás.. Señala Baylos que la innovación en tanto asociada al cambio chocaba con el ideal medieval de estabilidad y permanencia de situaciones, hábitos y modos de vida<sup>12</sup>. En la Edad Medieval se pasó a una adscripción del ciudadano no al Estado, sino a la figura del Rey. El poder corresponde al Rey, al Príncipe, que es quien puede decidir conferir algún privilegio a sus súbditos. La concesión de estos privilegios reales, o si se quiere exclusivas, no se basaban, sin embargo, ni siquiera en el presupuesto de novedad ya que esta se percibía como temible, siendo la estabilidad el ideal de la época<sup>13</sup>.

No fue hasta el Renacimiento cuando, con el resurgimiento de lo clásico, de la Grecia antigua y del Imperio Romano, se produce un auge de lo individual. El desarrollo subjetivo de la personalidad es aplaudido y con ello la creación y la novedad. En este contexto nace la primera ley sobre patentes que fue elaborada por el Consejo de la República Veneciana en 1474 y se denominó Estatuto de los Inventores<sup>14</sup>.

Algún autor ha apuntado que ya en aquel Estatuto se hablaba de la existencia de un tercer requisito de patentabilidad, que se identificaba con el término ‘ingenioso’, al que se refería la Parte Veneciana al indicar que cualquiera que, en la ciudad de Venecia, hiciera una invención nueva e ingeniosa podría solicitar una protección contra su imitación<sup>15</sup>. De

---

<sup>11</sup> ARISTÓTELES, *Política*, p. 121, *op. cit.*

<sup>12</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Editorial Civitas, Madrid 1978, p. 147-150.

<sup>13</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, p. 150-153, *op. cit.*

<sup>14</sup> Estatuto de los Inventores. Archivo del Estado de Venecia (Senato Terra Reg. 7 c. 32).

<sup>15</sup> BIER, Friedrich-Karl, “The Inventive Step in Its Historical Development”, 17 IIC, 3(1986): “The original Italian text of the Statute reads ‘*nuevo et ingegnoso artificio*’ and the crucial word is best translated as ‘ingenious’, less accurately as ‘original’ (Sordelli) or ‘inventive’. The term ‘*ingegnoso*’,

hecho en la segunda mitad del siglo XV en Venecia se concedieron privilegios para dispositivos desarrollados con ‘habilidades y experiencia’, ‘pensamientos y trabajos pertinentes’ y ‘esfuerzos, studio e ingenio’<sup>16</sup>.

Pohlmann<sup>17</sup> informa sobre un caso de infracción de derechos de patente que empezó en 1601 en Augsburgo (Alemania) pero que se desconoce como terminó. La invención se refería a un órgano por el que se concedió protección mediante un privilegio imperial al compositor Hans Hassler. Según la patente, el órgano podía producir música sin ruido ni repiqueteo, incluso sin ser tocado por un organista o cualquier otra persona. El fabricante de muebles Eisenburger de Augsburgo copió el objeto de la invención y, en consecuencia, fue demandado por Pohlmann. Uno de los argumentos de defensa del demandado fue el que la invención no merecía la protección obtenida ya que simplemente incorporaba una mejora consistente en añadir, de forma fácil, un elemento a algo que ya se había inventado. No se trataba de una invención sobre algo nuevo y que se realizaba por primera vez<sup>18</sup>.

Tenemos, por tanto, un cierto indicio, en aquel entonces, de que la invención no solo debía ser nueva, sino que debía incorporar algo más. Este algo adicional se identifica con la existencia de un ingenio u originalidad que fuese más allá de la mera diferencia entre la invención y lo que previamente se conocía en el estado de la técnica. Sin embargo, no nos atrevemos a afirmar que este algo más pudiera asimilarse al requisito de actividad inventiva o de no obviedad, ni siquiera que pudiese identificarse un tercer requisito autónomo e independiente al de novedad.

---

particularly in the conjunction ‘*nuovo et ingegnoso*’ seems even to evoke the ‘flash of genius’ theory of later U.S. case law, and there are quite a few authors who view this 15th century term not just as decorative but as a genuine additional prerequisite for obtaining protection, identical with or at least comparable to our modern requirement of ‘nonobviousness’, ‘inventive step’, ‘inventive level’ or ‘inventive activity’”, p. 302.

<sup>16</sup> WIPO, “Study on inventive Step”, Standing Committee on the Law of Patents, 22ª Sesión, Ginebra, 27 a 31 Julio de 2015, p. 2.

<sup>17</sup> POHLMANN, Hansjoerg, “Neue Materialien zur Frühentwicklung des deutschen Erfinderschutzes im 16. Jahrhundert”, 1960 GRUR 272 *et. seq.* p. 275-279.

<sup>18</sup> BIER, Friedrich-Karl, “The Inventive Step in Its Historical Development”: “Concerning our topic ‘nonobviousness’ one of the statements of the defendants is noteworthy, namely that Hassler’s organ is a mere improvement which is not worthy of protection, because ‘*it is always easy to add something to previously invented things and to thereby improve them, rather than to invent something new and for the first time*’”, p. 303, *op. cit.*

### **3. LOS CONCEPTOS DE ‘NOVEDAD IMPLÍCITA’, DE ‘NOVEDAD INTRÍNSECA’, DE ‘NOVEDAD EXTRÍNSECA’, DE ‘ORIGINALIDAD’ Y DE ‘ALTURA INVENTIVA’**

#### **3.1. Posibles procedencias sobre el reconocimiento de un tercer requisito de patentabilidad en España**

En la jurisprudencia española de la segunda mitad del siglo XX anterior a la promulgación de la LP de 1986 hay notas características que inducen a pensar en el desarrollo de un tercer requisito de patentabilidad distinto al de novedad y aplicación industrial. Se observan, entre estas notas, rasgos que provienen de jurisdicciones y doctrina de otros Estados, como Italia y Francia. Asimismo, la doctrina española más avanzada sugería incorporar, mediante una interpretación llevada al límite de determinados preceptos del EPI, los elementos característicos del requisito de actividad inventiva, denominado entonces como altura inventiva, término este procedente, principalmente de la legislación alemana y, en particular, del profundo estudio que el Prof. Alberto Bercovitz realizó de los requisitos de patentabilidad en el derecho alemán<sup>19</sup>.

Por ello no se puede afirmar que el requisito de actividad inventiva haya tenido una evolución propia en nuestro ordenamiento jurídico, sino que procede de escoger algunos datos característicos procedentes de otras jurisdicciones. Ello ha supuesto que nuestros tribunales se hayan visto huérfanos de una tradición jurisprudencial que les permitiese aplicar con mayor seguridad los presupuestos del requisito de actividad inventiva introducidos por el legislador con el artículo 8 de la LP en igual sentido que el artículo 56 del CPE, que de hecho tiene su origen en el requisito de *non-obviousness* de los Estados Unidos.

A continuación destacaremos, en este Apartado, las distintas notas sobre la existencia de un tercer requisito de patentabilidad distinto del de novedad y aplicación industrial desarrolladas en otras jurisdicciones y en las que se inspiró la jurisprudencia española y cuyo resultado, lamentablemente no fue el pretendido por la doctrina más avanzada a su tiempo que abogaba por la introducción del requisito de altura inventiva según se

---

<sup>19</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Ed. Imprenta Sáez, Madrid 1969, p. 299-334.

interpretaba por la doctrina y la jurisprudencia alemanas.

### 3.2. El Reino Unido y el requisito de no obviedad

Durante los siglos XVIII y XIX hubo algún que otro pronunciamiento judicial en el que se puede apreciar la existencia de una necesidad de desarrollar un tercer requisito de patentabilidad, distinto al de novedad y aplicación industrial. Así, ya en el año 1711, en el caso *Mitchell v Reynolds*<sup>20</sup> se indicó que una patente no debía conceder más que un “reasonable reward to ingenuity and uncommon industry”.

En el caso *Losh v Hague*<sup>21</sup> de 1830, el Tribunal del Tesoro Público del Reino Unido, indicó que no se podía obtener una patente para aplicar una cosa conocida a una operación análoga a otra a la que ya se estaba aplicando, denotando así la existencia de un tercer requisito que iba más allá de la novedad y la aplicación industrial<sup>22</sup>. Esta decisión se citó incluso en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *Hotchkiss v Greenwood*<sup>23</sup> que se considera como la primera sentencia que analizó un tercer requisito de patentabilidad cuyos rasgos se configuran como el punto de partida de lo que luego fue el requisito de actividad inventiva o de no obviedad tal y como lo conocemos en la actualidad.

A pesar de ello, por lo general durante el siglo XIX, si bien los acusados de infracción oponían a menudo la necesidad de exigir un grado de habilidad e ingenio para conceder una patente, el argumento fue rechazado reiteradamente por los tribunales. Así, en el caso *Crane v Price*<sup>24</sup> se rechazó el argumento del demandado relativo a una eventual insuficiencia de calidad inventiva, destacando que lo fundamental era que la invención fuera nueva y útil, con independencia que derivase de profundas investigaciones y experimentaciones, y que la innovación podía tener su origen en acontecimientos

---

<sup>20</sup> *Mitchell v Reynolds*, 1 P. Wins. 181, 188, en BIER, Friedrich-Karl, “The Inventive Step in Its Historical Development”, p. 310, *op. cit.*

<sup>21</sup> *Losh v Hague*, 1 Web. Pat. Cas. 207 [2 Am. & Eng. 601;].

<sup>22</sup> *Vid. supra. Losh v Hague*: “you cannot have a patent for applying a well known thing which might be applied to 50,000 different purposes, for applying it to an operation which is exactly analogous to what was done before”.

<sup>23</sup> *Vid. infra. Apdo. 5.*

<sup>24</sup> *Crane v Price & Others* [1840], 1. W.P.C., 377.

repentinos o accidentales o ser producto de la suerte o del azar<sup>25</sup>.

En Europa el requisito de no obviedad se introdujo en los discursos de Lord Herschell en 1889 y 1890, respectivamente, en los casos *American Braided Wire Co. v Thompson*<sup>26</sup> y *Vickers v Siddell*<sup>27</sup> aunque en un estadio de desarrollo muy incipiente. A partir de entonces los tribunales británicos se negaron a reconocer patentes sobre innovaciones cuando carecían estas de contenido inventivo o, en inglés “*lacks inventive subject matter*”<sup>28</sup> o “*want of subject matter*”, aunque en ocasiones los tribunales no alcanzaron a distinguir suficientemente este requisito del de novedad<sup>29</sup>.

En *Vickers v Sidell* se enjuiciaba la patentabilidad de un proceso mejorado para forjar hierro y acero que consistía en la combinación de elementos conocidos. Si bien el tribunal consideró que la patente era nueva y útil, procedió a analizar si la combinación de estos elementos conocidos en el estado de la técnica precisaba de invención alguna y por tanto no era apropiado como materia de una patente. Incluso Lord Herschell hizo expresa referencia a que no podía ser objeto del derecho de patente una realización obvia, entendida esta como aquella que se le hubiese ocurrido a cualquier persona familiarizada con la materia y deseosa de lograr un resultado determinado<sup>30</sup>. Se aprecia aquí pues, por primera vez en Europa, la identificación de un tercer requisito de patentabilidad que se basa en la percepción de si la invención habría sido obvia para una persona familiarizada

---

<sup>25</sup> *Vid. supra. Crane v Price & Others*: “For if the invention be new and useful to the public, it is not material whether it be the result of long experiments and profound research, or whether by some sudden and lucky thought, or mere accidental discovery”.

<sup>26</sup> *Vid. supra. American Braided Wire Co. v Thompson*: “[T]he mode in which the tube of braided wire is made available as a bustle by the use of clamps applied and fixed in the manner described, appears ... to be simple and efficient, and not so obvious as to occur to everyone contemplating the use of braided wire for the purpose of a bustle”.

<sup>27</sup> *Vid. supra. Vickers v Siddell*: “But experience has shown that not a few inventions... have been of so simple a character that when once they were made known it was difficult... not to relieve that they must have been obvious for everyone”.

COLE, Paul, “KSR and standards of inventive step: a European view”, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 2008-2009, p. 22-23.

<sup>28</sup> THOMAS, John R, RICHARDS, John, SCHWARTZ, Herbert F., LEE, Steven J. “Panel 1: *KSR v Teleflex*: The Nonobviousness Requirement of Patentability”, 17 *FordHam Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* (2007): “The word ‘obviousness’ though, appearing in the first English decisions to deal with this were not until the 1880s and 1890s. Up to that point, the courts had basically said that ‘*we are not going to grant a patent if it lacks inventive subject matter*’. So in the very odd cases you see this reference to subject matter or lack of subject matter as being the test”, p. 880.

<sup>29</sup> MILLER, Richard, BURKILL, Guy, BIRSS, Colin, CAMPBELL, Douglas, *Terrell on the Law of Patents*, 17 Ed., Sweet & Maxwell, Londres 2011, p. 342.

<sup>30</sup> *Vid. supra. Vickers v Sidell*: “[...] that to combine these well-known elements into the apparatus claim needed no invention, and that it is, therefore, not proper subject-matter for a patent.

[...] was so obvious that it would at once occur to anyone acquainted with the subject, and desirous of accomplishing the end, or whether it required some invention to devise it”.

con la materia y con el propósito de obtener un resultado, lo que es asimilable con lo que hoy conocemos como la figura del experto en la materia.

Después de analizar si el estado de la técnica contenía pistas que llevaran a la invención patentada, Lord Herschell concluyó en aquel caso que la patente sí que cumplía con este tercer requisito de patentabilidad.

También en 1890, en el caso *Elias v Grovesend*<sup>31</sup>, Lord Lindley indicó que las alteraciones insignificantes, sin importancia, de procesos conocidos, no eran merecedoras de ser protegidas mediante derechos de patente ya que no servían al bien común, sino que lo dañaban. En 1899, en el caso *Dredge v Parnell*<sup>32</sup>, Lord Halsbury indicó que la invención no podía ser obvia para un trabajador experto ordinario familiarizado con la materia.

La obviedad, como requisito de patentabilidad, se incluyó por primera vez en la legislación del Reino Unido en 1932 al modificarse la Ley de Patentes y Diseños de 1907. En su artículo 25(2) se estableció que la patente es inválida si la invención es obvia y no implica ningún nivel inventivo en relación con lo que fuera conocido o utilizado antes de la fecha de la patente (*“the invention is obvious and does not involve any inventive step having regard to what was known or used prior to the date of the patent”*)<sup>33</sup>. Se observa, sin embargo, en la redacción del precepto, la ausencia de lo que viene conociéndose como uno de los elementos fundamentales del requisito de actividad inventiva y es el relativo a la perspectiva bajo la cual debe analizarse dicho presupuesto de patentabilidad, es decir, la figura del experto en la materia a la que se refieren los arts. 56 del CPE y 8 de la LP.

En el Reino Unido además, el requisito de actividad inventiva fue moldeado en los procedimientos de concesión de patentes ante el organismo público encargado de tal concesión. En este sentido se señaló que, si bien el requisito de actividad inventiva podía considerarse por el examinador como motivo para no conceder una patente, ningún tercero podía presentar una oposición contra la concesión de la patente, una vez concedida, por incumplimiento de aquel requisito. De esta forma se querían limitar el número de oposiciones y reducir los costes derivados de estas para el inventor. Más adelante se vio,

---

<sup>31</sup> *Elias v Grovesend*, 7 RPC 455, 467 (1890).

<sup>32</sup> *Dredge v Parnell*, 16 RPC 625 (1899).

<sup>33</sup> Section 25(2), Patents and Designs Act, 1907 (7 Edw. 7, c. 29), as amended by the Patents and Designs Act, 1932 (22 § 23 Geo. 5, c. 32).

sin embargo, que ello no tenía mucho sentido, pues se obtenían patentes que posteriormente revocaban los tribunales con base en aquel requisito de actividad inventiva que no era posible analizar en oposición ante el registro público encargado de la concesión del derecho de patente<sup>34</sup>.

En 1949 se modificó la Ley de Patentes y en su artículo 32.1, f) se limitó el estado de la técnica de la actividad inventiva a lo que era conocido o se había utilizado, antes de la fecha de prioridad de la patente, en el Reino Unido<sup>35</sup>. No fue hasta 1977 que en la Ley de Patentes del Reino Unido se introdujo un redactado del requisito de actividad inventiva acorde con el artículo 56 del CPE.

### 3.3. El requisito de nivel inventivo en Alemania

En la Alemania moderna surgida tras la Guerra Franco-prusiana de 1870-71, la primera Ley de Patentes (PatG) es de 1877. Esta ley solo preveía dos requisitos de patentabilidad, el de novedad y el de aplicación industrial. Sin embargo, la jurisprudencia se apresuró en introducir un tercer requisito identificado como *Patentwürdigkeit*, capacidad o mérito inventivo, con el propósito de que la patente se concediese si cumplía además con una novedad cualificada de un cierto mérito, y es que la patente debía ser digna para ser concedida<sup>36</sup>.

A finales del siglo XIX el *Patentamt* introdujo como requisito de patentabilidad la exigencia que la patente implicase un progreso técnico y un nivel inventivo. Por su parte, el *Reichsgericht* (RG) se refirió al requisito que denominó de altura inventiva<sup>37</sup>. Inicialmente no parece que hubiese contradicción entre ambos requisitos que eran interpretados como sinónimos por parte del RG<sup>38</sup>. Sin embargo, con posterioridad el

---

<sup>34</sup> MONOTI, Ann, “Divergent Approaches In Defining The Appropriate Level Of Inventiveness In Patent Law”, *The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of Prof David Vaver* (Hart, UK: 2010), Faculty of Law, Monash University, Australia 2012, p. 4-6.

<sup>35</sup> Terrell *on the Law of Patents*, p. 342, *op. cit.*

<sup>36</sup> DI CATALDO, Vincenzo, *L'Originalità dell'invenzione*, 46 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Casa Editrice Giuffrè, Milano 1983, p. 48.

<sup>37</sup> BIER, Friedrich-Karl, “The Inventive Step in Its Historical Development”. p. 318, *op. cit.*

<sup>38</sup> RG, 8 enero, 1890, 1890 PBI. 49, 51 – *Verfahren zur Herstellung von Walzdraht*: “that the application of a known means to a known process can only be regarded as an invention, if the application would have faced special difficulties requiring an inventive thought to surmount them, or if the known means appeared to be a qualitatively new means with new technical effects”. Dos posibles

requisito de progreso técnico se configuró como un requisito independiente de patentabilidad distinto al de altura inventiva, dando lugar, por tanto, a dos requisitos ulteriores de patentabilidad además del requisito de novedad y de aplicación industrial<sup>39</sup>.

Ni el requisito de progreso técnico, ni el de altura inventiva se recogían en la PatG. De hecho no fue hasta la reforma de la PatG de 16 de diciembre de 1980<sup>40</sup> que se introdujo expresamente el requisito de actividad inventiva como requisito de patentabilidad. Además se consideraban requisitos propios de la invención<sup>41</sup>.

En el requisito de altura inventiva desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia alemanas durante el siglo XX se aprecian las notas características del requisito de actividad inventiva. Así, se consideraba que la invención poseía altura inventiva si consistía en una regla técnica que fuese más allá de las posibilidades normales de un técnico normal según el conjunto de los conocimientos del estado de la técnica existentes con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente<sup>42</sup>. Se trataba, por tanto, de un requisito configurado de forma análoga al creado en los Estados Unidos<sup>43</sup>, como veremos en el Apartado quinto de

---

interpretaciones son válidas para este caso o bien, como hemos dicho en el cuerpo de este estudio el RG consideró el requisito de altura inventiva como sinónimo al de progreso técnico o bien el RG estaba diciendo que la patentabilidad podía derivar o de la altura inventiva o de la existencia de un nuevo efecto técnico. En esta segunda interpretación el requisito de altura inventiva no se configuraría como imprescindible, sino como alternativo al de progreso técnico.

<sup>39</sup> THOMAS, John R, RICHARS, John, SCHWARTZ, Herbert F., LEE, Steven J. “Panel 1: *KSR v Teleflex*: The Nonobviousness Requirement of Patentability”: “In Germany, even though they are a civil law country, case law is still important. They added in a requirement for ‘inventivity’, and they also required that there be ‘a technical advance in the art’ in order for something to be patentable. 17 So we had a double requirement there”, p. 888, *op. cit.*

RG, 3 marzo 1923, 22 MuW refiriéndose a su vez a la decisión no publicada del RG, 21 marzo, 1914 (I 43/1913/27). En aquellas decisiones se indicó que un mero enriquecimiento del estado de la técnica no era suficiente sino que la invención debía basarse en una actividad mental creativa y no debía ser obvia para una persona experta en la materia.

WIRTH, Richard, “Das Maß der Erfindungshöhe”, 1906 GRUR 57-85. En dicho artículo el autor destaca la prevalencia que debe tener el requisito de actividad inventiva en detrimento de alcanzar un nivel particularmente alto de progreso técnico.

<sup>40</sup> Patentgesetz, Neugefaßt durch Bek. v. 16.12.1980 (Ley de Patentes, de 16 de diciembre de 1980).

<sup>41</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, p. 318-320, 337-338, *op. cit.*

*Cfr.* Cap. 2.

<sup>42</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, ADI, Tomo I 1974, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1975: “Según la doctrina alemana puede decirse que posee altura inventiva toda regla técnica que excede de las posibilidades de un técnico normal en la materia a la vista del conjunto de conocimientos integrados en el estado de la técnica existente”, p. 261.

<sup>43</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, BAYLOS MORALES, María (Coord.), *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Ed. Civitas, Pamplona 2009, p. 1117.

este Capítulo.

Sin embargo, como hemos apuntado, además del requisito de altura inventiva se asentó en Alemania otro requisito de patentabilidad: el de progreso técnico. Dicho requisito significaba, en términos generales, que la invención, para poder ser patentable, debía suponer un avance técnico-industrial<sup>44</sup>. En definitiva la invención debía implicar una ventaja respecto de lo ya conocido, por ejemplo, porque satisfacía una necesidad por primera vez, porque satisfacía una necesidad por otros medios alternativos, porque se perfeccionaba un producto o un procedimiento, porque se podía obtener un producto por procedimientos alternativos a los ya conocidos, porque la invención conllevaba un éxito económico extraordinario, etc. El Prof. Bercovitz indicó que este requisito se debía estimar concurrente cuando la invención suponía una innovación en el uso de las fuerzas de la naturaleza o una mejor satisfacción de las necesidades humanas, gracias a dicha innovación técnica<sup>45</sup>. Sin embargo, el mismo autor niega que el requisito de progreso técnico pueda configurarse como un requisito independiente de patentabilidad pues toda invención que cumpla con los requisitos de novedad y altura inventiva supone necesariamente un progreso técnico<sup>46</sup>. De hecho, este requisito, fue perdiendo importancia de forma natural y finalmente fue eliminado como requisito de patentabilidad<sup>47</sup>.

### 3.4. La originalidad de la invención y la novedad intrínseca en Italia

En Italia desde su unificación en 1861, segunda mitad del siglo XIX y primera quincena

---

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, p. 261, *op. cit.*

DI CATALDO, Vincenzo, *L'Originalità dell'invenzione*, p. 48, *op. cit.*

<sup>44</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, p. 336, *op. cit.*

<sup>45</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, p. 340, *op. cit.*

<sup>46</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*: “La conclusión que se desprende del estudio que hemos hecho del significado de progreso técnico es que no tiene entidad propia para constituir por sí mismo un requisito de patentabilidad autónomo. Toda verdadera innovación técnico-industrial, que sirva para satisfacer necesidades humanas, supone necesariamente un progreso en el orden técnico-industrial. No existe razón alguna para exigir el progreso técnico como requisito de patentabilidad distinto de los de novedad y utilidad de la supuesta invención”, p. 344.

<sup>47</sup> DI CATALDO, Vincenzo, *L'Originalità dell'invenzione*, p. 48, *op. cit.*

SCHULZE, Ortwin, “Technischer Fortschritt und Erfindungshöhe : Welche Bedeutung hat der durch eine Erfindung erzielte technische Fortschritt bei der Prüfung auf Erfindungshöhe”, *Mitteilungen Der Deutschen Patentanwälte*, 1976, Vol 67, nº 7/8, p. 132-137.

del siglo XX, tanto la doctrina como la jurisprudencia vieron la necesidad de crear un tercer requisito de patentabilidad además del de novedad y el de aplicación industrial, que se identificara con la idea de originalidad de la invención. Este requisito se desarrolló a partir del requisito de novedad, distinguiendo dos tipos de novedad, la novedad extrínseca, identificándose con una ausencia de anterioridad o de divulgación previa en el estado de la técnica, y la novedad intrínseca, como sinónimo de originalidad<sup>48</sup>.

Algún sector minoritario relacionó el concepto de originalidad con el requisito de aplicación industrial aunque la mayoría lo condujo al concepto de invención<sup>49</sup>.

En este sentido se pronunciaba Luzzatto reconduciendo la originalidad al concepto de invención, distinguiéndola de los requisitos de novedad y aplicación industrial, e identificándola como realización concreta a una solución a un problema técnico derivada de la creación de la mente humana y cuya elaboración exceda la concepción normal de la técnica de la época<sup>50</sup>. Por tanto, la invención resultaba necesariamente dotada de originalidad o, lo que es lo mismo, sin originalidad no había invención.

La originalidad se configuró, por tanto, como un requisito inherente a la invención, como propio de su esencia. Se constata así la existencia de un concepto filosófico, digamos, prejurídico, que no se define y permanece a la apreciación subjetiva o, en palabras de Di

---

<sup>48</sup> DI CATALDO, Vincenzo, *L'Originalità dell'invenzione*, p. 14-16, *op. cit.*

PIOLA CASELLI, Eduardo, "Privative industriali", *Digesto Italiano*, Vol. XIX, UTET, Torino 1908, p. 18.

LUZZATTO, Enrico, *Trattato Generale Delle Privative Industriali*, Vol. 1, Ed. Pilade Rocco, Milano 1914: "qualche cosa che ogni esperto della materia possa produrre senza sforzo, ma qualche cosa di più, che contenga cioè alcunché di specifico ed originale", p. 54.

SENA, Giuseppe, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, A. Giuffrè, Milán, 1976, p. 207.

<sup>49</sup> También, en España, aunque no con un reflejo jurisprudencial, Baylos, avanzado a los tiempos, identificaba los conceptos de obviedad y de experto en la materia indicando que la solución técnica de la patente debía poseer una cierta entidad, a modo de actividad creadora, "superior a la que consiste simplemente en aplicar los conocimientos normales que se encuentran a disposición de cualquier técnico medio y que, por sí mismos, ofrezcan la solución propuesta como algo obvio", siendo la superación de lo obvio, entendido como la utilización de técnicas y métodos habituales, inherente al concepto de invención; *vid.* BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Ed. Civitas, Madrid 1978, p. 698.

*Cfr.* Cap. 2 donde hemos explicado que el análisis sobre la existencia de invención, según la OEP, es previo al del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, incluyendo el de actividad inventiva, pudiendo, por tanto, existir invención, como realización técnica, que, sin embargo, no cumpla con el requisito de actividad inventiva.

<sup>50</sup> LUZZATTO, Enrico, *Trattato*: "soluzione di un problema tecnico, quando questa soluzione arriva fino ad un sistema concreto di realizzazione e costituisce una creazione della mente umana la cui elaborazione eccede la concezione normale della tecnica della sua epoca", p. 356-357, *op. cit.*

Cataldo al “*puro apprezzamento (all’impressione soggettiva) del giudice*”<sup>51</sup>. Se llega a afirmar que la apreciación de dicha originalidad deriva de la producción por parte de la invención de un efecto técnico nuevo, concepto que parte en sí mismo de la idea de que el fundamento de la originalidad debe estar en el progreso técnico. Ante la indeterminación del término, incluso se añadió que la utilidad de la invención, que se concretaba en el éxito comercial o en un uso amplio, podía ser un indicio de originalidad<sup>52</sup>.

El requisito de actividad inventiva se introdujo en el ordenamiento jurídico italiano por primera vez gracias a la Ley nº 260 de 26 de marzo de 1978 por la que se autorizó al Presidente de la República a ratificar el Convenio de Estrasburgo de 27 de noviembre de 1963 para la unificación de ciertos elementos del derecho de patentes, el Tratado PCT, el CPE y el CPC. Dicha introducción se realizó por medio del Decreto del Presidente de la República (DPR) nº 338 de 22 de junio de 1979 que entró en vigor el 2 de agosto de 1979. El requisito de actividad inventiva se recogió de acuerdo con la versión francesa del artículo 56 del CPE indicando que “*una invención implica una actividad inventiva, si para un técnico en la materia la misma no se desprende de manera evidente del estado de la técnica*”<sup>53</sup>.

### **3.5. La trivialidad, la novedad funcional o esencial, la novedad patentable en Francia**

En Francia el requisito de actividad inventiva no se introdujo hasta 1968. Con anterioridad solamente se requería que la invención fuera nueva y que poseyera carácter industrial<sup>54</sup>.

A pesar de ello, y como veremos en el Apartado cuarto, el redactado de la Ley de Patentes francesa de 25 de mayo de 1791 tuvo una notable influencia en el redactado de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de 1793, aunque el desarrollo jurisprudencial en ambos casos fue dispar. En el artículo 2 del de la Ley de Patentes francesa se establecía que el simple hecho de modificar la forma o las proporciones de una máquina, composición de

---

<sup>51</sup> DI CATALDO, Vincenzo, *L’Originalità dell’invenzione*, p. 18, *op. cit.*

<sup>52</sup> DI CATALDO, Vincenzo, *L’Originalità dell’invenzione*, p. 19, *op. cit.*

<sup>53</sup> BENUSSI, Franco, “La nueva Ley italiana de patentes”, ADI, Tomo 7 1981, Editorial Montecorvo, S.A. Madrid 1982, p. 139-149.

<sup>54</sup> BIER, Friedrich-Karl, “The Inventive Step in Its Historical Development”. p. 314, *op. cit.*

materia, en cualquier grado, no podía ser objeto de derecho de patentes<sup>55</sup>.

En este sentido, en Francia se desarrolló un test que trataba de dilucidar si la modificación del estado de la técnica se podía considerar trivial, en cuyo caso los tribunales franceses concluían que ello debía suponer que la patente no podía considerarse nueva. Por tanto, básicamente ampliaron la definición del requisito de novedad para que cubriese modificaciones del estado de la técnica que se considerasen triviales<sup>56</sup>.

Existen así resoluciones judiciales anteriores al reconocimiento legal del requisito de actividad inventiva en 1968 en las que se hace referencia a un concepto que se denomina como novedad funcional o esencial. En otras se hace hincapié en las ventajas de la invención patentada en comparación con el estado de la técnica o a las dificultades con las que se encuentra el inventor en el desarrollo de la invención. Se reconoce incluso, en algunas decisiones, la imposibilidad de que una realización pueda ser objeto de derechos de patente si consiste meramente en una mejora de un producto o proceso conocido que no conlleva nada más que un *tour de main* o *savoir faire* del experto medio en la materia<sup>57</sup>. Sin embargo, ello era objeto de análisis en el seno del requisito de novedad que también vino a denominarse como novedad patentable y que suponía la realización de un análisis que no solo consistía en verificar las diferencias entre la invención y el estado de la técnica sino que comportaba también reflexiones cualitativas y cuantitativas: un nuevo uso de un producto conocido no era patentable; el mero cambio de materiales para obtener el mismo resultado no era patentable; la mera yuxtaposición de elementos conocidos no era patentable si no interactuaban funcionalmente.

Por norma general, en Francia se rechazaba el requisito de actividad inventiva porque se creía que incorporaba un componente subjetivo que se consideraba indeseable en el análisis de la validez de una patente. Los tribunales no querían que la patentabilidad de una realización dependiese de los méritos, del valor o de la importancia de la invención o de

---

<sup>55</sup> *Vid. infra*. ref. 87; Art. 2, Título 8: “Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changements de formes ou de proportions, non plus que les ornements, de quelque genre que ce puisse être”.

<sup>56</sup> THOMAS, John R, RICHARDS, John, SCHWARTZ, Herbert F., LEE, Steven J. “Panel 1: *KSR v Teleflex*: The Nonobviousness Requirement of Patentability”: “In France, we did not get the situation of having a requirement for something not to be obvious put into the statute until 1968, very recently. But the test there was if it was ‘a trivial modification of the prior art’-whatever ‘trivial’ means- the French courts would typically say that this was not new. They basically expanded the definition of something being new to cover trivial modifications of the prior art”, p. 881-882, *op. cit.*

<sup>57</sup> ROUBIER, Paul, *Le droit de la propriété industrielle*, Vol. 2, Ed. Sirey, Paris 1954, p. 117.

los grandes o pequeños esfuerzos del inventor<sup>58</sup>. Esta opinión se mantuvo hasta 1968, año en el que la Ley de Patentes acordó incorporar el requisito de actividad inventiva de conformidad con los trabajos preparatorios que se estaban realizando para la creación del CPE<sup>59</sup>. De hecho, aún en el año 1957 la *Cour d'appel de Paris*<sup>60</sup> dictó dos sentencias revocando dos sentencias del *Tribunal Civil de la Seine* por las que se habían anulado dos patentes por falta de actividad inventiva, que a juicio del tribunal de instancia estaban basadas en nada más que el conocimiento y habilidad de la persona experta media en la materia, el *homme du métier*. En su primera decisión el tribunal de apelación afirmó que el pretexto según el cual el experto en la materia podía haber realizado la invención era un pretexto subjetivo que no podía admitirse. Y en la segunda decisión el tribunal de apelación consideró que en la medida en que el requisito de actividad inventiva dependía de la importancia práctica y técnica de la invención era un requisito contrario a la Ley de Patentes.

A nuestro entender, quizás el error no fue tanto el de rechazar que la validez de la patente se analizase desde una perspectiva subjetiva, sino más bien el de creer que el requisito de actividad inventiva debiera suponer un análisis subjetivo y no, como realmente debe ser entendido, objetivo<sup>61</sup>.

#### **4. LA INTRODUCCIÓN DE UN TERCER REQUISITO DE PATENTABILIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL**

Sobre la base de los desarrollos que hemos identificado en el Apartado anterior, la doctrina española más avanzada intentó, sin mucha fortuna, ya que no tuvo el reflejo jurisprudencial correspondiente, incorporar la altura inventiva como requisito de patentabilidad a través de una interpretación finalista del EPI dado que este no regulaba tal requisito.

En principio, los artículos 48.6º, 49 y 115 del EPI solo se referían al requisito de novedad

---

<sup>58</sup> *Cour de Cassation*, 30 diciembre 1845, Dall. 46 1. 46.

Cfr. ROUBIER, Paul, *Le droit de la propriété industrielle*, p. 57-84, 110-114, *op. cit.*

<sup>59</sup> BIER, Friedrich-Karl, "The Inventive Step in Its Historical Development", p. 316, *op. cit.*

<sup>60</sup> *Cour d'appel de Paris*, 31 de marzo y 31 de mayo, 1957, 1957 GRUR Int., p. 435-437.

<sup>61</sup> *Vid. infra*. Apdo. 6.

de la invención, considerándose como tal lo que no fuese conocido o no hubiese sido practicado ni en España ni en el extranjero. Este requisito se identificó como una exigencia de novedad explícita<sup>62</sup>. A su vez se afirmaba que no era suficiente, para que una invención fuese patentable, que cumpliera con el requisito de novedad explícita, sino que a ello debía añadirse que no podía derivar de forma inmediata del estado de la técnica analizado en su conjunto, lo que fue interpretado como una exigencia adicional de novedad implícita<sup>63</sup>. Se observa pues una correspondencia con los requisitos de novedad extrínseca e intrínseca que identificó la doctrina italiana como hemos tenido ocasión de ver en este Apartado<sup>64</sup>.

Este carácter implícito de la novedad se derivaba de la dicción de los apartados 3º, 4º y 5º del artículo 48 del EPI, según el cual<sup>65</sup>:

“Art. 48. No podrán ser objeto de patentes:

[...]

3.º El cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto patentado, a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquel, o con su utilización se obtuviere un resultado industrial nuevo.

4.º La yuxtaposición de elementos de dominio público o patentados, a no ser que estén unidos de tal suerte que no puedan funcionar independientemente, perdiendo, por tanto, su función característica.

5.º La aplicación de método o aparatos de una industria a otra diferente”.

Se observan aquí, en el precepto citado, ciertas notas características de las planteadas por los tribunales franceses con anterioridad al reconocimiento en Francia del requisito de actividad inventiva<sup>66</sup>.

El Tribunal Supremo en algunas de sus sentencias había reconocido la exigencia de que la invención debía presentar diferencias esenciales respecto del estado de la técnica<sup>67</sup> o que debía aplicarse el principio de los equivalentes, que derivaría del artículo 48.3 del EPI para determinar si la invención derivaba del conjunto del estado de la técnica<sup>68</sup>.

---

<sup>62</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, p. 262, *op. cit.*

<sup>63</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, p. 263, *op. cit.*

<sup>64</sup> *Vid. supra.* Apdo. 3.4.

<sup>65</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, p. 263, *op. cit.*

<sup>66</sup> *Vid. supra.* Apdo. 3.5.

<sup>67</sup> STS (Sala 1ª), 7 diciembre 1964 (AJ 1964, 5689).

<sup>68</sup> STS (Sala 4ª), 10 junio 1968 (AJ 1968, 3155).

Por su parte, la figura del experto en la materia, o como se denominaba entonces el técnico normal, se derivaba del contenido del artículo 49.1º del EPI, según el cual:

“49 [...]

No podrá considerarse como nuevo:

1.º Aquello que haya sido publicado y descrito de tal manera que pueda utilizarse por persona experta en la materia”.

Atendiendo a todos estos datos la doctrina consideró que el requisito de altura inventiva o también denominado nivel inventivo no era incompatible con el EPI y que de hecho podía subsumirse dentro del criterio de novedad implícita, que junto con la explícita, parecía subyacer en el propio texto de la normativa<sup>69</sup>. Otros, sin embargo, explicaban con gran acierto los términos del requisito de altura inventiva, pero en cambio no recocían que el ordenamiento jurídico español permitiese su aplicabilidad<sup>70</sup>.

La realidad es que el requisito de actividad inventiva no fue introducido en nuestro ordenamiento expresamente hasta la promulgación de la vigente LP. Años antes, hubo un intento de introducir este tercer requisito de patentabilidad por medio del Proyecto de Ley de Patentes de 5 de abril de 1982<sup>71</sup>. En este sentido, el artículo 5.1 incorporaba una cláusula en términos similares a la del artículo 52 del CPE de 1973: “*son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial*”<sup>72</sup>. Por su parte, el artículo 9.1 del Proyecto de Ley, en línea con el artículo 56 del CPE, disponía que “[s]e considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”. Sin embargo, como consecuencia del cambio de gobierno,

---

<sup>69</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, p. 261 y ss. *op. cit.*

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, p. 697-702, *op. cit.*

<sup>70</sup> GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto”, ADI, Tomo 8 1982, Ed. Cometa, S.A., Zaragoza 1983, p. 201-216.

<sup>71</sup> Proyecto de Ley de patentes de 1982 (BOCG, Congreso de los Diputados de 5 de abril de 1982, serie A, proyectos de ley, nº 259).

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Proyecto de Ley de patentes española”, ADI, Tomo 7 1981, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1982, p. 503-512

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Aplazamiento de la reforma del Derecho de patentes español”, ADI, Tomo 8 1982, Ed. Cometa, S.A., Zaragoza 1983, p. 393-399.

<sup>72</sup> GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto”, p. 206, *op. cit.*

tras ganar el Partido Socialista Obrero Español las elecciones generales de 1982, el Proyecto de Ley de Patentes no se ratificó y, en consecuencia, caducó. Lo que no significó que no persistiese un interés y necesidad de aquel gobierno en reformar la ley en materia de patentes, lo que se hizo con posterioridad incorporando, esencialmente, el referido Proyecto de Ley de Patentes de 1982 cuyo Anteproyecto había sido encargado por el Registro de la Propiedad Industrial al Prof. Bercovitz, quien lo concluyó en 1981<sup>73</sup>.

Sin embargo, la jurisprudencia no recogió las notas características del requisito de actividad inventiva, denominado entonces de altura inventiva o nivel inventivo, de acuerdo con el EPI<sup>74</sup>. De hecho, hasta fechas recientes las notas características del requisito de actividad inventiva no se han visto reflejadas en las sentencias de los Juzgados de lo Mercantil y de las Audiencias Provinciales. En especial cabe destacar la importante labor que realizan las Salas de la Sección 28ª y 15ª de las Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona respectivamente, y los Juzgados Mercantiles de Barcelona nº 1, 4 y 5 especializados en asuntos de patentes desde el mes de enero de 2012 por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial<sup>75</sup>.

Así, en la jurisprudencia que se pronunció durante la vigencia del EPI se puede reconocer un tercer requisito de patentabilidad que se identifica con las siguientes notas: como concepto relativo, que requiere que la invención suponga un avance de la creación industrial que no hubiese sido alcanzado en el estado de la técnica y que tenga suficiente

---

<sup>73</sup> GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de patentes”, ADI, Tomo 11, 1985-1986, Cometa, S.A., Zaragoza 1987, p. 25-27.

<sup>74</sup> GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de patentes”: “En el EPI no aparecía tal requisito formulado con carácter general, y únicamente el artículo 48 recogía algunos casos que podrían calificarse como hipótesis de ausencia de actividad inventiva. Los esfuerzos progresivos de algún sector doctrinal, que estimaba que ya en el EPI se exigía la novedad implícita equivalente a la actividad inventiva, en realidad no contaban con suficiente apoyo legal; y aunque algunas decisiones aisladas del Tribunal Supremo habían hecho alusión a la necesidad de que la invención tuviera nivel inventivo, tampoco existía una doctrina jurisprudencial clara y consolidada sobre esta materia. La introducción de este requisito obligará a plantearse importantes cuestiones hasta ahora inéditas en la jurisprudencia española, como qué debe entenderse por experto en la materia, qué pautas o indicios pueden utilizarse para detectar la existencia de actividad inventiva, o incluso cómo debe interpretarse la palabra evidente que ha sido utilizada en el LP y en la versión castellana del CPE, partiendo de las versiones francesa y italiana del CPE”, p. 59-60, *op. cit.*

El mismo autor, en un comentario anterior de 1983 ya se hacía eco de la urgente necesidad de reformar la legislación en materia de patentes que seguía estando regulado por el EPI, promulgado en 1929, que calificaba de raquíto y deforme; *vid.* GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Problemas y perspectivas del futuro derecho español de patentes”, ADI, Tomo 9, 1983, Ed. Cometa, S.A., Madrid 1984, p. 80.

<sup>75</sup> Consejo General del Poder Judicial, Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye el conocimiento de diversas materias, con carácter exclusivo, a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona (BOE, nº 307, 22 de diciembre 2011, Sec. III).

trascendencia para reputarse sustancial<sup>76</sup>; con la necesidad de que la invención sea un perfeccionamiento que tenga por objeto obtener alguna ventaja sobre lo ya conocido, que presente modificaciones esenciales que respondan a una constatada originalidad industrial que es la que supone una perfección respecto a lo previamente conocido<sup>77</sup>; con la identificación de la definición de patente con el requisito de novedad, entendido este como el que surge del actuar inventivo y que lleva aparejadas ventajas y utilidades efectivas, constatadas y con trascendencia operativa acusada<sup>78</sup>, siendo que estas ventajas, respecto de lo ya conocido, no era necesario que lo fuesen respecto de la integridad del objeto de la patente, sino que se precisaba que simplemente fuesen reveladoras de las condiciones esenciales de los objetos conocidos con anterioridad, destacando que el legislador atiende, para apreciar estos perfeccionamientos esenciales, más que al resultado o producto, al procedimiento para obtenerlos<sup>79</sup>; con el reconocimiento de que cualquiera que sea el

---

<sup>76</sup> STS (Sala 1ª), 3 marzo 1986 (RJ 1986/1097).

STS (Sala 1ª), 22 junio 1987 (RJ 1987/4542): “es un concepto relativo, en cuanto basta un avance de la creación industrial, no alcanzado con anterioridad y que tenga suficiente trascendencia para reputarse sustancial, -sentencias de esta Sala de 3-III-1986 (RJ 1986/1097) y 11-IX-1986 (RJ 1986/4706), entre otras-, concepto que, en cierto modo, puede asimilarse al contenido en el artículo 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo (RCL 1986/939), en cuanto establece que ‘se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica, de una manera evidente para un experto en la materia’. Los dictámenes periciales apreciados por el tribunal no acusan que la invención impugnada, resulte anticipada, de modo evidente, para un experto, en el estado de la técnica, razón por la cual debe desestimarse el motivo analizado”.

<sup>77</sup> STS (Sala 1ª), 28 enero 1994 (RJ 1994/572): “El discurso casacional lleva necesariamente a la no acogida del motivo, pues efectivamente la protección registral no ampara a las patentes con circunstancias y condiciones como la de autos. El artículo 46 del Estatuto define lo que puede ser objeto de patente, con referencia expresa a aquellas actividades que, en la procura de creación inventiva, se materializan en perfeccionamientos que tengan por objeto obtener alguna ventaja sobre lo ya conocido, así como las modificaciones esenciales que se aportan [Sentencia de 8 julio 1991 (RJ 1991/5332)] y responden a constatada originalidad industrial, la que supone perfección respecto a lo previamente sabido. El artículo 49 refiere el concepto de nuevo a lo que no es conocido ni se ha practicado en España ni en el extranjero, excluyéndose, entre otros, los supuestos de ser de dominio público, cuando lo que se presenta como novedad, ha sido utilizado o practicado directa o indirectamente, tanto en el país como en el extranjero y lo tradicionalmente sabido [Sentencia de 7 enero 1991 (RJ 1991/109)]. Por tanto, la definición de patente protegida viene constituida por responder a una novedad, entendiendo como tal la que surge del talante inventivo y entra dentro del concepto legal en las categorías a que hacen referencia los artículos 46, 49, 50 y 51 del Estatuto, así como a ventajas y utilidades efectivas, constatadas y con trascendencia operativa acusada”.

<sup>78</sup> *Vid. supra.* STS (Sala 1ª), 28 enero 1994, párrafo citado *in fine*.

<sup>79</sup> STS (Sala 1ª), 19 octubre 1993 (RJ 1993/7742): “Dice la S. 7-2-1992 (RJ 1992/840) que ‘de novedad habla el Estatuto de la Propiedad Industrial a propósito de las patentes, en su art. 49 y en este precepto se establece que se considerará nuevo, a los efectos de este Estatuto, lo que no sea conocido ni haya sido practicado en España ni en el extranjero’; a este requisito de novedad se ha referido abundante jurisprudencia de esta Sala cuya doctrina ha sido recogida con amplitud y acierto por la sentencia recurrida; así la S. 22-6-1987 (RJ 1987/4542) dice que la novedad que, en el Estatuto de la Propiedad Industrial, es un concepto relativo, en cuanto basta un avance de creación industrial, no alcanzado con anterioridad y que tenga suficiente trascendencia para reputarse sustancial -Sentencias de esta Sala de 3-3-1986 (RJ 1986/1097) y 11-9-1986 (RJ 1986/4706), entre otras-, concepto que, en cierto modo, puede asimilarse al contenido en el art. 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 marzo, en cuanto establece que ‘se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica, de una manera evidente para un experto en

fundamento del derecho de patentes, es manifiesto que debe incluir la actividad creadora o divulgadora de lo conocido plasmada en su perfeccionamiento técnico, es decir, en una mejora importante y no secundaria o de detalle<sup>80</sup>; con que la novedad no es necesario que recaiga sobre la integridad del objeto de la patente, sino sobre elementos que supongan un perfeccionamiento relativamente importante de lo ya conocido, modificando sus condiciones esenciales<sup>81</sup>. En definitiva, se aprecian, en la jurisprudencia, los caracteres de

---

*la materia*’; y la de 29-1-1988 (RJ 1988/204), establece que como proclaman las Sentencias de esta Sala, entre otras, de 29-11-1958 ( RJ 1958/3809), 25-1-1959 ( RJ 1959/445), 11-10-1960 ( RJ 1960/3420) y 3-12-1966 ( RJ 1966/5618), a efectos de posibilidad de patente industrial, el legislador atiende más que al resultado o producto, al procedimiento para obtenerlos, al estimar al respecto las modificaciones de aquel con el fin de obtener lo que con amplio criterio ha de calificarse de ‘*algunas ventajas sobre lo ya conocido*’ y sin que la apreciación de novedad requiere que lo sea en la integridad del objeto de la patente, sino simplemente que sea significativamente revelador de modificación de condiciones esenciales de un procedimiento anterior con la finalidad antes indicada de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido, ponderadamente apreciado, con base en los diversos medios probatorios aportados al debate en cuestión, por el tribunal que dictó la sentencia a que se contrae este recurso, criterios que se reiteran en la S. 20-4-1989 ( RJ 1989/3243), según la cual ‘*como de manera reiterada viene declarando nuestra jurisprudencia en materia de propiedad industrial, cualquiera que sea el criterio que se mantenga sobre el fundamento de derecho de patente, manifiesto es, que, por esencia, se asienta en la realidad indudable de una actividad creadora o, cuando menos, divulgadora de lo no conocido y revestida, como tal, de una característica positiva, pues si bien el art. 46 del Estatuto no requiere la completa novedad de la invención para hacerla patentable, es menester que la perfección del procedimiento técnico ya conocido signifique una mejora importante y no secundaria y de detalle , y las declaraciones jurisprudenciales son coincidentes en cuanto a decir que las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades registrales tienen carácter de hecho*’; en parecidos términos se pronuncia la S. 8-7-1991 ( RJ 1991/5332), insistiendo la de 18-11-1991 (RJ 1991/8408), entre otras, en que es doctrina jurisprudencial la de que la declaración de novedad es cuestión fáctica, cuya apreciación corresponde a los órganos de instancia. Afirma la sentencia recurrida que ‘*a la vista del dictamen pericial emitido en las actuaciones para mejor proveer, en el que, ponderando las practicadas extrajudicialmente a instancia de ambas partes, se llega a la conclusión de que efectivamente las máquinas fabricadas por el demandado, aunque con algunas diferencias , cuales dimensiones, formas, aspecto exterior e interior, sistema de transporte, tamaño y forma de las piezas de fijación de las paletas de goma, etc., coinciden en lo sustancial , como se recoge en la parte final de las conclusiones de su informe y que se dan en esta sentencia por reproducidas*’ e igualmente que no se han modificado las condiciones esenciales del invento precedente, de tal suerte que entrañen un método o procedimiento distinto; declaraciones de carácter fáctico que no han sido desvirtuadas en este recurso y son, por tanto, vinculantes para esta Sala con la consecuencia de haber desestimado el motivo al no concurrir en las máquinas fabricadas por el demandado recurrente el requisito de novedad exigido en los arts. 46 y 48.3.º del Estatuto de la Propiedad Industrial que han sido acertadamente aplicados por el juzgador de instancia”.

<sup>80</sup> STS (Sala 1ª), 20 abril 1989 (RJ 1989/3243); *vid. supra*. STS (Sala 1ª), 19 octubre 1993.

<sup>81</sup> STS (Sala 1ª), 11 septiembre 1986 (RJ 1986/4706): “No mejor fortuna habrán de merecer los motivos primero y segundo, amparados ambos en el ordinal 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que, denuncian, respectivamente, interpretación errónea, de los 46, 47 y 49 en el primero de ellos y 115, 171, 174 y 180, en el segundo, todos ellos del Estatuto de Propiedad Industrial (RCL 1930/759 y NDL 25009), motivos estos que deberán ser rechazados en atención a las siguientes razones Primera: que con relación a las patentes de invención tiene declarado esta Sala que si bien es cierto que los artículos 46, 47, párrafo 2.º y 48, número tercero del Estatuto antes mencionado, permiten patentar en el Registro los simples perfeccionamientos o cambios de forma de los procedimientos u objetos a que se refieren, cuando supongan la obtención de algunas ventajas sobre lo ya conocido o conduzcan a resultado industrial nuevo, también lo es que para que tal efecto se produzca es necesario que las invocaciones en ellos comprendidas, aun cuando no sean totalmente originales -sentencia de veinticinco de enero de mil novecientos cincuenta y nueve (RJ 1959/445)- contengan alguna novedad relativamente importante respecto a las previamente patentadas -sentencias de veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cuatro (RJ 1964/240) y veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y seis (RJ 1966/24)- y modifiquen las condiciones esenciales del invento precedente, de tal suerte, que entrañen un método o mecanismo distinto -sentencias de siete de octubre de mil novecientos

originalidad e incluso de novedad extrínseca e intrínseca o implícita, que se identifican, si bien carentes del debido rigor, en las manifestaciones del alto tribunal sobre la innecesariedad de que la novedad se predique de todo el objeto de la patente, sino que podían, recaer en perfeccionamientos que sean esenciales respecto de lo ya conocido. Sin perjuicio de todo ello, no queremos dejar de resaltar las carencias indudables de este desarrollo jurisprudencial, por cuanto supone abordar de modo incorrecto el requisito de novedad, que siempre será absoluto, y, la exigencia tímida de un tercer requisito de patentabilidad que se encuentra muy lejos de contener las notas características del requisito de actividad inventiva tal y como ahora lo entendemos o de altura o nivel inventivo que la doctrina más avanzada a su tiempo, como hemos visto, intentó importar a partir del derecho alemán. Y todo ello, muy a pesar, de la asimilación que el Tribunal Supremo realizó de su doctrina con el requisito de actividad inventiva del art. 8 de la LP en algunas sentencias que, si bien aplicaron el EPI y no la LP, ya que la patente se había solicitado mientras aquel se hallaba en vigor, se emiten en fechas posteriores a la promulgación de la

---

sesenta y cuatro (RJ 1964/4324)-, cuestiones ambas cuya apreciación está encomendada al tribunal de instancia, doctrina que reitera la Sala en veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y ocho (RJ 1968/2484). [...] Así como que, uno de los requisitos primordiales para la patentabilidad de una invención es el de que posea novedad en relación con el estado de la técnica en el momento de solicitarse la patente, según lo exigen los artículos 48, número sexto y 49, del Estatuto de la Propiedad Industrial, nota cuya esencial condición, en el aspecto de originalidad, es recordada por constante jurisprudencia, y en tal sentido ha declarado la sentencia de seis de mayo de mil novecientos sesenta y ocho (RJ 1978/1816) que cualquiera que sea el criterio que se mantenga sobre el fundamento del derecho de patente, en cuanto protector de las creaciones para el fomento del progreso industrial y estímulo para quienes lo persiguen, manifiesto es que por esencia se asienta en la realidad indudable de una actividad verdaderamente creadora o cuando menos divulgadora de lo no conocido y como tal revestida de tal característica positiva, bien en el concepto de novedad absoluta o universal a que hacen referencia los preceptos citados al tratar de las patentes de invención, o en el de novedad relativa o de ámbito nacional contemplada en los artículos 68 y siguientes para las patentes de introducción y en los artículos 174 y 178, números tercero, por lo que concierne a los modelos de utilidad, exigencia ya establecida en los textos legales precedentes, como es de ver en los artículos 1.º, 3.º, 5.º 12, 15, 43 y 42 de la Ley de 30 de julio de 1878 y en los artículos 12, 47, 60 y 103 de la Ley de 16 de mayo de 1902 (NDL 25002); creación o descubrimiento de algo nuevo que el artículo 1.º de la ordenanza lleva a la definición de la propiedad industrial ya consista la innovación en algún objeto material o perfeccionamiento del mismo, ya en un procedimiento antes desconocido -S. de doce de febrero de mil novecientos cincuenta y siete (RJ 1957/791)-, pues si bien el artículo 46 no requiere la completa novedad de la invención para hacerla patentable, es menester que la perfección del procedimiento técnico ya conocido signifique una mejora importante y no secundaria o de detalle -sentencias de veinticinco de febrero de mil novecientos cincuenta y siete (RJ 1957/728), veintinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho (RJ 1958/3809), veintisiete de enero de mil novecientos cincuenta y nueve (RJ 1959/445) y veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y ocho (RJ 1968/2487), entre otras-, por cuanto la operatividad, eficacia y validez de tales inventos se subordine a la circunstancia de que modifiquen las cualidades esenciales del objeto o con su utilización se obtenga un resultado industrial nuevo, tal como impone en su número tercero del artículo 48, reportando ventajas anteriormente desconocidas -sentencias de cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro y las de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis (RJ 1956/344), once de octubre y veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta (RJ 1960/3420 y RJ 1960/4106) y uno y veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cuatro (RJ 1964/240), por ella invocadas-, de suerte que si bien no es preciso que todas las reivindicaciones de la patente ofrezcan ese presupuesto de propia invención y novedad, las restantes sí habrán de presentarlo para integrar el conjunto que se manifiesta como sistema o procedimiento nuevo para realizar el proceso creador de un resultado final -S. de veintidós de marzo de mil novecientos ochenta (RJ 1980/1135)-; [...]”.

vigente LP<sup>82</sup> (véase Disposición Transitoria Séptima de la LP).

A continuación analizaremos el origen del requisito de actividad inventiva con las notas legales que en la actualidad lo caracterizan.

## **5. AÑO 1850. EL ORIGEN DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA. EL *PHOSITA* Y EL CASO *HOTCHKISS V GREENWOOD***

Durante la primera mitad del siglo XIX el sistema de patentes había crecido significativamente en los Estados Unidos tanto en términos de número de patentes concedidas como en número de casos de patentes que llegaban a los tribunales. Surgió entonces un debate para que las autoridades federales desarrollasen nuevas normas para requerir que la patente fuese algo más que solamente nueva, algo que revelase que nos halláramos ante una invención real y no ante una mera combinación de elementos conocidos del estado de la técnica. En definitiva, debía introducirse un requisito de patentabilidad con el objetivo de limitar el número de patentes concedidas<sup>83</sup> y de garantizar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la protección del interés público frente a los monopolios concedidos por medio de derechos de patente<sup>84</sup>.

En el artículo 1 § 8 de la Constitución de los Estados Unidos se establece que el Congreso tiene el poder para promover el progreso de las ciencias y de las artes útiles, mediante la concesión por un tiempo limitado a los autores y a los inventores de un derecho exclusivo para sus respectivas obras y descubrimientos.

La primera Ley de Patentes de los Estados Unidos de 1790 no recogía el requisito de actividad inventiva, sino solo el de novedad y el de utilidad, en el sentido de que cualquier persona que tuviera o que hubiera inventado o descubierto cualquier arte útil, manufactura, máquina o dispositivo, o cualquier mejora de estos, que no fuese antes conocida o utilizada, podía solicitar al Secretario de Estado, al Secretario del Departamento para la

---

<sup>82</sup> *Vid. supra.* STS (Sala 1ª), 22 junio 1987 y 19 octubre 1993.

<sup>83</sup> KITCH, Edmund W., “Graham v John Deere: New Standards for Patents”, 1966, Sup. Ct. Rev., 1966, p. 293-294.

<sup>84</sup> FAGA, Matthew, “Non-obviousness: The Fulcrum Combination Patent Validity”, 85 Denv. U.L. Rev. 2007-2008, p. 486.

Guerra o al Abogado General, que le fuese concedida una patente, si la invención o el descubrimiento eran suficientemente útiles e importantes (§ 1, 1 Stat. 190, 110)<sup>85</sup>. Esta disposición, en apenas de tres años, fue eliminada por la Ley de Patentes de 1793 en la que ya no se precisaba ningún nivel de importancia de la invención, pero se establecía que el simple hecho de modificar la forma o las proporciones de una máquina, composición de materia, en cualquier grado, no podía considerarse como un descubrimiento<sup>86</sup>. En realidad este nuevo redactado fue el resultado de la influencia de la Ley de Patentes francesa de 25 de mayo de 1791<sup>87</sup>. Se observan también similitudes evidentes con el artículo 48.3 del EPI. Mientras en el viejo continente, como hemos visto en los Apartados 3 y 4 anteriores, este redacto tuvo un efecto menor, en los Estados Unidos, en cambio, fue fundamental para el desarrollo de un tercer requisito de patentabilidad.

La palabra clave era “*simply*”, relativa al simple cambio de forma. Así, este término fue interpretado no en el sentido de que cualquier cambio simple respecto del estado de la técnica impedía que se pudiese proteger un determinado objeto, sino en el sentido de que podía ser que un cambio que aparentemente fuese simple produjera un efecto técnico desconocido hasta entonces y, por tanto, ya no debiera entenderse como un cambio simple, sino un cambio de principio<sup>88</sup>.

La Ley de Patentes de 1793 se modificó en 1836 y la redacción de la disposición analizada

---

<sup>85</sup> COLE, Paul, “KSR and standards of inventive step: a European view”, p. 15, *op. cit.* Se indica a su vez en dicho estudio que aquella ley de patentes fue la primera en todo el mundo que introdujo un sistema de examen previo para la concesión del derecho de patente (*vid.* p. 16).

COLE, *op. cit.* señala que en la redacción de esta ley tuvo un papel fundamental Thomas Jefferson lo que también se indica por el Tribunal Supremo en el caso que es considerado como el punto de partida en los Estados Unidos para el análisis del requisito de no obviedad *Graham v John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 9 (1965).

*Vid.* “Letter from Thomas Jefferson to Isaac M’Pherson”, en *The Writings of Thomas Jefferson*, publicado por orden del Comité Conjunto del Congreso en 1853, Ed. Albert Ellery Bergh, Vol. VI, p. 181.

<sup>86</sup> Act of Feb. 21, 1793, 1 Stat. 318, 321: “simply changing the form or the proportions of any machine, or composition of matter, in any degree, shall not be deemed a discovery”.

<sup>87</sup> *Vid. supra.* Apdo. 3.5, Art. 2, Título 8: “Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changements de formes ou de proportions, non plus que les ornements, de quelque genre que ce puisse être”.

<sup>88</sup> *Evans v Eaton*, 20 U.S. 356, 431 (1822).

*Davis v Palmer*, 7 F. Cas. 154, 159 (C.C.D. Va. 1827): “In construing this provision, the word ‘simply’ has, we think, great influence. It is not every change of form and proportion which is declared to be no discovery, but that which is simply a change of form or proportion, and nothing more. If, by changing the form and proportion, a new effect is produced, there is not simply a change of form and proportion, but a change of principle also”.

MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, LexisNexis, San Francisco, 2011, p. 624, 625, 631.

volvió a unos términos similares a los de la Ley de 1790 en el sentido de indicar que el Comisionado de Patentes, una oficina nueva creada por la ley, se hallaba autorizada para conceder patentes para cualquier invención o descubrimiento que se considerase suficientemente útil e importante o, en su versión en inglés, “*if [he] shall deem it to be sufficiently useful and important*”. Si bien los tribunales podrían haberse referido al término “*important*” para desarrollar el tercer requisito de patentabilidad de no obviedad se acogieron, de hecho, al concepto de invención.

En los Estados Unidos este tercer requisito de patentabilidad se denominó *non-obviousness* o de no obviedad, aunque los términos en los que se formula son análogos a los de nuestro requisito de actividad inventiva.

La primera formulación del requisito de no obviedad o de actividad inventiva se ha encontrado en un Tratado sobre la Ley de Patentes que se publicó en 1837 por Willard Phillips, es decir, un año después de la aprobación de la Ley de Patentes de 1836<sup>89</sup>. En las páginas 125 y 126 del Tratado se puede leer lo siguiente:

“The second section of the act of Congress of 1793, which authorizes a patent for an improvement, declares ‘*that simply changing the form or proportions of any machine, or composition of matter, in any degree, shall not be deemed a discovery*’. This construction would undoubtedly have been put upon the law without any such express exception. It is indeed but a branch of the more general rule in giving a construction to the law, namely, that any change or modification of a machine or other patentable subject, which would be obvious to every person acquainted with the use of it, and which makes no material alteration in the mode and principles of its operation, and which no material addition is made, is not a ground for claiming a patent”.

La cuarta y la tercera línea empezando por el final del pasaje citado son las más relevantes. Ahí se puede identificar por primera vez el término obviedad y, en cierto modo, la figura del experto en la materia, descrita como cualquier persona familiarizada o habituada con el uso del objeto cuya protección mediante patente se pretende<sup>90</sup>.

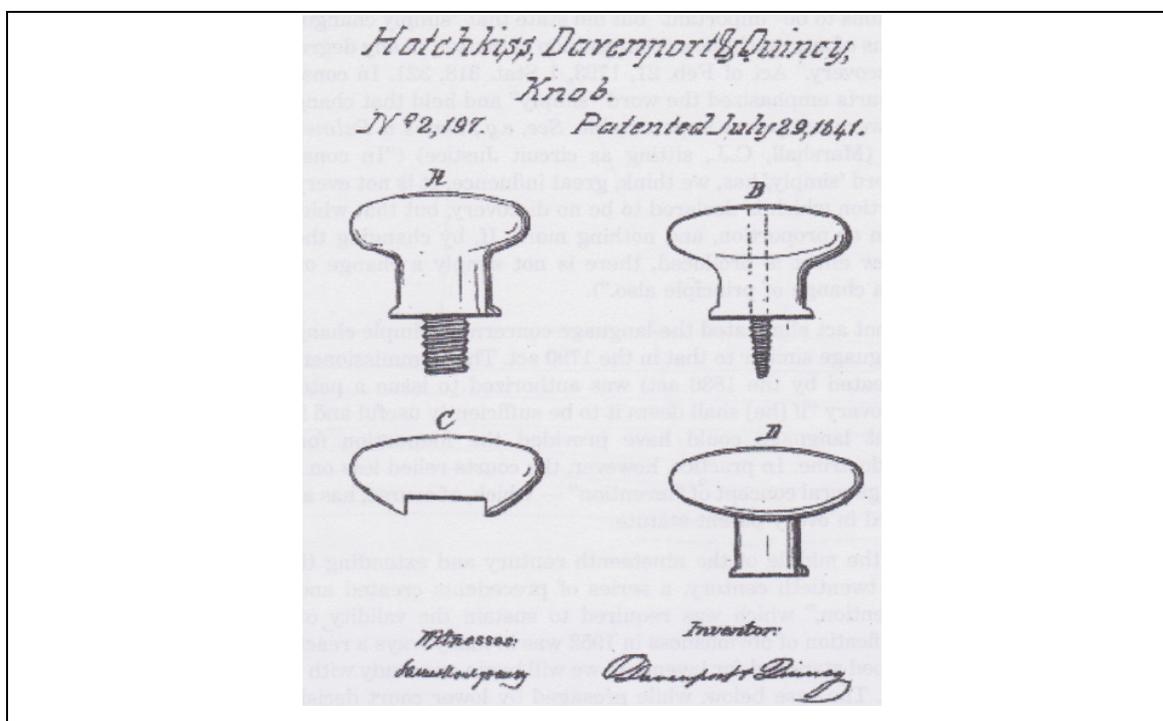
Históricamente, la primera resolución judicial que sienta las bases del requisito de no

---

<sup>89</sup> PHILLIPS, Willard, *The Law of Patents for Inventions: including the remedies and legal proceedings in relation to patent rights*, American Stationers' Company (Boston), Gould Bank and Company (New York), 1837, p. 125-126.

<sup>90</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, p. 632, *op. cit.*

obviedad, que como ya hemos repetido en varias ocasiones es análogo al de actividad inventiva, es la Sentencia de 1850 pronunciada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *Hotchkiss v Greenwood*<sup>91</sup>. En aquel caso, la patente en cuestión tenía por objeto una combinación mecánica de un pomo, un mango y un eje. El elemento novedoso de la patente residía en formar el pomo de la puerta con arcilla o con porcelana, que se diferenciaban de los existentes en el estado de la técnica en aquel entonces, fabricados con madera, y que se deformaban con el tiempo y se agrietaban, o con metal, que tendía a oxidarse. El resultado de la patente presentaba, por tanto, ventajas en cuanto a su durabilidad y también a su fabricación ya que era más barata. A efectos ilustrativos a continuación reproducimos los dibujos que aparecían en aquella patente<sup>92</sup>:



El Tribunal Supremo consideró que la patente era nula. Así, afirmó que nadie pretendería que se pudiera patentar una máquina nueva, hecha con materiales ya conocidos mejores y más baratos que los hasta ahora utilizados. Según el tribunal la diferencia entre la realización objeto de la patente y la realización del estado de la técnica era meramente formal y carente de ingenio o invención. Se trataba solo de una habilidad en la selección y

<sup>91</sup> *Vid. supra.* ref. 4.

<sup>92</sup> Imágenes extraídas de MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 626, *op. cit*

adaptación de materiales conocidos a un propósito, pero nada más<sup>93</sup>.

Sin embargo, el pasaje más relevante de la sentencia es el último, justo antes de que el tribunal concluya que la sentencia recurrida debía ser confirmada y antes también del voto particular de magistrado Woodbury, ya que en aquel párrafo se detectan ya los elementos característicos de lo que hoy es el requisito de no obviedad o de actividad inventiva:

“Now if the forgoing view of the improvement claimed in this patent be correct, it is quite apparent that there was no error in the submission of the questions presented at the trial to the jury; for unless more ingenuity and skill in applying the old method of fastening the shank and the knob were required in the application of it to the clay or porcelain knob than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skilful mechanic, not that of the inventor”.

En el anterior pasaje se pueden apreciar las siguientes características definitorias de un tercer requisito de patentabilidad distinto a los de novedad y aplicación industrial (utilidad en Estados Unidos): la necesidad de que la invención susceptible de ser protegida mediante patente no derive del estado de la técnica (identificado en la sentencia con la referencia a la aplicación de un método antiguo o conocido), sin que intervenga el ingenio y el talento del experto en la materia o, en palabras del pasaje citado, del mecánico familiarizado con el asunto. Es decir, lo que está claro, según dicho pasaje, es que no puede merecer una patente aquella realización que no aporte nada más que el talento y el ingenio propios del mecánico ordinario o medio que trabaja en el campo de la tecnología al que se refiere la patente<sup>94</sup>.

La resolución destacó la necesidad de analizar si la invención aportaba algo más allá de su novedad respecto del estado de la técnica. Este algo se concretaba en que no podía ser que

---

<sup>93</sup> *Hotchkiss v Greenwood*: “But this [substitution], of itself, can never be the subject of a patent. No one will pretend that a machine, made, in whole or in part, of materials better adapted to the purpose for which it is used than the materials of which the old one is constructed, and for that reason better and cheaper, can be distinguished for the old one; or, in the sense of the patent law, can entitle the manufacturer to a patent.

The difference is formal and destitute of ingenuity or invention. It may afford evidence of judgment and skill in the selection and adaption of the materials in the manufacture of the instrument for the purposes intended, but nothing more”.

MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, Wolters Kluwer, New York 2012, p. 9-9, 9-10.

<sup>94</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, p. 9-11, *op. cit.*

aquella derivase únicamente de la aplicación del ingenio y del talento propios del experto ordinario en la materia al analizar el estado de la técnica, descartando análisis subjetivos que incluyeran al inventor, según se observa en la última frase del pasaje citado de la sentencia. El análisis, por tanto, es objetivo y debe hacerse desde los ojos de este mecánico ordinario familiarizado con la materia de la patente.

Esta sentencia, sin embargo, no llevó a un desarrollo inmediato del requisito de actividad inventiva o de obiedad ya que la resolución relacionaba el tercer requisito con el término invención. Nótese como en el párrafo citado hace referencia a que el ingenio y el talento constituyen requisitos esenciales de toda invención. Además en otro pasaje de la sentencia se indica que la diferencia entre la patente y el estado de la técnica es meramente formal y, por tanto, desposeída de ingenio o de invención, señalándose además que la definición del término invención no podía venir dada por un método que permitiese determinar si una realización implicaba un ejercicio de una facultad inventiva o no<sup>95</sup>. Esto era tanto como afirmar que una invención para poder ser patentable debía comportar una invención<sup>96</sup>. La remisión al término invención llevó a los tribunales de Estados Unidos a intentar determinar durante más de cien años cuándo se hallaban o no ante una invención, generándose un problema de seguridad jurídica que no cesó hasta que el legislador no introdujo el término de no obiedad en 1952 en el 35 U.S.C. § 103<sup>97</sup>.

De esta forma la búsqueda la esencia de la invención se convirtió en el análisis del requisito de actividad inventiva, prescindiendo de la aproximación el Tribunal Supremo había propuesto en *Hotchkiss v Greenwood*. Así se aprecia, por ejemplo en el caso *Ruber-Tip Pencil Co v Howard*, de 1874, en el que el Tribunal Supremo rechazó la patentabilidad de una goma unida, en la parte superior, a un lápiz ya que entendió que una idea no podía ser objeto de derechos de patente, cuando en realidad de acuerdo con las palabras utilizadas por el tribunal parecía que se estaba hablando de la obiedad de acuerdo con el

---

<sup>95</sup> *Hotchkiss v Greenwood*: “The difference is formal, and destitute of ingenuity or invention. [...]”

The truth is that the word cannot be defined in such a manner as to afford any substantial aid in determining whether a particular device involves an exercise of the inventive faculty or not”.

<sup>96</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, p. 9-10, *op. cit.*

<sup>97</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*: “*Graham v John Deere*. 338 U.S. 1, 11-12 (1966) (quoting *McClain v Ortmayer*, 141 U.S. 419, 427 (1891); *Great Atl. & Pac. Tea Co. v Supermarket Equip. Corp.*, 340 U.S. 147, 151 (1950)). The noted patent jurist Learned Hand observed that the question whether a patentable ‘invention’ exists is ‘as fugitive, impalpable, wayward, and vague a phantom as exists in the whole paraphernalia of legal concepts’. *Harries v Air King Prods. Co.*, 183 F.2d 158, 162 (2d Cir. 1950) (Hand, C. J.)”, ref. 23 p. 9-10, *op. cit.*

estado de la técnica<sup>98</sup>.

Otro ejemplo paradigmático lo encontramos en el caso *Cuno Engineering Corp. v Automatic Devices Corp.* en el que el Tribunal Supremo en 1941 rechazó la patentabilidad de un encendedor eléctrico para coches ya que, en su opinión, el titular de la patente no había demostrado, de acuerdo con *Hotchkiss v Greenwood*, que se tratase de una verdadera invención, para lo cual se debería haber demostrado un “destello de genio creativo” o, en inglés, “the flash of creative Genius”<sup>99</sup>. El Tribunal Supremo negó, en aquel caso, la patentabilidad de un encendedor eléctrico para el coche que incluía un control termostático que con un chasquido se desconectaba cuando alcanzaba la temperatura deseada. El estado de la técnica, en cambio, describía un encendedor en el que el usuario debía estar atento para dejarlo en una determinada posición durante un tiempo suficiente para alcanzar la temperatura deseada para encenderse el cigarrillo, con el riesgo de que si este tiempo se superaba el dispositivo se podía quemar.

Un mes después de esta última decisión se generaron reacciones para evitar que interpretaciones jurídicas como aquellas llevaran a conclusiones tan indeseadas. Así, en diciembre de 1941 el Presidente Roosevelt dictó una Orden Ejecutiva por la que creó la *National Patent Planning Commission*. El informe final de la Comisión concluyó que faltaba un test uniforme para decidir cuando una contribución al estado de la técnica era merecedora de un derecho de patente y recomendaba la promulgación de una nueva ley de patentes que estableciera un test entendible por el que se pudiera juzgar la patentabilidad de estas contribuciones<sup>100</sup>.

---

<sup>98</sup> *Ruber-Tip Pencil Co. v Howard*, 87 US (20 Wall.) 498 (1874): “rubber had long been known to have naturally erasive qualities [...] everybody knew, when the patent was applied for, that if a solid substance was inserted into a cavity in a piece of rubber smaller than itself, the rubber would cling to it”. Luego, sin embargo, el tribunal concluyó que “an idea of itself is not patentable”.

<sup>99</sup> *Cuno Engineering Corp. v Automatic Devices Corp.*, 314 US 84 (1941): “We may concede that the functions performed by combination were new and useful. But that does not necessarily make the device patentable. Under the statute, the device must not only be ‘new and useful’, it must also be an ‘invention’ or ‘discovery’. Since *Hotchkiss v Greenwood*, 11 How. 248, 267, decided in 1851, it has been recognized that if an improvement is to obtain the privileged position of a patent more ingenuity must be involved than the work of a mechanic skilled in the art [...]. The principle of the *Hotchkiss* case applies to the adaptation or combination of old or well known devices for new uses. That is to say, the new device, however useful it may be, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill of the calling”.

<sup>100</sup> National Patent Planning Commission, *The American Patent System*, Report of the National Patent Planning Commission, 25 J. Pat. Off. Soc’y 455, 462-63 (1943): “The most serious weakness in the present system is the lack of a uniform test of standard for determining whether the particular contribution of an invention merits the award of the patent grant [...] A promising improvement would be for Congress, by legislative enactment, to lay down a reasonable, understandable test by which inventions

De la mano del abogado Giles Rich y del representante de la USPTO Pasquale Federico se creó un *lobby* que acabó introduciendo el requisito de no obviedad como tercer requisito de patentabilidad, reflejando la frustración de la práctica de los tribunales a la hora de identificar los contornos del término invención, lo que se había convertido en una aproximación impracticable<sup>101</sup>. Ello dio lugar a la promulgación en 1952 de la sección 103 del Título 35 del U.S.C. que estuvo en vigor hasta el 16 de marzo de 2013, fecha en la que entró en vigor una reforma de 2011 de la Ley de Invenciones de los Estados Unidos (*America Invents Act –AIA*), que no ha supuesto ningún cambio sustancial en lo que se refiere a los presupuestos del requisito de no obviedad. Por tanto, el requisito de actividad inventiva pasó a estar recogido en la ley en los siguientes términos: no puede obtenerse una patente aunque la invención no esté idénticamente divulgada o descrita en los términos de la sección 102 de este título (refiriéndose al requisito de novedad), si las diferencias entre la materia que se quiere patentar y el estado de la técnica son tales que la materia como un todo habría sido obvia en la fecha en la que la invención se realizó para un persona con habilidades ordinarias en la materia a la que la referida materia pertenezca. No se puede negar la patentabilidad por la manera en la que se realizó la invención, es decir, es indiferente que derive de cualquier genialidad o del azar o de la experimentación<sup>102</sup>.

Sin perjuicio de todo lo dicho, el hito fundamental del caso *Hotchkiss v Greenwood* fue la introducción del mandato de que la no obviedad debía analizarse desde la perspectiva del experto en la materia o *hypothetical Person Having Ordinary Skill In The Art*, lo que ha

---

shall be judged both from the standpoint of the grant of the of the patent and the validity of the patent thereafter”.

<sup>101</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, p. 9-13, *op. cit.*

Hearings before the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary House of Representatives on H. R. 5988, H. R. 4061, and H. R. 5248, 80th Cong., 2nd Sess., 46 (1948), Declaración de Giles Rich: “The general feeling of the patent bar, and I suppose among inventors and businessmen is that the Supreme Court has shoved up this hurdle, pushed up the standard of invention so high that it is getting harder and harder for people that would ordinarily be considered inventors to get over it. [...] there is a sentiment [...] to try to bring this standard down a little bit, or at least to take the arbitrariness out of the behavior of the courts when they are faced with this issue”.

<sup>102</sup> AIA 35 U.S.C. § 103: “(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 as this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made”.

*Vid.* “Revision Notes” del Título 35 U.S.C. §103 del S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess, 1952, U.S.C.C.A.N. 2394, 2410-11 (June 27, 1952).

FEDERICO, Pascuale, *Commentary on the New Patent Act*, J. Pat. & Trademark Off. Soc’Y, 1993, p. 161-181.

sido abreviado con el término PHOSITA o, lo que es lo mismo, en las palabras del Tribunal Supremo en 1850, *an ordinary mechanic acquainted with the business*. Este análisis debe realizarse en el tiempo en el que la invención ha sido realizada.

La finalidad principal y fundamental del concepto PHOSITA es la de asegurar que el requisito de no obviedad o de actividad inventiva se analice de forma objetiva y no subjetivamente por parte de los abogados, del juzgador o del examinador, o retrospectivamente asumiendo unos conocimientos que de hecho el experto no tenía en la fecha de solicitud de la patente, de su creación, es decir, todos los relativos al estado de la técnica posterior ya sea derivado o no de la patente, ni, por supuesto, conocía la patente, pues esta no existía. Los conocimientos del experto en la materia, por tanto, serán los que deriven del estado de la técnica, no los de la patente, pues en el momento temporal al que se remonta el análisis del requisito de patentabilidad aquella no existía.

Por ello, ni siquiera debiera poderse concluir que la invención es obvia o que no lo es o que lo era o que no lo era. La aproximación correcta es la del condicional perfecto y, por tanto, deberá determinarse si la invención habría sido obvia. Este tiempo verbal pone énfasis en el hecho de que la actividad inventiva deberá analizarse con base en un estado de hechos que ocurrieron en un momento específico del pasado y a los ojos de una persona, o grupo de personas, específicas aunque hipotéticas.

En 1966 el Tribunal Supremo dictó la que se ha constituido en la sentencia que marca un punto de partida en el análisis del requisito de actividad inventiva en los Estados Unidos en el caso *Graham v John Deere*<sup>103</sup> y que será objeto de análisis en el Capítulo Décimo de este estudio.

## 6. CONCLUSIÓN

A nuestro entender, del análisis histórico del requisito de actividad inventiva se deriva que nos hallamos ante un medida de la trivialidad técnica, que como tal no es patentable, pero no de su relevancia económica. Es irrelevante si la patente es exitosa desde el punto de

---

<sup>103</sup> *Vid. infra*. Cap. 10.

vista comercial o no lo es. Ello puede ser muy importante para el titular de la patente, pero no lo será para el interés general y, por tanto, tampoco será dañino para el público que se obtenga una patente para algo que no despierta ningún interés comercial, pues en estos casos el monopolio conferido por la patente no generará ningún daño si nadie tiene interés en utilizar aquella tecnología. Puede que una realización que no tenga actividad inventiva tenga un éxito comercial rotundo y una que sí cumpla con aquel requisito se postre en el olvido de la comunidad.

Por tanto, el requisito de actividad inventiva está midiendo si la contribución de la invención es o no es trivial de acuerdo con el estado de la técnica y no si es comercialmente exitosa o no lo es<sup>104</sup>. El propio término obvio proviene del término latín *ob via*, que significa en la vía, y es que de hecho, de lo que se trata, en definitiva, es de averiguar si la invención que es objeto de análisis yace en la vía, “*lay in the road*”, de aquellos que están desarrollando la materia<sup>105</sup>.

El requisito de actividad inventiva es una medida del progreso técnico. Pero, siempre, procurando que este progreso técnico sea medido de forma objetiva y no subjetivamente. De ahí que, a nuestro entender, sea un riesgo exigir una prueba del progreso técnico para apreciar actividad inventiva, pues se puede caer en el equívoco de medir la mejor satisfacción de las necesidades humanas cuando realmente la invención, para ser inventiva no tenga por qué implicar este resultado. Y es que puede que algo menos útil y, por tanto, más insatisfactorio para la sociedad, sea inventivo de acuerdo con el estado de la técnica. Puede que una realización con actividad inventiva no suponga realmente una mejor satisfacción de las necesidades humanas. Por tanto, el término progreso debe evitarse. La actividad inventiva mide solo la trivialidad técnica, es decir, que la modificación del estado de la técnica no sea objetivamente superflua. La introducción del término progreso supone la introducción de una subjetividad que no es acorde con el análisis del requisito.

---

<sup>104</sup> *Actavis UK Limited v Novartis AG*, [2010] EWCA Civ. 82. “18. [...] Obvious [...] means technically rather than commercially obvious”.

<sup>105</sup> *Philips (Bogstra's) Application*, [1974] R.P.C. 241, 251 (Pat. Appeal Trib. 1970) (U.K.).  
RICHARDS, John (Moderador), SCHWARTZ, Herbert F., LEE, Steven J., “Panel I: *KSR v Teleflex*: The Nonobviousness Requirement of Patentability”, PANEL I FINAL 050807 5/8/2007, 12:57:03 PM: “The word ‘obvious’ comes from the Latin *ob via*, meaning ‘in the road’. This was pointed out comparatively recently in an English case, a Philips application, where the court basically said that one of the tests which it was going to apply for obviousness in England was whether what was now being claimed in the patent was something which ‘lay in the road’ of those who were developing the art”, p. 880.

Este rechazo de la subjetividad se aprecia, por ejemplo, en la evolución de las casuísticas alemana y francesa que hemos analizado en Apartados anteriores. La primera ha ido paulatinamente dejando de lado esta exigencia inicial de progreso técnico y la segunda negó, hasta la segunda mitad del siglo XX, que la actividad inventiva, por su componente subjetivo, pudiera ser considerada como requisito de patentabilidad.

En realidad, por todo lo dicho, y ello debe tenerse muy claro, es que el requisito de actividad inventiva está midiendo la trivialidad técnica a través de una aproximación objetiva y no subjetiva. Es por ello que se crea la figura del experto en la materia (artículo 56 del CPE) o también denominado en *Hotchkiss* como el mecánico ordinario familiarizado con el asunto o por Lord Herschell como el trabajador experto ordinario familiarizado con la materia o en Alemania como técnico normal o en Francia como el *homme du métier*, es decir, esa figura ficticia de cuya razón derivará la evaluación sobre si la invención es o no trivial y que analizaremos en el Capítulo siguiente.

No se trata, por tanto, tampoco de analizar la patentabilidad de la invención según los conocimientos del inventor o de los del premio Nóbel o de los del estudiante de universidad o de los del profesor. Sino de hacerlo según los conocimientos y la razón de la figura ficticia y, por tanto, inexistente en la realidad, del experto en la materia, cuyos conocimientos y razón deberán definirse precisamente en cada supuesto para analizar el requisito de actividad inventiva.

Con la creación de esta figura, se pretende, por tanto, asegurar que el análisis del requisito de actividad inventiva se hará desde una óptica objetiva y no subjetiva.



## **CAPÍTULO SÉPTIMO**

### **EL EXPERTO EN LA MATERIA**



## SUMARIO

1. LA EVIDENCIA DE LA INVENCION PARA EL EXPERTO EN LA MATERIA. 2. EL EXPERTO EN LA MATERIA COMO *FICTIO IURIS*. 3. LOS CONOCIMIENTOS DEL EXPERTO EN LA MATERIA. 4. EL PERITO EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y EL EXPERTO EN LA MATERIA. 4.1. EL PERITO NO ES EL EXPERTO EN LA MATERIA. 4.2. LA FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERITO O PERITOS QUE INTERVENGAN EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL. 4.3. LA DESIGNA DEL PERITO JUDICIAL. 5. CONCLUSION.

## BIBLIOGRAFIA

- BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property*, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 493, 494, 495.
- HUARTE SALVATIERRA, Vicente, "La función del perito como experto en la valoración de los aspectos técnicos en procedimientos judiciales de patentes", GINÉS CASTELLET, Núria (Coord.), *Patentes e industria farmacéutica*, J.M. Bosch Editor, p. 51-52.
- GRUBB, Philip W., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology (Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy)*, Oxford University Press, Oxford 1999, p. 59.
- MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, LexisNexis, San Francisco, 2011, p. 730, 741, 742.
- MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, Wolters Kluwer, New York 2012, p. 9-19, 9-20.
- SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, "Nonobviousness as a requirement of patentability in French law", 23 IIC, 6(1992), p. 731.
- ROY PÉREZ, Cristina, "La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes", RDM, nº 262, Madrid 2006, p. 1491-1492, 1494, 1495, 1500, 1505.
- SALVADOR JOVANÍ, Carmen, *El ámbito de protección de la patente*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2002, p. 233.

## CASOS

- A.J. Deer Co. v United States Slicing Machine Co.*, 21 F.2d 812 (7th Cir. 1927).
- Arkie Lures, Inc., Bob D. Carnes v Gene Larew Tackle, Inc.*, 119 F.3d 953, 43 U.S.P.Q.2d 1294 (Fed. Cir. 1997).
- BGH, *Hundefutterbeutel*, 17 noviembre 2009, X ZR 49/08.
- Daiichi Sankyo Co. v Apotex, Inc.*, 501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007).
- Dredge v Parnell* [1899], 16 RPC 625, 628.
- Decisiones OEP T 176/84, T 57/86, T 222/86, T 141/87, T 295/88, T426/88, T 99/89, T 424/90, T 164/92, T 39/93, T 422/93, T 825/93, T 2/94, T 324/94, T 402/95, T 986/96, T 1030/06.
- Envtl. Designs, Ltd. v Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983).
- Genentech's Patent* [1989], RPC 147, 241.
- In re Clay*, 966 F.2d 656, 23 U.S.P.Q.2D 1058 (Fed. Cir. 1992).
- In re GPAC, Inc.*, 57 F.3d 1573, 35 U.S.P.Q.2D 1116 (Fed. Cir. 1995).
- In re Paulsen*, 30 F.3d 1475 (Fed. Cir. 1994).
- Kloster Speedstell AB v Crucible, Inc.*, 793 F.2d 1565, 1574 (Fed. Cir. 1986).
- KSR International Co. Petitioner v Teleflex Inc. Et Al.*, 550 US (2007).

*Research in Motion Uk Limited v Visto Corporation* [2008] EWHC 335 (Pat)  
*Rockwater Ltd. v Technip France S.A. and Technip Offshore Uk Limited*, [2004] EWCA Civ 381.  
STS (Sala 1ª), 11 mayo 1981 (RJ 1981/2036).  
STS (Sala 1ª), 18 junio 2015 (Recurso nº 2287/2013).  
*Technograph v Mills and Rockley*, [1972] RPC, 346.  
*Procter & Gamble v Peadouce*, FSR 1989, 180.  
*Van der Lely NV v Bamfords Ltd.*, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal [1961] RPC.  
*Windsurfing v Tabur Marine*, [1985] RPC, 50.

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013, p. 190, 191-193, 194, 195.  
Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Chap. 4, at 11 (Oct. 2003)  
Guidelines for Examination in the European Patent Office, publicado por la OEP, septiembre 2013, Part G, Chapter VII-1.  
WIPO, Standing Committee on the Law of Patents 5th session, Geneva May 4th to 19th 2001, Rule 10.  
WIPO, “Study on inventive step”, Standing Committee on the Law of Patents, 22ª Sesión, Ginebra, 27 a 31 julio de 2015, p. 5-6.

## **1. LA EVIDENCIA DE LA INVENCIÓN PARA EL EXPERTO EN LA MATERIA**

Tanto el artículo 56 del CPE como el artículo 8 de la LP disponen que la evidencia de la invención según el estado de la técnica deba apreciarse por el experto en la materia.

En el Capítulo Sexto, después de estudiar los orígenes históricos del requisito de actividad inventiva, hemos llegado a la conclusión que dicho requisito es una medida de la trivialidad que deberá analizarse de forma objetiva y no subjetiva. Y hemos concluido también que esta objetividad se garantiza a través de la figura del experto en la materia que hemos identificado como una figura ficticia.

En el presente Capítulo nos ocuparemos de estudiar esta figura del experto en la materia, denominada en Estados Unidos con el término PHOSITA o en inglés *Person Having Ordinary Skill In The Art*. Procuraremos responder a las siguientes preguntas: ¿quién es?, ¿cuáles son sus conocimientos?, ¿cuál es su función?, ¿cuál es su relación con la figura del perito que puede intervenir en un procedimiento judicial?

## **2. EL EXPERTO EN LA MATERIA COMO *FICTIO IURIS***

El experto en la materia no existe en realidad actual ni pasada, sino que se trata de una ficción jurídica<sup>1</sup>.

En primer lugar, no debemos olvidar que el requisito de actividad inventiva se analiza como hemos tenido ocasión de analizar en el Capítulo Cuarto, con los conocimientos del estado de la técnica que se han hecho accesibles al público en la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad de la patente. Ello determina que en el momento de analizar el requisito de actividad inventiva, lo que ocurrirá con posterioridad a la fecha de depósito de la patente, tengamos que determinar el contexto técnico en el que se situaría el experto que habría existido, en su caso, en aquella fecha, pero no en el momento de analizarse el requisito en cuestión, pues este segundo momento es posterior. Por tanto, desde una

---

<sup>1</sup> WIPO, “Study on inventive Step”, Standing Committee on the Law of Patents, 22ª Sesión, Ginebra, 27 a 31 julio de 2015, p. 5-6.

perspectiva temporal esta figura no existe en el momento en el que se analiza el requisito de actividad inventiva *ex post*. Es verdad, sin embargo, que ante el organismo correspondiente de concesión de derechos de patente, el análisis se realiza en un momento más próximo al de la fecha de solicitud de la patente, si la concesión se tramita con examen previo, ahora bien, en cualquier caso, incluso en aquel momento la figura del experto en la materia ya no existe, aunque haga menos tiempo de ello. Así, la figura del experto en la materia deja de existir desde el momento en el que se presenta la solicitud de la patente.

En segundo lugar, y de acuerdo con la dicción del artículo 56 en relación con el artículo 54.2 del CPE, cuyos correlativos, respectivamente, son los artículos 8 y 4.2 de la LP, se deriva que el experto en la materia tiene acceso a todo el estado de la técnica<sup>2</sup>. Ello se traduce en que sus conocimientos vendrán determinados por los que las partes, de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo ante el organismo competente en la concesión de los derechos de patente, hayan podido probar como conocimientos que se han hecho accesibles al público antes de la fecha de solicitud de la patente. Por tanto, conceptualmente la figura del experto en la materia proviene de una ficción, pues a nadie se le puede suponer un acceso ilimitado a todo el estado de la técnica.

El experto en la materia es una figura ficticia, un concepto jurídico indeterminado, tal como “*el ordenado comerciante*” o “*el consumidor medio*” o “*el buen padre de familia*”<sup>3</sup> a los que hacen referencia otros preceptos de nuestro ordenamiento jurídico.

El experto lo es en la materia, refiriéndose esta al campo de la técnica objeto de la patente. Ahora bien, no toda invención referida al mismo campo de la técnica deberá ser analizada por el mismo experto en la materia. Así, hay invenciones que se refieren a objetos que de ordinario son desarrollados por una sola persona con experiencia práctica en el sector y con una formación profesional, no universitaria, otras por personas con experiencia práctica<sup>4</sup> y con formación universitaria, otras por personas poseedoras de un tercer ciclo<sup>5</sup>, como por ejemplo doctores, etc.

---

<sup>2</sup> *In re GPAC, Inc.*, 57 F.3d 1573, 35 U.S.P.Q.2D 1116 (Fed. Cir. 1995).

<sup>3</sup> ROY PÉREZ, Cristina, “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”, RDM, nº 262, Madrid 2006, p. 1491-1492.

<sup>4</sup> *Dredge v Parnell* [1899], 16 RPC 625, 628.

<sup>5</sup> *Genentech's Patent* [1989], RPC 147, 241.

Tampoco existe una limitación en cuanto al número de personas que pueden conformar el concepto del experto en la materia encargado del análisis del requisito de actividad inventiva, pudiendo ser, por tanto, una persona o un grupo de personas, pues es habitual que en la industria los desarrollos industriales se llevan a cabo por un grupo de personas que puedan tener diferentes formaciones técnicas<sup>6</sup>, por ejemplo, por la complejidad de la materia objeto de la patente o porque la patente se refiera a campos distintos de la tecnología<sup>7</sup>.

Por tanto, el experto en la materia es un técnico o un grupo de técnicos en el campo en el que la invención tiene lugar y su perfil real solo puede definirse caso por caso, según la invención analizada<sup>8</sup>.

Podemos pues afirmar que, el experto en la materia es la vara con la que se mide la creatividad del inventor. Se trata de una figura que deberá construirse cuando se analiza la actividad inventiva de una concreta invención. Deberá determinarse su formación académica, su experiencia profesional y sus conocimientos. Y es que la actividad inventiva deberá analizarse de acuerdo con el nivel de conocimientos y las habilidades de este experto en la materia.

La actividad inventiva no se analiza según la razón del que debe tomar una decisión al respecto, el juez o el tribunal en un procedimiento judicial, sino según la razón del experto en la materia<sup>9</sup>. La objetividad del análisis precisa alejar a aquellos (el juez, las partes, los

---

<sup>6</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, publicado por la OEP, septiembre 2013, Part G, Chapter VII-1: “There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, rather than a single person (see T 164/92 and T 986/96)”.

<sup>7</sup> *Vid. supra.* WIPO, “Study on inventive step”, p. 9.

<sup>8</sup> SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, “Nonobviousness as a requirement of patentability in French law”, 23 IIC, 6(1992), p. 731.

Decisiones OEP T 57/86, T 222/86, T 141/87, T 295/88, T 99/89, T 424/90, T 164/92, T 825/93, T 2/94, T 402/95, T 986/96.

<sup>9</sup> *Arkie Lures, Inc., Bob D. Carnes v Gene Larew Tackle, Inc.*, 119 F.3d 953, 43 U.S.P.Q.2d 1294 (Fed. Cir. 1997): “The decision of obviousness [...] is made not from the viewpoint of the inventor, but from the viewpoint of a person of ordinary skill in the field of the invention. *Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc.*, 793 F.2d 1565, 1574, 230 USPQ 81, 86 (Fed.Cir.1986); see generally *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 697, 218 USPQ 865, 868-69 (Fed.Cir.1983) (identifying criteria relevant to determination of the level of ordinary skill). The purpose is to assure an appropriate perspective of the decisionmaker, and to focus on conditions as they existed when the invention was made. Good ideas may well appear ‘obvious’ after they have been disclosed, despite having been previously unrecognized”.

*Vid. supra.* WIPO, “Study on inventive Step”: “It is a fictitious person whose knowledge and skill will provide a basis for assessing whether the claimed invention involves an inventive step. It is not the

peritos, en un procedimiento judicial), que intervienen en el proceso sobre la toma de decisión de la actividad inventiva de la patente, de su propia opinión, para que se centren en la razón del experto en la materia<sup>10</sup>. Es irrelevante el proceso que se llevó a cabo por parte del inventor para llegar a la invención, su dificultad o facilidad, los años que se tardaron, la inversión económica realizada, el número de técnicos que intervinieron, su excelencia, etc. Lo único que importa es si la invención era obvia en la fecha de la solicitud de la patente según el experto en la materia de acuerdo con el estado de la técnica<sup>11</sup>.

La determinación de quien sea el experto en la materia puede ser una cuestión fundamental en algunos casos para llegar a la conclusión sobre si la patente cumple o no con el requisito de actividad inventiva. Pues es a través de la creatividad del experto en la materia, de sus capacidades y habilidades, que se deberá razonar porqué se habría o no modificado el estado de la técnica, porqué se habrían o no combinado determinadas enseñanzas del estado de la técnica para llegar a la invención. Es por ello que el nivel de capacidades y de habilidades del experto en la materia puede resultar concluyente para decidir si una patente tiene o no actividad inventiva<sup>12</sup>.

---

inventor of the invention or a patent examiner who examines the application. Nor is it a prospective customer, purchaser or contractor of the claimed subject matter”, p. 5.

BGH, *Hundefutterbeutel*, 17 noviembre 2009, X ZR 49/08.

<sup>10</sup> MULLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, Wolters Kluwer, New York 2012, p. 9-19.

*Kloster Speedstell AB v Crucible, Inc.*, 793 F.2d 1565, 1574 (Fed. Cir. 1986): “the primary value in the requirement that level of skill be found lies in its tendency to focus the mind of the decisionmaker away from what would presently be obvious to that decisionmaker and toward what would, when the invention was made, have been obvious, as the statute requires, ‘to one of ordinary skill in the art’”.

BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property*, Oxford University Press, Oxford 2009: “As section 3 of the 1977 Act and Article 56 of the EPC 2000 make clear, obviousness is determined from the standpoint of the average person skilled in the art. This means that, when considering whether an invention is obvious, the tribunal views the invention through the eyes of a notional interpreter equipped with the attributes, skills, background knowledge, and qualifications relevant to the field in which they work”, p. 493.

<sup>11</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property*, p. 493, *op. cit.*

<sup>12</sup> *Daiichi Sankyo Co. v Apotex, Inc.*, 501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007). En aquel caso, el Tribunal del Circuito Federal consideró que el tribunal de distrito no había determinado correctamente al experto en la materia. Mientras el tribunal de distrito consideró que se trataba de un médico con experiencia en el tratamiento de infecciones en el oído y con conocimientos básicos en farmacología y en el uso de antibióticos como un pediatra o un médico especializado en medicina general (médicos que se hallan en la primera línea de fuego en el tratamiento de infecciones en el oído), el Tribunal del Circuito Federal, en apelación, entendió que el experto era alguien dedicado en el desarrollo de formulaciones farmacéuticas y métodos de tratamiento para la oreja o un especialista en los tratamientos para la oreja como un otorrinolaringólogo con formación en formulaciones farmacéuticas. El Tribunal del Circuito Federal acudió a la descripción de la patente observando que los inventores habían realizado estudios con ratones para determinar si el producto era peligroso para el oído y concluyó que, ni el pediatra ni el médico especializado en medicina general eran las personas encargadas de llevar a cabo estos estudios: “such animal testing is traditionally outside the realm of a general practitioner or pediatrician”.

En este sentido, es habitual que en un procedimiento, ya sea administrativo o judicial, sobre el cumplimiento del requisito de actividad inventiva, exista una discrepancia, entre el titular de la patente y aquel que discute la validez del derecho, sobre quién sea el experto en la materia. Al primero le interesará que este experto en la materia sea identificado con una persona con una formación y unos conocimientos lo más básicos posibles, para de esta forma poder sostener que la invención no era obvia para el experto en la materia en la fecha de solicitud de la patente ya que dicho experto no hubiera llegado a ella de acuerdo con el estado de la técnica y, al segundo, le interesará que este experto en la materia tenga una formación y conocimientos considerablemente elevados para permitirle sostener un juicio favorable a la obviedad de la invención.

Los factores que pueden tenerse en cuenta para construir la figura del experto en la materia son: la formación académica y experiencia profesional del o de los inventores; la formación académica y la experiencia de un trabajador medio en el campo de la patente; el tipo de problemas que deben afrontarse en esta tecnología y las soluciones previstas a estos problemas, lo que permitirá identificar el nivel, la creatividad, la genialidad, etc. de las soluciones propuestas y, por tanto, de las que pueda proponer el experto en la materia; la rapidez en la que aparecen nuevas innovaciones en el campo de la tecnología en cuestión, lo que nos permitirá detectar probabilidades de que el experto proponga soluciones alternativas; la sofisticación de la tecnología objeto de la patente lo que nos permitirá identificar la formación y experiencia del perito<sup>13</sup>; el contenido de la propia patente, que nos permitirá conocer cómo se abordaron los problemas del estado de la técnica, las pruebas, los ensayos, los estudios que se hicieron, etc., y es que, a modo de ejemplo, hay expertos que puede que no se encarguen de llevar a cabo determinados análisis que pueden ser propios de otra profesión, lo que nos puede llevar a decantarnos por un experto en detrimento de otro<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, Wolters Kluwer, New York 2012, p. 9-20.

MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, LexisNexis, San Francisco, 2011, p. 730.

*Envtl. Designs, Ltd. v Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983): “Factors that may be considered in determining level of ordinary skill in the art include: (1) the educational level of the inventor; (2) type of problems encountered in the art; (3) prior art solutions to those problems; (4) rapidity with which innovations are made; (5) sophistication of the technology; and (6) educational level of active workers in the field”.

*Vid. supra. Daiichi Sankyo Co. v Apotex.*

<sup>14</sup> *Vid. supra. ref. 12 Daiichi Sankyo Co. v Apotex.* Hemos visto en aquel caso que el tribunal acudió a la descripción de la patente para constatar que las pruebas llevadas a cabo para verificar la seguridad del

Sin perjuicio de lo que hemos indicado en el párrafo anterior, la formación y experiencia del inventor o de los inventores no tiene porqué coincidir con la del experto en la materia y es que el inventor puede que sea una persona de unas habilidades extraordinarias o todo lo contrario. Sin embargo, la formación y experiencia del inventor puede ser útil como punto de partida para determinar la que corresponda al experto en la materia, ahora bien, siempre deberá primar la formación y experiencia habitual correspondiente al sector de la técnica al que se refiere la patente en caso de discrepancia. Y es que, debe tenerse muy presente que el inventor no es el experto en la materia, sino que este deberá servir para evaluar la creatividad de aquel.

Por tanto, y de acuerdo con el artículo 56 CPE (cuyo correlativo es el artículo 8 de la LP), la patente debe ser interpretada a la luz de los conocimientos y habilidades del experto en la materia, es decir, el técnico o grupo de técnicos con un interés y una experiencia en el campo de la invención. La consideración experto en la materia contenida en dicho precepto del CPE ha de ser interpretada, por tanto, en función del campo técnico al que pertenezca la invención patentada y cuál sea el grado de conocimientos propios de ese grado técnico creado *fictio iuris*.

### 3. LOS CONOCIMIENTOS DEL EXPERTO EN LA MATERIA

El experto en la materia no es un autómatas, sino que tiene creatividad y aplica el sentido común<sup>15</sup>, aunque dicho sentido común y creatividad sean los del técnico ordinario en la

---

producto patentado eran propias del cometido de un experto en la materia, el cual no se correspondía con el identificado por el tribunal de instancia.

Cfr. SALVADOR JOVANÍ, Carmen, *El ámbito de protección de la patente*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2002, p. 233; ROY PÉREZ, Cristina, “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”, p. 1505, *op. cit.*

<sup>15</sup> *KSR International Co. Petitioner v Teleflex Inc. Et Al.*, 550 US (2007): “The analysis need not seek out precise teachings directed to the specific subject matter of the challenged, for a court can take account of interferences and creative steps that a person of ordinary skill in the art would employ. [...] A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton”.

Cfr. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013, en el campo de las invenciones biotecnológicas la OEP afirma lo siguiente: “It had to be assumed that the average skilled person would not engage in creative thinking (T 500/91)”, p. 190. Sin embargo, en el mismo párrafo señala que la existencia de un prejuicio entendido como obstáculo para llegar a un resultado deberá ser objeto de prueba, denotando que esta presueta inexistencia de creatividad no llevará al experto a pensar que algo no sea posible: “Yet he or she could be expected to react in a way common to all skilled persons at any

materia<sup>16</sup>.

La OEP señala que dicho experto en la materia no tiene un pensamiento creativo<sup>17</sup>, lo que entendemos que se trata de una afirmación que debe matizarse. Y es que debe interpretarse como que el experto no tiene la capacidad inventiva de aquella invención que sea inventiva, lo que vendrá determinado por las habilidades y conocimientos del experto en la materia, significando, por tanto, que dicho experto no será un autómatas sin razonamiento alguno o sin habilidades, de lo contrario no habría forma de determinar el nivel a partir del cual se debe considerar, en el caso, que la invención tiene actividad inventiva. De hecho, es razonable pensar que en una industria se contraten trabajadores cualificados con capacidad de desarrollar productos que mejoren la competitividad de la empresa, no tratándose de trabajadores sin imaginación ni creatividad. La clave es que este experto sea una persona o un grupo de personas que posea un nivel habitual de conocimientos y habilidades en el ámbito de la técnica al que se refiere la patente<sup>18</sup>.

---

time, namely that an assumption or hypothesis about a possible obstacle to the successful realisation of a project must always be based on facts. Thus, in the board's view, an absence of evidence that a given feature might be an obstacle to carrying out an invention would not be taken as an indication that this invention could not be achieved, nor that it could (T 207/94, OJ 1999, 273)". Téngase en cuenta que las decisiones a las que se refieren estos pasajes lo eran respecto de un ámbito tecnológico, como lo es la biotecnología que en la fecha de aquellas aún no había evolucionado suficientemente como para considerar que el experto habría asumido determinada experimentación como rutinaria. La tecnología evoluciona y también lo hará, por tanto, el conocimiento y las habilidades del experto en la materia.

*Vid. supra.* WIPO, "Study on inventive step", p. 9.

<sup>16</sup> Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Chap. 4, at 11 (Oct. 2003): "Recommendation. The Commission urges that in assessing obviousness, the analysis should ascribe to the person having ordinary skill in the art an ability to combine or modify prior art references that is consistent with the creativity and problemsolving skills that in fact are characteristic of those having ordinary skill in the art".

*Van der Lely NV v Bamfords Ltd.*, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal [1961] RPC: "Further, the 'man of science' [...] must not be regarded on the one hand as the mechanic of genius nor on the other as the mechanical idiot", 305.

<sup>17</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 190.

Decisión OEP T 324/94.

*Vid. supra. Genentech's Patent.*

BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property*, p. 494, *op. cit.*

Decisión OEP T 39/93.

*Technograph v Mills and Rockley*, [1972] RPC, 346.

*Windsurfing v Tabur Marine*, [1985] RPC, 50.

*Procter & Gamble v Peadouce*, FSR 1989, 180.

WIPO Standing Committee on the Law of Patent 5th session, Geneva May 4th to 19th 2001, Rule 10.

<sup>18</sup> GRUBB, Philip W., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology (Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy)*, Oxford University Press, Oxford 1999: "Thus the person to whom the invention must be non-obvious if it is to be patentable is 'the person skilled in the art'; a competent worker but without imagination or inventive capability. In the days when the great majority of patents were for relatively simple mechanical devices it was common to describe the person skilled in the art as 'ordinary workman'. This is no longer appropriate in view of the increasing technical sophistication of industry. For chemical patents the person skilled in the art may normally be considered as the average qualified industrial chemist, and for complex inventions such as the field of biotechnology, the notional

Por tanto, no es que el experto en la materia no tenga capacidad inventiva, sino que su mera capacidad técnica e interpretación del estado de la técnica no es suficiente para desarrollar la invención, pero esto no lo sabremos hasta que el juicio de actividad inventiva no se haya llevado a cabo. Lo que no puede ser es que se parta de un experto sin ningún tipo de habilidades más allá de las de actuar como un mero autómatas. La formación y habilidades del experto lo deben ser de acuerdo con lo que sea habitual en el sector de la técnica al que se refiere la patente, y aquella formación y habilidades son previas a la patente, es por ello, que esta no las puede condicionar ya que en la fecha en la que se debe enjuiciar la actividad inventiva aquella no existía. La vara de medir, el experto en la materia, es, por definición, anterior a aquello que debe medir, la creatividad del inventor, anterior a la patente, por tanto, la determinación del experto en la materia si bien podrá tomar como punto de partida lo que describa la patente deberá basarse en lo que sea habitual en el sector de la tecnología objeto de la patente. A modo de ejemplo, supongamos que la patente objeto de análisis soluciona un problema técnico mediante la combinación de las enseñanzas de dos sectores de la técnica distintos, ello no significa que el experto en la materia tuviera que tener conocimientos en ambos campos tecnológicos o que dicho experto venga conformado por distintas personas una con experiencia en uno de los campos y otra en el otro, cuando de hecho del estado de la técnica se derive que el experto habitual en la materia sea otro que no tenga conocimientos en ambos campos tecnológicos.

El sentido común del experto puede llevarle, incluso, por ejemplo, a no limitarse a utilizar las enseñanzas del sector de la técnica al que se refiere la patente, sino que también podrá nutrirse de las enseñanzas que provengan de otros sectores vecinos<sup>19</sup>. Este sentido común y creatividad llevan a asumir que el experto en la materia llevará a cabo actividades

---

addressee of the patent specification, the ‘person skilled in the art’ may be considered to be a team of highly qualified scientists.

It does become somewhat of a legal fiction to suppose that such a team could be competent but non-inventive, considering that its members would, if employed in industry, be expected by their company to make inventions as part of their normal duties, and if academic scientists would be expected by the same thing. The point is that obviousness should be judged by someone with average qualifications and imagination for those in the field. It is tempting for a party attacking a patent on the ground of obviousness to use an expert witness with the highest possible qualifications, but is it not very helpful to have a Nobel laureate testifying that something is obvious. It may be obvious to a genius, but is it obvious to the normal worker in the field?”, p. 59.

*Vid. supra.* WIPO, “Study on Inventive Step”, p. 7

<sup>19</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 191-193.

rutinarias y de experimentación cuando está buscando un resultado<sup>20</sup>. Supone también que llevará a cabo un razonamiento lógico y natural, que será conservador y no irá en contra de prejuicios establecidos, ni tampoco asumirá riesgos incalculables<sup>21</sup>. Llevará a cabo, por tanto, actividades no inventivas, propias del trabajo habitual del experto en la materia.

El experto es un técnico ordinario o corriente en la materia objeto de la patente. Ello no presupone una determinada formación y experiencia del experto, sino que en cada caso dependerá del objeto de la invención y de quien sea este trabajador ordinario en el campo de la patente<sup>22</sup>. En algunos casos se tratará de personas o de grupos de personas con una formación académica que incluya un tercer ciclo, en otros con formación universitaria y con una experiencia determinada en el campo en el que se refiere la invención, etc.

Se presume, como figura ficticia con el propósito de asegurar que el análisis del requisito de actividad inventiva sea objetivo, que el experto en la materia tiene acceso a todo el conocimiento general común del sector de la técnica al que se refiere la patente, a todo el estado de la técnica que se haya hecho accesible al público con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente y, además, es capaz de comprenderlo<sup>23</sup>. Es decir, no se trata de determinar los conocimientos del inventor, lo que sería más propio de un análisis subjetivo, sino los conocimientos del estado de la técnica. Es posible que la invención tenga actividad inventiva de acuerdo con las enseñanzas del estado de la técnica a las que tuvo acceso el inventor, pero puede que la patente no cumpla con el requisito de actividad inventiva si se asume que el experto en la materia habría tenido acceso a todo el estado de la técnica y, por tanto, puede combinar unas enseñanzas que no combinó el inventor.

El análisis del requisito de actividad inventiva debe respetar esta *fiction iuris* para asegurar que la evaluación de la trivialidad técnica no dependa de la subjetividad del inventor o del titular o solicitante de la patente. En este sentido, es importante que quien sea titular de una tecnología se plantee si le compensa más hacer accesible al público dicha tecnología a través de la solicitud de la patente y arriesgarse a que esta sea sometida a la evaluación de todo el estado de la técnica que no pudo tenerse en cuenta en la fases de investigación y

---

<sup>20</sup> Decisión OEP T 1030/06.

<sup>21</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property*, p. 494.

<sup>22</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property*: “The skills and qualifications of the person skilled in the art, as well as the resources and equipment that are available to them, vary according to the particular invention in question”, p. 493, *op. cit.*

<sup>23</sup> *Vid. supra.* WIPO, “Study on inventive Step”, p. 7-8.

desarrollo o mantener en secreto la tecnología como *know how* para la explotación de su industria y, en este caso, asumir la posibilidad de que otros terceros puedan utilizarla si por cualquier error u omisión aquella se divulga o si estos terceros llegan a su mismo resultado por sus propios medios. Téngase en cuenta además que tanto el proceso de investigación y desarrollo, como la solicitud de derechos de patente en distintos territorios, puede suponer el desembolso de ingentes cantidades de dinero, por lo que la decisión de solicitar o no una patente no es baladí.

Es importante tener en cuenta que el análisis de la actividad inventiva no puede ser retrospectivo, *ex post facto*, y es que se debe asumir que en el momento en que se solicitó la patente esta no existía, por lo que no era conocido ni su resultado, ni la solución al problema técnico que esta proporcionase o la mejora al estado de la técnica, etc. Por tanto, el experto en la materia no actuará con conocimiento de la invención, sino con el conocimiento del estado de la técnica, lo que se haya hecho accesible al público con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente<sup>24</sup>. Ahora bien, como estudiaremos en los próximos capítulos una cosa es que el experto actúe sin conocimiento de la patente y otra que no tenga que realizar su análisis de acuerdo con la aportación real de la patente. Por ejemplo, supongamos que la invención resuelva un problema técnico del estado de la técnica a través de combinar enseñanzas que eran propias de otro sector de la técnica; en este caso no podrá darse por hecho que el experto habría combinado las enseñanzas de ambos sectores de la técnica, esa combinación deberá derivar del estado de la técnica y de la creatividad y habilidades que sean propias del experto, por ejemplo, identificando en el estado de la técnica si es habitual combinar enseñanzas correspondientes a ambos sectores<sup>25</sup>. A una conclusión distinta se podría llegar, sin embargo, en el caso en que la enseñanza del estado de la técnica vecino derivase de un objeto de la vida diaria, *everyday item*, ya que en estos casos debe asumirse que la creatividad, habilidades y sentido común del experto le llevarán a considerarlo, aunque la combinación no siempre será evidente y dependerá de las circunstancias de cada caso, si se trata de enseñanzas sobre campos de la técnica relacionados o, aun no siéndolo, proponen soluciones similares a las de la

---

<sup>24</sup> Esta afirmación, sin embargo, deberá matizarse, pues como analizaremos en los siguientes Capítulos la patente tiene mucha importancia en el análisis del requisito de actividad inventiva. Pues ahí el solicitante ha explicado dónde reside la contribución técnica de la invención y cuál es su interpretación del estado de la técnica.

<sup>25</sup> Decisión OEP T 422/93.

invención, etc.<sup>26</sup> o, simplemente, desde una perspectiva razonable, de acuerdo con el problema técnico de la invención, el experto las hubiera combinado.

A pesar de que, como hemos visto al experto se le supone que tiene acceso al todo el estado de la técnica y al conocimiento general común del campo de la técnica al que se refiere la invención, cabe plantearse si dicho experto puede descartar, es decir, no tomar en cuenta determinadas enseñanzas que se hayan hecho accesibles al público.

A nuestro entender, la respuesta a esta cuestión debe ser afirmativa. Y es que el experto en la materia deberá interpretar las enseñanzas del estado de la técnica y puede que esta interpretación le lleve a no considerarla, por ejemplo, porque se refieran a un campo vecino de la técnica con el que el experto en la materia no lidiaba en la fecha de solicitud de la patente, porque sea una enseñanza que vaya en contra de un prejuicio probado del estado de la técnica sin experimentación alguna, porque el documento del estado de la técnica contenga una enseñanza técnica incompleta o errónea que no había sido evidente completar o corregir en la fecha de solicitud de la patente, porque la enseñanza se refiera a un problema técnico distinto al que se soluciona por la invención objeto de la patente, etc<sup>27</sup>.

En este sentido, en los Estados Unidos se realiza una distinción entre, por un lado, lo que es estado de la técnica, es decir, toda enseñanza que se haya hecho accesible al público en la fecha de solicitud de la patente y, por el otro lado, lo que es estado de la técnica pertinente, es decir, aquella enseñanza del estado de la técnica que se ha hecho accesible al público que sea relativa a la invención y relevante para ella, cuestión, esta segunda que deberá ser determinada de acuerdo con el contenido de la divulgación<sup>28</sup>. Una manera de determinar la pertinencia del estado de la técnica para el análisis del requisito de actividad inventiva es a través de un doble mecanismo: porque se constate que la divulgación del estado de la técnica se refiera al mismo campo del que trata la invención o bien, porque se considere, en el caso de que dicha divulgación no sea del mismo campo al que se refiera la invención, relevante de acuerdo con el problema particular al que se refiera la invención

---

<sup>26</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 194, 195.

<sup>27</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property*: “Documents that conflict or are unrelated cannot be combined to demonstrate obviousness”, p. 494, *op. cit.*

<sup>28</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, p. 741-742, *op. cit.*

cuya actividad inventiva se analiza<sup>29</sup>. De hecho esta segunda aproximación relativa a la relevancia para el problema del que trata la invención permite considerar como estado de la técnica pertinente divulgaciones correspondientes a campos análogos de la técnica, pero no necesariamente los mismos a los que se refiere la invención<sup>30</sup>. Otra forma de determinar si el estado de la técnica es o no pertinente, es decir, si es análogo a la invención y, por tanto, hubiera sido considerado por el experto en la materia, puede tener en cuenta las similitudes con los elementos de la invención y sus propósitos<sup>31</sup>. Ahora bien, lo que sea estado de la técnica pertinente no puede venir limitado ni por el problema técnico descrito por el solicitante en la patente, ni por el específico campo de la tecnología al que se refiera la invención, pues el experto en la materia no es un autómatas que no relaciona enseñanzas correspondientes a distintos campo de la tecnología y relativos a distintos problemas técnicos, sino que aplica el sentido común y su capacidad inventiva, aunque sea ordinaria<sup>32</sup>.

Sin embargo, no puede pretenderse que el experto deseche determinadas enseñanzas porque por ejemplo la publicación de la que provienen no sea una publicación que se consulte habitualmente, o porque esté en un idioma que no conoce, y es que en el CPE no

---

<sup>29</sup> *In re Clay*, 966 F.2d 656, 23 U.S.P.Q.2D 1058 (Fed. Cir. 1992): “Two criteria have evolved for determining whether prior art is analogous: (1) whether the art is from the same field of endeavour, regardless of the problem addressed, and (2) if the reference is not within the field of the inventor’s endeavour, whether the reference still is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved. *In re Deminski*, 796 F.2d 436, 442, 230 U.S.P.Q. 313, 315 (Fed. Cir. 1986); *In re Wood*, 599 F.2d 1032, 1036, 202 U.S.P.Q. 171, 174 (CCPA 1979)”.

<sup>30</sup> *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475 (Fed. Cir. 1994): “Although there is little dispute that the prior art references cited here (other than Yokoyama) are not within the same field of endeavor as computers, such references may still be analogous if they are ‘reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved’ Id.; see also *Heidelberger Druckmaschinen AG v. Hantscho Commercial Prods., Inc.*, 21 F.3d 1068, 1072, 30 USPQ2d 1377, 1379 (Fed.Cir.1994). The problems encountered by the inventors of the ‘456 patent were problems that were not unique to portable computers. They concerned how to connect and secure the computer’s display housing to the computer while meeting certain size constraints and functional requirements. The prior art cited by the examiner discloses various means of connecting a cover (or lid) to a device so that the cover is free to swing radially along the connection axis, as well as means of securing the cover in an open or closed position. We agree with the Board that given the nature of the problems confronted by the inventors, one of ordinary skill in the art ‘would have consulted the mechanical arts for housings, hinges, latches, springs, etc.’ Thus, the cited references are ‘reasonably pertinent’ and we therefore conclude that the Board’s finding that the references are analogous was not clearly erroneous”.

<sup>31</sup> *A.J. Deer Co. v United States Slicing Machine Co.*, 21 F.2d 812 (7th Cir. 1927): “We are of the opinion that whether arts or uses are analogous depends upon the similarity of their elements and purposes. If the elements and purposes in one art are related and similar to those in another art, and because and by reason of that relation and similarity make an appeal to the mind of a person having mechanical skill and knowledge of the purposes of the other art, then we are of opinion that such arts must be said to be analogous, and, if the converse is true, they are non analogous arts”.

<sup>32</sup> *Vid. supra*. Cap. 10.

se ha tenido en cuenta el sitio en el que el experto lleva a cabo su profesión<sup>33</sup>, ni tampoco las fuentes documentales que habitualmente puede consultar. La interpretación de una enseñanza del estado de la técnica deberá siempre derivar del contenido del documento y no de su procedencia, ni de la procedencia del experto, pues el estado de la técnica viene conformado por todo lo que se ha hecho accesible al público en la fecha de solicitud de la patente y no por lo que el experto conozca o hubiera conocido, ni por el hecho de que dicho estado de la técnica sea muy antiguo<sup>34</sup>. La no consideración de una enseñanza deriva de su interpretación y no de su accesibilidad, una vez probado que este se había hecho accesible al público el experto deberá considerarla<sup>35</sup>.

En definitiva si bien al experto en la materia no se le debe suponer una capacidad inventiva no puede ser calificado como alguien desinteresado, sino como alguien bien familiarizado con la técnica y que ha leído detenidamente la literatura científica publicada con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente. Además, el experto en la materia no actuará como un autómatas, sino que tendrá interés en el estado de la técnica, hasta el punto de ejecutarlo, identificar sus inconvenientes y querer mejorarlo, pues al experto se le debe suponer una motivación que le es intrínseca<sup>36</sup>. Ahora bien, debe advertirse sobre la posibilidad de suponer cualidades humanas al experto en la materia<sup>37</sup>, lo que atribuiría al análisis una subjetividad que quiere precisamente evitarse con esta figura creada *factio iuris*.

---

<sup>33</sup> Decisión OEP T 426/88.

<sup>34</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property*, p. 495.

En la Decisión de la OEP T 176/84 se analizó la actividad inventiva de un sacapuntas con un contenedor que evitaba que las virutas del lápiz resultantes de sacar punta no se escapasen. El estado de la técnica analizado venía referido a una caja y a un sacapuntas. La OEP consideró que el estado de la técnica no sugería la solución de la patente y, por tanto, el experto en la materia no hubiera combinado las enseñanzas correspondientes al sacapuntas con la caja.

<sup>35</sup> BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property*: “On this basis the courts have accepted that a person skilled in a particular art may place greater emphasis on certain types of information than on others. In more extreme cases, the fact that the person skilled in the art is able to evaluate the prior art may mean that certain types of information are discarded”, p. 495, *op. cit.*

<sup>36</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*, p. 72-74.

<sup>37</sup> *Pharmacia Corp. v Merck & Co. Inc.*, [2002] RPC, 41: “Earlier in his judgment Oliver L.J. warned against adding human qualities to the hypothetical skilled man: ‘The hypothetical skilled man is, no doubt, (together with his cousins the reasonable man and the officious bystander) a useful concept as setting a standard and, in the instant case, as providing the touchstone by which the question of obviousness may be judged by the equally hypothetical juror; but he must not be allowed to obscure the nature of the inquiry which the words of the statute require, and one cannot help feeling that his image may lead to confusion if one seeks to attribute to him human qualities either of constitutional idleness or of perception beyond the knowledge and skill in the field in which he is hypothetically supposed to operate”, p. 839.

*Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*, p. 71.

## 4. EL PERITO EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y EL EXPERTO EN LA MATERIA

### 4.1. El perito no es el experto en la materia

En ocasiones se confunde al perito en un procedimiento judicial con el experto en la materia y se asume que este último es el perito en un procedimiento judicial, es decir, que el perito debe reunir la experiencia, la formación y los conocimientos que se le suponen al experto en la materia. Este planteamiento es erróneo ya que el perito no es el experto en la materia ni debe serlo, sino que lo que debe hacer es auxiliar al tribunal para que este pueda determinar quién sea el experto en la materia e interpretar el estado de la técnica y la invención según los conocimientos de dicho experto en la materia en la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad de la patente, para determinar si según esta figura creada *fictionis iuris* la invención habría sido obvia en aquella fecha.

Como hemos estudiado, la figura del experto en la materia debe construirse en cada caso que se analiza la actividad inventiva de una patente, y la decisión sobre ello debe realizarse según los conocimientos y habilidades de quien se defina como tal experto en la materia. Pues bien, la función del perito debe ser la de ilustrar al tribunal para poder tomar esta decisión. El perito no es el experto en la materia ni debe serlo.

El artículo 335.1 de la LEC titulado “*Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objetividad*” establece cuál debe ser la función del perito, ya sea judicial o designado por las partes, en un procedimiento judicial ante la jurisdicción ordinaria:

“1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”.

Por tanto, la función del perito es la de ilustrar a las partes y al tribunal sobre aquellos hechos, circunstancias o materias de los que no tengan conocimiento, para que respecto de dicha ilustración puedan extraer aquellos las consecuencias jurídicas correspondientes.

Esta ilustración del perito deberá permitir al tribunal identificar cuál habría sido la percepción del experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente. La conclusión a la que llegue el perito no es relevante, sino las razones y las explicaciones que proporcione para llegar a una determinada conclusión<sup>38</sup>, que podrá ser diferente de aquella a la que llegue el tribunal, pues el requisito de actividad inventiva de la patente es una cuestión jurídica, sin perjuicio de que en su decisión intervengan cuestiones de hecho que son respecto de las que informará el perito. La función del perito se limita a ilustrar a los juristas sobre el significado de cuestiones que estos desconocen; no es su función la de suplir al jurista cuando se aborden cuestiones técnicas. Esta premisa es ignorada en muchas ocasiones en los procedimientos judiciales ante los tribunales españoles, en los que se hace uso más de las conclusiones a las que llegan los peritos, mayoritariamente de carácter jurídico, y no a las explicaciones técnicas que estos proporcionan<sup>39</sup>. Las conclusiones de los peritos no son concluyentes, sino las consecuencias jurídicas que puedan extraer de lo ilustrado<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> STS (Sala 1ª), 11 mayo 1981 (RJ 1981/2036): “la prueba pericial tiene por objeto aportar conocimientos científicos, artísticos o prácticos al órgano judicial, debiendo este valorar dicha aportación de conocimientos de acuerdo con las reglas de la sana crítica y por ello es obligado entender que la fuerza probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente, no en sus afirmaciones ni en la condición, categoría o número de sus autores, sino en su mayor o menor fundamentación y razón de ciencia, debiendo tenerse por tanto como primer criterio orientador en la determinación de su fuerza de convicción el de conceder prevalencia, en principio, a aquellas afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de una superior explicación racional, sin olvidar la utilización conjunta o subsidiaria de otros criterios auxiliares, como son la mayor credibilidad de los técnicos más alejados de los intereses de parte y la de la mayoría coincidente, que son frecuentemente utilizados por la jurisprudencia para superar objetivamente la aporía a que conduce una análoga o similar fundamentación de los informes discrepantes”.

<sup>39</sup> ROY PÉREZ, Cristina, “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”: “Según esta apreciación el perito sería la persona que aporta los conocimientos especializados que el juez no posee (científicos, artísticos o prácticos) al proceso cuando estos son necesarios para apreciar o conocer los hechos sobre los que debe emitirse un pronunciamiento jurídico. Esta aportación que realiza el perito se debe limitar a los conocimientos técnicos y no a la decisión sobre el fondo del asunto, competencia exclusiva del juez”, p. 1494-1495, *op. cit.*

*Research in Motion Uk Limited v Visto Corporation* [2008] EWHC 335 (Pat): “75. [...] The usefulness (or otherwise) of the expert evidence is not so much the assertion (obvious/inventive) which the expert express, but the explanations and reasons he gives for them”.

*Rockwater Ltd. v Technip France S.A. and Technip Offshore Uk Limited*, [2004] EWCA Civ 381.

<sup>40</sup> HUARTE SALVATIERRA, Vicente, “La función del perito como experto en la valoración de los aspectos técnicos en procedimientos judiciales de patentes”, GINÉS CASTELLET, Núria (Coord.), *Patentes e industria farmacéutica*, J.M. Bosch Editor: “Por si solas, las conclusiones finales a las que llegan los peritos técnicos (infringe/ no infringe, inventivo/ no inventivo, válido/ inválido, ...) debieran ser de escaso valor para el juez, porque es el propio juzgador quien debe llegar a una convicción y tomar una decisión.

Lo que es importante y valioso para el juez son las razones que exponen los peritos técnicos para justificar sus conclusiones.

Las razones que exponen los peritos técnicos debieran permitir al juez identificar lo que se ve a través de los ojos del experto en al materia y, por tanto, son la base técnica sobre la que se debiera sustentar su decisión.

Reconozco que se trata de un planteamiento cuya aplicación en España plantea hoy en día alguna dificultad debida a la todavía poco desarrollada especialización de los jueces españoles, pero que se asemeja mucho a lo que, con diferentes matices, ya se está practicando en países europeos que poseen tribunales altamente especializados en patentes, tales como Gran Bretaña y Alemania”, p. 51-52.

#### **4.2. La formación y experiencia del perito o peritos que intervengan en el procedimiento judicial y de los empleados de los organismos encargados de la concesión de derechos de patente (la figura del examinador)**

Que el perito no sea el experto en la materia del que habla el artículo 56 del CPE u 8 de la LP no significa que sus explicaciones deban realizarse al margen de esta figura ficticia. Hay dos cuestiones básicas que deben determinarse para analizar el requisito de actividad inventiva: hay que determinar quién es el experto en la materia y hay que determinar cuáles son los conocimientos de los que dispone para tomar su decisión, el estado de la técnica y el conocimiento general común. Tanto para lo uno como para lo otro el perito servirá para auxiliar al tribunal.

Así es, en líneas generales, el perito deberá analizar de acuerdo con el objeto de la patente y con los factores a los que nos hemos referido en los Apartados precedentes quién hubiera sido el experto en la materia en la fecha de la solicitud de la patente. Se le deberá pedir también que, en la medida en que los conocimientos de este experto son técnicos, los identifique, por tanto, deberá identificar y explicar el contenido del estado de la técnica. Y se le deberán plantear aquellas cuestiones técnicas para que el tribunal puedan realizar un juicio sobre la obviedad del objeto de la patente.

¿Cuál es el perito más adecuado para responder a todas estas preguntas? Sin duda, aquel que tenga una formación y experiencia relacionadas con el campo de la técnica al que se refiere la patente y los conocimientos suficientes para poder evaluar la actividad inventiva desde la perspectiva del experto en la materia. Y es que este deberá realizar su pericia desde la perspectiva del experto en la materia<sup>41</sup>. El perito deberá tener la capacidad suficiente para poder responder a las preguntas que se formulen según los conocimientos y habilidades del experto en la materia. Ahora bien, esto no significa que el perito deba tener el mismo nivel de conocimientos y habilidades que el experto en la materia, sino los necesarios para poder analizar la invención desde la perspectiva de aquel. Por tanto, puede que el perito tenga un nivel de conocimientos y habilidades que sean superiores a los del experto en la materia, en cuyo caso deberá descartarlos y centrarse en aquellos que son

---

<sup>41</sup> ROY PÉREZ, Cristina, “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”: “Esto nos lleva a afirmar que el experto como tal no es sino un modelo de conocimiento y saber técnico construido legalmente y al que deberá adaptarse la figura real del perito”, p. 1500, *op. cit.*

propios del experto en la materia, de la misma forma que deberá descartar los conocimientos que sean posteriores a la fecha de solicitud de la patente. Es decir, que los conocimientos del perito sean superiores a los del experto en la materia no es un impedimento para no confiar en su pericia, sino más bien una garantía de que aquella persona tiene las capacidades suficientes para asumir el papel del experto en la materia. Y es que esta persona es una figura ficticia en la que debe situarse el perito que analice la validez de una determinada patente. El perito no debe ser el experto, si no que ha de estar capacitado para situarse en lo que debiera considerarse tal experto. En definitiva, no es posible, en la realidad presente hallar el experto real, es decir, el experto en la fecha de solicitud de la patente, pues no existe.

No es función del perito establecer si él habría llegado o no a determinadas conclusiones, sino si el experto lo habría hecho. Y para eso sus conocimientos deberán ser lo suficientemente exhaustivos para dar una respuesta razonada a las cuestiones que se la planteen; para descartar o no determinadas aserciones y para considerar o no determinadas divulgaciones.

Dependiendo de las diferentes cuestiones a analizar puede ser oportuno contar con más de una pericial. Así, ocurrirá, por ejemplo, porque las partes del procedimiento judicial no quieran dejar el análisis de las cuestiones técnicas en manos de una sola pericial o porque la patente diga resolver más de un problema o porque en la resolución del problema haya involucradas distintas cuestiones técnicas o porque la figura del experto en la materia deba configurarse como un equipo que incluya expertos con distinta formación, piénsese en una patente que se hallen involucradas cuestiones químicas, de formulación farmacéutica y de dosis (cantidades) del fármaco, en cuyo caso puede ser necesario contar con la intervención de tres peritos, un químico orgánico, un tecnólogo farmacéutico y un médico farmacólogo.

En algunas ocasiones, además, puede ser interesante complementar la anterior o anteriores periciales con la de un perito con experiencia en el sistema de patentes, como por ejemplo, un Agente de la Propiedad Industrial o un Agente Europeo de Patentes. Se trata de técnicos que han superado unas pruebas para representar a solicitantes y oponentes ante las oficinas encargadas de la concesión de derechos de patente, como puede ser la OEPM o la OEP. Estas personas con formación técnica pueden proporcionar información útil para el análisis

del requisito de actividad inventiva, como por ejemplo, auxiliar a las partes a construir la figura del experto en la materia, realizar una búsqueda del estado de la técnica, determinar el estado de la técnica relevante según lo que sea objeto de la patente, proporcionar directrices de cómo interpretar este estado de la técnica y, por qué no, si se consideran capacitadas para ello responder a ciertas cuestiones relacionadas con el análisis de la obviaidad según la perspectiva de quien sea el experto en la materia, podrán hacerlo<sup>42</sup>. Ahora bien, hay que ser prudentes y limitar la función de dichas periciales para evitar pronunciamientos sobre cuestiones sobre las que no tienen los conocimientos adecuados, para no convertir su informe, en la defensa de la posición de la parte que lo haya designado, lo que irá en detrimento de su debida objetividad e imparcialidad.

En ocasiones sucede que los examinadores de las oficinas encargadas de la concesión de derechos de patente, como son la OEPM y la OEP, no tienen una formación específica en el campo de la técnica al que se refiere la patente, por ejemplo, pueden ser técnicos en química orgánica que se pronuncian sobre la concesión de patentes cuyo objeto sea el campo de la tecnología farmacéutica. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los miembros de las Divisiones de Oposición y de las Cámaras de Recursos que se ocupan de conocer ante la OEP, respectivamente, las oposiciones contra la concesión de patentes o los recursos contra estas decisiones. Ello no juega a favor del titular de la patente que, a pesar de haber obtenido una patente que habría superado un examen de sus requisitos de patentabilidad, este examen no solo puede no haber considerado el estado de la técnica que fuese relevante, sino que puede haber sido realizado por una persona o un grupo de personas a las que se les habría pedido una opinión que iría más allá de su formación y experiencia en el campo de la patente sobre la que se habrían pronunciado. Con ello no estamos diciendo que no sea deseable la existencia de un sistema con patentes concedidas con examen previo del estado de la técnica, sino, simplemente, que deben tenerse presentes las limitaciones de las actuaciones de los organismos encargados de la concesión de derechos de patente, por ello, entre otras razones, el control judicial sobre sus decisiones resulta adecuado para salvaguardar los intereses de todos los ciudadanos.

---

<sup>42</sup> STS (Sala 1ª), 18 junio 2015 (Recurso nº 2287/2013): “El perito no necesariamente ha de ser un experto medio en la materia, para poder informar sobre que dicho experto hubiera considerado a la vista de la enseñanza de la patente y del estado de la técnica existente a su fecha de prioridad. Lo relevante no es que el perito sea un experto medio, sino que informe sobre lo que un experto medio en aquellas condiciones hubiera considerado. Lo que importa es que el perito esté capacitado para realizar esta valoración, a la vista del contenido de la invención”.

### 4.3. La designa del perito judicial

La LEC en su artículo 339.2 permite que el demandante o el demandado o ambos puedan solicitar al tribunal que designe a un perito judicial si lo entiende necesario y conveniente para la defensa de sus intereses. Todo ello sin perjuicio de que la imparcialidad del perito debe concurrir no solo en el perito judicial, sino también en el perito designado por la parte al amparo del artículo 335 de la LEC.

En estos casos generalmente se produce una discrepancia entre el titular de la patente y la parte que impugna su validez en relación con la formación académica y experiencia profesional del perito a designar por el tribunal. El primero va a querer que el perito tenga unos conocimientos y habilidades inferiores a las pretendidas por el segundo para que su patente a los ojos de este perito pueda parecer inventiva.

Pues bien, a nuestro entender el mecanismo de designa del perito previsto en el artículo 341 de la LEC no garantiza que se cumplan con los presupuestos de los artículos 56 del CPE y 8 de la LP, pues se prevé que la designa sea realizada por sorteo sin garantías de que la persona que se designe tenga los conocimientos y habilidades adecuados para emitir su pericia según la perspectiva del experto en la materia. El proceso de designa del perito, por tanto, debería ser inverso al que propone la LEC, pues no puede habilitarse como experto en la materia al perito designado, sino que debiera designarse al perito en función de los conocimientos que se exigen al experto en la materia<sup>43</sup>.

En este sentido, la vía más adecuada para designar un perito judicial, de solicitarlo en los momentos procesales oportunos alguna de las partes, es la prevista en el artículo 340.2.3 de la LEC:

“2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen

---

<sup>43</sup> ROY PÉREZ, Cristina, “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”: “El proceso que se viene haciendo en la práctica forense es el inverso, pues a partir de su titulación se pretende habilitar como experto en la técnica a aquel que se designará como perito cuando lo que debería realizarse en primer lugar es determinar qué hechos deben ser esclarecidos y con ellos localizar a la persona que pueda tener los conocimientos apropiados que deberán ser aportados al proceso tal y como lo haría un experto en la materia, con independencia de que ello coincida exactamente con una titulación determinada o no”, p. 1505.

sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.

3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo del artículo 335”.

La vía del artículo 340.2.3 de la LEC asegura que la designa se haga una vez determinados los conocimientos necesarios, pertenecientes al experto en la materia, que serán los mínimos que deberá reunir el perito.

Por último, debe señalarse que puede ser necesario acudir a peritos con formación técnica diversa si así se deriva de lo que sea habitual en el campo de la técnica objeto de la patente en la fecha su solicitud, ya sea porque la materia se refiera a cuestiones que incluyen sectores de la técnica distintos o porque sea compleja, etc. Sin embargo, en estos casos nuestra LEC solo prevé que sea designado un único perito judicial por cada cuestión o conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia y que no requieran, por la diversidad de su materia, el parecer de distintos expertos (artículo 319.6 de la LEC).

## **5. CONCLUSIÓN**

El experto en la materia es una figura ficticia que no existe en la realidad. Dicho experto es la vara de medir de la creatividad del inventor y sus conocimientos y habilidades deberán determinarse caso por caso según el objeto de la patente y el sector de la técnica al que se refiere este objeto. Sin perjuicio de que el contenido de la propia patente pueda servir como punto de partida para construir la figura del experto en la materia, esta figura debe derivar de lo que sea habitual en el sector de la técnica que se haya hecho accesible al público antes de la fecha de solicitud de la patente.

El experto en la materia no es un autómatas, sino que tiene creatividad y sentido común, aunque limitados a los del experto ordinario en la materia en la fecha de depósito de la solicitud de patente. Dicho sentido común y razonabilidad suponen que el experto en la materia tiene un interés en el estado de la técnica hasta el punto de que va a querer ejecutarlo, identificar sus inconvenientes e incluso mejorarlo, suponiéndosele, al experto

en la materia, una motivación que le es propia. Dicho sentido común y motivación le pueden llevar también a no limitarse a utilizar las enseñanzas exclusivas del sector de la técnica al que se refiere la patente o a las enseñanzas que se refieran al mismo problema técnico al que se refiere la patente. Dicho carácter que le es propio al experto en la materia, supone también que llevará a cabo actividades rutinarias y de experimentación, que aplicará un razonamiento lógico y natural conservador, sin ir en contra de prejuicios establecidos, ni asumir riesgos incalculables.

La figura del experto en la materia tiene como fin último asegurar la objetividad del análisis del requisito de actividad inventiva. Para ello la ley asume que el experto en la materia habría tenido acceso a todo el conocimiento general común y a toda enseñanza que se hubiera hecho accesible al público en la fecha de depósito de la patente. Y es que puede que la invención tenga actividad inventiva de acuerdo con el estado de la técnica que fue considerado por el solicitante de la patente, pero si se diera por válido este argumento se estaría subjetivando el análisis, lo que no sería admisible. Es por ello que el legislador realiza esta ficción jurídica de suponer que este experto en la materia habría tenido acceso a todo el conocimiento existente en la fecha de depósito de la solicitud de patente.

Ahora bien, que el experto en la materia tenga acceso a todo el estado de la técnica que se haya hecho accesible al público no significa que vaya a considerarlo, pero tampoco que vaya a descartar una enseñanza de forma automática. El rechazo de una enseñanza deberá serlo de forma motivada ya que debe asumirse que el experto en la materia analizará la divulgación del estado de la técnica en profundidad, la interpretará e, incluso, la ejecutará, a no ser que la propia divulgación, interpretada de acuerdo con el estado de la técnica y con los propios conocimientos y habilidades del experto, fuera a desincentivarle para hacerlo. Por tanto, hay que distinguir entre el estado de la técnica que se haya hecho accesible al público y el estado de la técnica relevante o pertinente para la invención, pertinencia que vendrá referida al campo de la técnica al que se refiere la invención o al problema técnico al que se refiere o a la similitudes entre el estado de la técnica, la invención y los propósitos de esta. Sin perjuicio de ello, lo que sea estado de la técnica relevante no va a venir limitado, ni por el problema técnico descrito por el solicitante en su patente, ni por el específico campo de la tecnología al que se refiera la invención.

El experto en la materia no es el perito que pueda actuar en un procedimiento judicial

relativo al análisis del requisito de actividad inventiva. Ahora bien, este perito deberá responder las cuestiones que se le planteen de acuerdo con la perspectiva del experto en la materia de la misma forma que el tribunal deberá tomar su decisión según el punto de vista de este experto en la materia, asegurando que el análisis sea objetivo, no de acuerdo con el nivel de conocimientos y habilidades del perito ni tampoco de acuerdo con los del tribunal. Por tanto, es recomendable que el perito o peritos tengan unos conocimientos académicos y experiencia profesional que les permita situarse en los conocimientos y habilidades que sean propias del experto en la materia.

A pesar de ello, y en la medida en que de acuerdo con el artículo 56 del CPE (artículo 8 de la LP) se precisa que se deba determinar el contenido del estado de la técnica que el experto tomará en consideración para el juicio de obviaidad, no debe descartarse la posibilidad de combinar la pericia o pericias de una persona con formación y experiencia en el campo al que se refiere la invención con la de un perito con formación técnica, con capacidad para entender la tecnología de la patente, y experto en el sistema de patentes. Y es que si el perito no es el experto tampoco es imprescindible que tenga su formación y experiencia, siempre que el primero sea capaz de tomar una decisión según los conocimientos del segundo, lo que, en definitiva deberá analizarse caso por caso en atención a la complejidad de la tecnología objeto de la patente y, en su caso, deberán limitarse el objeto de las cuestiones que deba responder dicho perito.

La LEC contiene lagunas importantes para poder designar un perito o grupo de peritos judiciales adecuado para ilustrar al tribunal sobre los conocimientos del experto en la materia para que aquel pueda tomar su decisión de acuerdo con la que habría tomado el experto en la materia. La vía más adecuada es la del artículo 340.2.3 de la LEC que permite que la designa se haga en función de los conocimientos y habilidades del experto en la materia en detrimento de la vía del artículo 341 de la LEC que implicaría que fuese el perito, una vez designado, quien debiera situarse en la posición del experto en la materia, aún existiendo la posibilidad de que no estuviera preparado para ello.

## **CAPÍTULO OCTAVO**

### **LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES**



## SUMARIO

1. LA FINALIDAD DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA POR LA OEP: GARANTIZAR ANÁLISIS OBJETIVOS Y NO RETROSPECTIVOS. 2. LA METODOLOGÍA DESARROLLADA POR LA OEP DENOMINADA COMO ‘APROXIMACIÓN AL PROBLEMA Y A LA SOLUCIÓN’ O, EN INGLÉS, *PROBLEM AND SOLUTION APPROACH*. 2.1. PASOS. 2.2. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS CERCANO. 2.3. ESTABLECIMIENTO DEL PROBLEMA TÉCNICO OBJETIVO A RESOLVER. 2.4. EL ANÁLISIS DE LA OBVIEDAD. 2.4.1. EVITAR ANÁLISIS *EX POST FACTO*. 2.4.3. LA APROXIMACIÓN PODRÍA-HABRÍA (*COULD-WOULD APPROACH*). 2.4.4. DE LA NO APLICACIÓN DE LA APROXIMACIÓN PODRÍA-HABRÍA (*COULD-WOULD APPROACH*). 2.4.5. ELEMENTOS TÉCNICOS Y NO TÉCNICOS. 2.4.6. INVENCIONES DE COMBINACIÓN. 2.4.7. ELEMENTOS QUE NO CONTRIBUYEN A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO. 2.4.8. TODAS LAS REALIZACIONES INCLUIDAS EN LA REIVINDICACIÓN DEBEN SOLUCIONAR EL PROBLEMA TÉCNICO OBJETIVO; LA DOCTRINA *AGREVO*. 2.4.9. MODIFICACIONES PREDECIBLES. 2.4.9. USOS ANÁLOGOS; EQUIVALENTES. 2.4.10. COMBINACIÓN DE DISTINTAS DIVULGACIONES DEL ESTADO DE LA TÉCNICA. 2.4.11. PASOS RUTINARIOS Y SOLUCIONES ARBITRARIAS. 3. INVENCIONES DE PROBLEMA. 4. INDICIOS SECUNDARIOS DE ACTIVIDAD INVENTIVA. 4.1. INTRODUCCIÓN. 4.2. EXISTENCIA DE UN PREJUICIO EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA. 4.3. LA ANTIGÜEDAD DE LAS DIVULGACIONES DEL ESTADO DE LA TÉCNICA. 4.4. LA SATISFACCIÓN DE UNA NECESIDAD EXISTENTE DURANTE LARGO TIEMPO. 4.5. EL ÉXITO COMERCIAL DE LA INVENCIÓN. 4.6. LA EXISTENCIA DE COMPETIDORES CON INTERÉS EN LA INVENCIÓN. 4.7. SOLUCIONES SIMPLES. 4.8. EFECTO EXTRAORDINARIO – EFECTO *BONUS*. 5. LA OEP CONSIDERA QUE NO ES COMPETENTE PARA APLICAR EL ARTÍCULO 69 DEL CPE Y SU PROTOCOLO INTERPRETATIVO, SINO QUE ESTA COMPETENCIA CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES EN SEDE DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. 6. CONCLUSIONES.

## BIBLIOGRAFÍA

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patentes*, J.M. Bosch Editor, Barcelona 2005.

## CASOS

*Actavis Uk Limited v Novartis AG*, [2010] EWCA Civ 82, A3/2009/0675.

AAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 24 enero 2011 (JUR 2011/406573).

*Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*, [1982] RPC, 183.

*Conor Medsystems Incorporated v Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others*, House of Lords, [2008] UKHL 49.

*Haberman v Jackel International* [1999], FSR 683.

Decisiones OEP T 1/80, T 15/81, T 24/81, T 26/81, T 60/82, T 79/82, T 109/82, T 184/82, T 2/83, T 106/84, T 195/84, T 270/84, T 229/85, T 248/85, T 9/86, T 197/86, T 29/87, T 44/87, T 261/87, T 532/88, T 574/88, T 268/89, T 344/89, T365/89, T 366/89, T 386/89, T 528/89, T 551/89, T 552/89, T 606/89, T 631/89, T 732/89, T 754/89, T 219/90, T 404/90, T 650/90, T 695/90, T 910/90, T 5/91, T 106/91, T 440/91, T 455/91, T 478/91, T 495/91,

T 555/91, T 570/91, T 605/91, T 689/91, T 699/91, T 834/91, T 92/92, T 104/92, T 110/92, T 165/92, T 327/92, T 330/92, T 334/92, T 439/92, T 482/92, T 506/92, T 545/92, T 578/92, T 694/92, T 712/92, T 798/92, T 812/92, T 881/92, T 897/92, T 971/92, T 939/92, T 964/92, T 1000/92, T 1027/92, T 149/93, T 298/93, T 351/93, T 380/93, T 531/03, T 540/93, T 588/93, T 616/93, T 630/92, T 795/93, T 818/93, T 989/93, T 1040/93, T 1062/93, T 1074/93, T 69/94, T 135/94, T 207/94, T 295/94, T 373/94, T 341/94, T 780/94, T 882/94, T 73/95, T 104/95, T 487/95, T 531/95, T 576/95, T 610/95, T 59/96, T 339/96, T 452/96, T 505/96, T 596/96, T 730/96, T 27/97, T 63/97, T 153/97, T 170/97, T 710/97, T 805/97, T 1203/97, T 1208/97, T 400/98, T 414/98, T 263/99, T 588/99, T 932/99, T 1019/99, T 113/00, T 134/00, T 395/00, T 479/00, T 641/00, T 642/00, T 926/00, T 1188/00, T 1212/01, T 650/01, T 918/01, T 302/02, T 357/02, T 619/02, T 1065/02, T 172/03, T 767/02, T 172/03, T 190/03, T 234/03, T 323/03, T 378/03, T 531/03, T 548/03, T 235/04, T 1329/04, T 258/03, T 1236/03, T 903/04, T 1279/04, T 1408/04, T 824/05, T 1417/05, T 252/06, T 1409/06, T 1072/07.

*Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited*, [1990] F.S.R. 181.

*Kirin-Amgen Inc and others v Hoechst Marion Roussel Limited and others*, [2004] UKHL 46.

SAP Madrid (Sec. 28ª) 19 abril 2006 (JUR 2007/86485).

SAP Madrid (Sec. 28ª) 25 octubre 2007 (Rollo 19/2007).

AAP Madrid (Sec. 28ª) 16 abril 2008 (Rollo 539/2007).

SAP Madrid (Sec. 28ª) 25 octubre 2008 (Rollo nº 16/07).

SAP Madrid (Sec. 28ª) 10 marzo 2009 (AC 2009/501).

AAP Madrid (Sec. 28ª) 22 enero 2010 (Rollo 87/2009).

SAP Madrid (Sec. 28ª) 3 octubre 2011 (AC 2011/2230).

SAP Madrid (Sec. 28ª) 27 diciembre 2012 (Rollo nº 547/2010).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 14 octubre 2003 en *Revista Jurídica de Catalunya*, T. I (2003).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 20 abril 2005 (Rollo nº 595/2003).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 2 mayo 2005 (Rollo nº 150/2003).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 7 junio 2005 (Rollo nº 80/2003).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 18 septiembre 2006 (Rollo nº 106/2006).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 8 febrero 2007, *Revista Jurídica de Catalunya*, Vol. 106, p. 751.

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 10 mayo 2007 (Rollo nº 363/2006).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 31 enero 2008 (Rollo nº 582/2007).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 9 mayo 2008 (Rollo nº 612/05-3ª).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 17 febrero 2010 (Rollo nº 641/2008).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 24 febrero 2010 (Rollo nº 45/09-2ª).

SAP Barcelona (Sec. 15ª) 19 diciembre 2012 (Rollo nº 54/2012).

STS (Sala 1ª, Pleno) 10 mayo 2011 (Casación nº 575/2008).

*Windsurfing International Invc. v Tabur Marine*, [1985] RPC, p. 80.

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013, p. 120, 166, 167, 169, 170, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 198, 205, 206, 207, 208, 209, 215, 216, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 268-274.

Directrices de Examen de Solicitudes de Patente, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM, Versión 1, octubre 2006, p. 159.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, publicado por la OEP, septiembre 2013, Parte G, Capítulo VII-3-4-5-6.

## 1. LA FINALIDAD DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA POR LA OEP: GARANTIZAR ANÁLISIS OBJETIVOS Y NO RETROSPECTIVOS

Entramos en este Capítulo en el análisis de los motivos con base en los cuales el experto en la materia llegará a la conclusión de que la invención resulta o no de manera evidente del estado de la técnica. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar al experto en la materia a combinar de forma evidente o a no hacerlo determinadas enseñanzas del estado de la técnica? ¿En qué casos el experto en la materia puede considerar que la invención deriva de las enseñanzas del estado de la técnica y en qué casos no?

Los tribunales, ante los que se plantea una acción de nulidad por falta de actividad inventiva o ante los que se discute la validez de la patente por vía de excepción o reconvencción en un procedimiento de infracción de derechos de patente, no deben tener dudas de cómo afrontar la respuesta a cuestiones del tipo de las arriba planteadas, de lo contrario se corre el riesgo que la respuesta pase por dar más credibilidad a las conclusiones del perito o de los peritos designados por una de las partes, en vez de prestar atención a las razones de ciencia por ellos proporcionados, lo que puede suponer, en su caso, la discrepancia con aquellas conclusiones.

Como hemos visto en los Capítulos Sexto y Séptimo, el análisis de la actividad inventiva debe ser objetivo, de ahí que la decisión se haga desde la perspectiva de la figura creada *fictio iuris* del experto en la materia, la vara que mide la creatividad del inventor. Y a su vez, también hemos visto que el experto en la materia es el técnico habitual con experiencia en el campo de la invención cuyos conocimientos incluyen su conocimiento general común y todo lo que se haya hecho accesible al público en la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad de la patente, significando, por tanto, que *fictio iuris* el experto actúa sin conocimiento de la invención, pues en la fecha de su solicitud esta aún no existe. Deberán, en este sentido, evitarse los análisis *ex post facto* del requisito de actividad inventiva en los que se puede caer, por ejemplo, cuando de una primera impresión de la invención puede que esta parezca una solución simple a un problema técnico derivado de la mera combinación de enseñanzas del estado de la técnica<sup>1</sup> cuando en realidad puede no ser este el caso si nos situamos en la fecha de solicitud de la patente y analizamos la

---

<sup>1</sup> Decisiones OEP T 24/81, T 63/97, T 170/97, T 414/98.

actividad inventiva desde la perspectiva del experto en la materia.

Con el propósito de asegurar esta objetividad y evitar análisis retrospectivos o *ex post facto*<sup>2</sup>, la OEP ha desarrollado una metodología para el análisis del requisito de actividad inventiva que ha denominado *problem and solution approach* y que podemos traducir como ‘aproximación al problema y a la solución’<sup>3</sup>.

Se trata de un método para el análisis del requisito de actividad inventiva, pero no es un axioma jurídico que deba seguirse con los ojos cerrados. De hecho es la propia OEP en su Decisión T 465/92 la que reconoce que no hay base legal para imponer este método<sup>4</sup>. Y la misma conclusión cabe extraer de las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente de la OEPM cuando afirman que este método, es uno de los métodos posibles para analizar el requisito de actividad inventiva, de lo que no cabe deducir, por tanto, una sugerencia de que el uso de esta metodología sea una condición *sine qua non* para la determinación del requisito de actividad inventiva<sup>5</sup>.

Lo que persigue este método, que ha venido desarrollando la OEP desde su creación en

---

<sup>2</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013: “The problem and solution approach was primarily developed to ensure objective assessment of inventive step and avoid *ex post facto* analysis of the prior art”, p. 166.

<sup>3</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 165-233.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, publicado por la OEP, septiembre 2013, Parte G, Cap. VII.

<sup>4</sup> Decisión OEP T 465/92: “9. Avoidance of problem and solution analysis.

9.1 In dealing with the issue of inventiveness in the present case, the board has avoided the so-called ‘problem and solution approach’. Some decisions (T 1/80, OJ EPO 1981, 206, and T 20/81, OJ EPO 1982, 217, and especially T 248/85, OJ EPO 1986, 261) went so far as to suggest that the use of that analysis is a *sine qua non* for the determination of inventiveness by the EPO. It is therefore arguable that although this board is deviating only to the extent of not accepting the full breadth of an earlier interpretation of the Convention, reasoning should be given pursuant to Article 15.1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal.

9.2 The board sees no legal basis for imposing on the organs of the EPO one particular method for the assessment of inventiveness under Article 56 EPC, where that article has left the methods open. Rule 27(1)(c), which has been invoked as a basis for the problem and solution approach, is concerned solely with the formulation of the description, not the assessment of inventiveness under Article 56 EPC. Thus the problem and solution approach ought to be considered as one amongst other possible approaches, each of which has its own advantages and drawbacks”.

Decisión OEP T 1065/02: “4.1. The Board considers that in the present case the typical problem-solution approach does not represent the best approach for evaluating inventive step of the subject-matter of claim 1 when starting from the closest prior art D1. The subject-matter of the independent product claim 1 of the main request is, however, obvious for the person skilled in the art for the following reasons”.

<sup>5</sup> Directrices de Examen de Solicitudes de Patente, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM, Versión 1, octubre 2006: “Uno de los métodos posibles para evaluar la actividad inventiva es el método problema solución”, p 159.

1973, es analizar la actividad inventiva desde una perspectiva objetiva y evitar análisis retrospectivos.

## **2. LA METODOLOGÍA DESARROLLADA POR LA OEP DENOMINADA COMO ‘APROXIMACIÓN AL PROBLEMA Y A LA SOLUCIÓN’ O, EN INGLÉS, *PROBLEM AND SOLUTION APPROACH***

### **2.1. Pasos**

La aplicación de la metodología propuesta por la OEP a una reivindicación cuya actividad inventiva se pone en entredicho consiste en el análisis de los siguientes tres pasos y en el siguiente orden:

- (i) determinar el estado de la técnica más próximo;
- (ii) establecer el problema técnico objetivo a resolver; y
- (iii) considerar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para el experto en la materia<sup>6</sup>.

A continuación analizaremos cada uno de estos pasos tal y como son abordados por la OEP.

Recordemos que el análisis del requisito de actividad inventiva no puede realizarse globalmente, sino que deberá realizarse de forma individual respecto de cada una de las reivindicaciones cuya patentabilidad se esté poniendo en duda. Así, recuérdese que cada reivindicación se considera como una sola invención y, por tanto, la nulidad de una de ellas por falta de actividad inventiva no deberá implicar necesariamente la nulidad de las restantes. A pesar de ello no debe olvidarse que para poder agrupar una serie de reivindicaciones en una misma patente, estas deberán cumplir con el principio de unidad

---

<sup>6</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-3.

de invención al que se refieren los artículos 82 del CPE, 24 de la LP de 1986 o 28 de la LP de 2015, según los cuales la patente no podrá comprender más que una sola invención o grupo de invenciones, es decir, distintas reivindicaciones, siempre y cuando estén relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general. Lo que significa que en muchas ocasiones una vez analizada la actividad inventiva de la reivindicación independiente o reivindicaciones independientes de la patente, sea más sencillo abordar el análisis de la actividad inventiva del resto de reivindicaciones que deberán referirse al mismo concepto inventivo. Ahora bien, ello no significa que la conclusión alcanzada respecto de una de las reivindicaciones deba necesariamente trasladarse al resto. Así, puede que los elementos utilizados para solucionar el problema técnico objetivo en la primera reivindicación se deriven de forma obvia del estado de la técnica por el experto en la materia, pero que no lo sea la solución propuesta por otra reivindicación dependiente que incluya elementos adicionales que proporcionan un efecto técnico no conseguido en la otra reivindicación.

## **2.2. Determinación del estado de la técnica más cercano**

Véase que ni el artículo 56 del CPE ni el artículo 8 de la LP disponen que el juicio de obviedad deba llevarse a cabo partiendo del estado de la técnica más cercano, simplemente se refieren al estado de la técnica, entendido este según los artículos 54 del CPE y 6 de la LP, respectivamente.

Sin embargo, según la OEP el análisis del requisito de actividad inventiva debe partir del estado de la técnica más cercano. Por más cercano debe entenderse con respecto a la invención reivindicada en la patente concedida o en la solicitud que está en trámite y que es objeto de análisis. Este estado de la técnica es el punto del que habría partido el experto en la materia para sus desarrollos posteriores que pueden llevarle o no a la invención reivindicada<sup>7</sup>. La OEP ha identificado el estado de la técnica más cercano como el trampolín más prometedor hacia la invención<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 167.

<sup>8</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “T 254/86 (OJ 1989, 115) described the objectively closest prior art as the ‘*most promising springboard*’ towards the invention which was available to the skilled person (see also T 282/90, T 70/95, T 644/97)”, p 169.

Según la OEP el estado de la técnica más cercano es habitualmente una sola referencia, como por ejemplo un documento del estado de la técnica, por tanto, que se ha hecho accesible al público en la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad de la patente, que está dirigida a un propósito o efecto similares a los de la invención o como mínimo que pertenece al mismo o cercano campo de la técnica de la invención. En la práctica, el estado de la técnica más cercano es generalmente aquel que corresponde a un uso similar y que requiere las mínimas modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada<sup>9</sup>. Generalmente se trata de un documento que describe una tecnología para un uso similar al de la invención,<sup>10</sup> no siendo suficiente que el documento del estado de la técnica contenga una tecnología estructuralmente similar a la invención, si no se describe ningún uso de esta tecnología o si el uso descrito no tiene nada que ver con el previsto para la invención impugnada<sup>11</sup>.

Tiene especial relevancia que el estado de la técnica más cercano se refiera a un problema técnico similar al que se dice resolver por la invención objeto de análisis<sup>12</sup>. De esta forma si el problema técnico que deriva del estado de la técnica más cercano no tiene nada que ver con la invención, difícilmente su eventual solución podrá considerarse que derive de este estado de la técnica y, por tanto, difícilmente la invención será obvia de acuerdo con aquel estado de la técnica<sup>13</sup>. El uso al que se destina la tecnología descrita en el estado de la técnica más cercano, el propósito de esta tecnología y el problema técnico que enfrenta y pretende solucionar deben tener más peso en el análisis del requisito de actividad inventiva que la similitud estructural y funcional que presente aquella tecnología con la invención que es objeto de análisis.

En principio el estado de la técnica más cercano del que partirá el experto en la materia se

---

<sup>9</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-3: “The closest prior art is that which in one single reference discloses the combination of features which constitutes the most promising starting point for a development leading to the invention. In selecting the closest prior art, the first consideration is that it should be directed to a similar purpose or effect as the invention or at least belong to the same or a closely related technical field as the claimed invention. In practice, the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modifications to arrive at the claimed invention (see T 606/89)”.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 167.

Decisiones OEP T 606/89, T 686/91, T 834/91, T 482/92, T 298/93, T 380/93, T 989/93, T 59/96, T 730/96, T 1203/97, T 263/99, T 650/01.

<sup>10</sup> Decisiones OEP T 574/88, T 834/91, T 897/92, T 380/93, T 1040/93, T 795/93.

<sup>11</sup> Decisión OPE T 327/92.

<sup>12</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 167.

Decisiones OEP T 495/91, T 570/91, T 439/92, T 989/93, T 1203/97, T 263/99.

<sup>13</sup> Decisión OEP T 548/03.

configura como una sola enseñanza. Solo en casos excepciones la Cámara de Recursos de la OEP ha permitido que dos enseñanzas, como por ejemplo dos documentos, fuesen utilizados de forma conjunta como estado de la técnica más cercano<sup>14</sup>. Eso no significa que no puedan existir varios puntos de partida posibles alternativos, ya que en muchas ocasiones el experto en la materia se enfrenta a anterioridades del estado de la técnica que por su proximidad con la invención pueden utilizarse alternativamente como puntos de partida. Es decir, es posible que varias divulgaciones del estado de la técnica sean aptas, cualquiera de ellas individualmente considerada, como estado de la técnica más cercano ya sea porque solucionan el mismo problema técnico que la invención, ya sea porque tengan el mismo número de elementos técnicos coincidentes con la invención objeto de análisis, etc. En estos supuestos se permite que el experto realice el análisis tomando alternativamente cada una de las anterioridades del estado de la técnica como puntos de partida, es decir, que podrán realizarse tantos análisis como puntos de partida se hayan escogido<sup>15</sup>. No solo hay un punto de partida, sino que puede haber varios alternativos.

Se dice que al escoger un tipo de enseñanza del estado de la técnica como más cercana se está escogiendo el marco en el seno del cual se llevarán a cabo los desarrollos que pueden llevar a la invención. En este sentido, se afirma que si bien el experto en la materia es libre de escoger diferentes enseñanzas, que alternativamente puedan ser utilizadas como estado de la técnica más cercano, una vez escogido dicho estado de la técnica quedará vinculado por él y no podrá cambiarlo. El cambio en el tipo de enseñanza debe considerarse como un análisis retrospectivo, *ex post facto*, y, por tanto, como un indicio de la existencia de actividad inventiva. Lo que se quiere decir con ello es que si en el análisis del requisito de actividad inventiva nos damos cuenta una vez iniciado dicho análisis que el punto de partida que hemos escogido no es correcto y debería haberse utilizado otro ya que nos damos cuenta que de acuerdo con aquel punto de partida no estamos obteniendo la invención, la conclusión debiera ser que la invención cumple con el requisito de actividad inventiva, pues debe partirse de que el experto en la materia no conoce la invención y, por tanto, no reconocerá que se ha equivocado. La equivocación o el error debe entenderse

---

<sup>14</sup> Decisión OEP T 487/95.

<sup>15</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-3: “In some cases there are several equally valid starting points for the assessment of inventive step. If a patent is to be granted, it may be necessary to apply the problem-and-solution approach to each of these starting points in turn. In the event of refusal, however, it is sufficient to show, on the basis of one relevant piece of prior art, that the claimed subject-matter lacks an inventive step”.

Decisiones OEP T 710/97, T 903/04.

como un artefacto del conocimiento de la invención y, por tanto, producto de un análisis retrospectivo, es decir, indeseable<sup>16</sup>.

Si bien la OEP en todo momento habla de documento del estado de la técnica, entendemos que ello debe interpretarse de forma que el estado de la técnica más cercano no quede limitado a las divulgaciones escritas, sino que incluye todas aquellas que se hayan hecho accesibles al público. De hecho así deriva de los artículos 54 del CPE y 6 de la LP según hemos explicado en el Capítulo Cuarto.

Téngase en cuenta que de lo que se trata es de discernir la proximidad técnica y no la temporal con la patente objeto de análisis. Por tanto, en principio la lejanía temporal de un documento del estado de la técnica con respecto a la fecha de prioridad de la invención no es un argumento para excluir aquella enseñanza<sup>17</sup>. Sin embargo, en casos excepcionales la Cámara de Recursos de la OEP ha desechado una enseñanza del estado de la técnica como estado de la técnica más cercano ya que se refería a tecnología obsoleta o asociada a desventajas que hubieran llevado al experto en la materia a no considerarla, por lo que se entiende que en estos casos no sería realista partir de este estado de la técnica<sup>18</sup>. Téngase en cuenta que ni el artículo 56 del CPE ni el artículo 6 de la LP al definir el estado de la técnica excluyen enseñanzas por el hecho de que sean antiguas en el tiempo respecto de la

---

<sup>16</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “In T 570/91 the board emphasised that although a person skilled in the art was completely free in choosing a starting point, he would of course be bound afterwards by that choice. If, for instance, the skilled person preferred and decided to start from a specific compressor piston, he could further develop that piston but at the end of that development the normal result would still be a compressor piston and not an internal combustion engine piston. In T 439/92 it was explained that a conscious choice of starting point, made in the knowledge of the respective benefits and drawbacks of the various types concerned, not only determined the subject-matter serving as a starting point but also defined the framework for further development, i.e. a further development within this particular type. A change of type during the further development of the consciously chosen type, to another type, which was previously known but had not been chosen, could then only be seen as the result of an *ex-post-facto* analysis (see also T 1040/93, T 35/95, T 739/95, T 255/03). It is unlikely, and normally not obvious, for the invention type originally chosen to be changed during development (T 817/94). A generically different document cannot normally be considered as a realistic starting point for the assessment of inventive step (T 870/96, T 1105/92, T 464/98)”, p. 170.

<sup>17</sup> Decisión OEP T 1408/04.

<sup>18</sup> Decisiones OEP T 334/92, T 1000/92 (referido a una enseñanza, publicada hacía unos 30 años antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente, que describía desventajas de la tecnología utilizada, por lo que la OEP considera que no habría servido como sugerencia por el experto para seguir desarrollando la tecnología), T 616/93, T 479/00 (referido a una enseñanza que se había hecho accesible al público hacía 65 años antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente y respecto de la cual el estado de la técnica no había prestado ninguna atención hasta entonces).

*Cfr.* Decisiones OEP T 1019/99, T 964/92, T 153/97 (se consideró que el mero argumento de que la enseñanza se había hecho accesible al público hacía 30 años no era suficiente para descartarla como estado de la técnica más cercano).

fecha de solicitud de la patente<sup>19</sup>. La resurrección de la tecnología antigua mediante su modificación obvia no puede otorgar actividad inventiva a una patente<sup>20</sup>.

Debe tenerse en cuenta que desde el punto de vista jurídico siempre será posible establecer un estado de la técnica más cercano. Ello significa que desde el punto de vista conceptual dicho estado de la técnica pueda estar más cerca o más alejado de la invención, lo que determinará, en su caso, el grado de éxito del juicio de obviedad, pero no la imposibilidad de determinar un estado de la técnica más cercano.

### **2.3. Establecimiento del problema técnico objetivo a resolver**

Esta cuestión es fundamental para entender la metodología de la aproximación al problema y a la solución y es que la OEP parte de la premisa de que toda invención es una solución a un problema técnico<sup>21</sup>.

A pesar de ello, debemos recordar que ningún artículo del CPE define el término invención ni tampoco exige que se trate de una solución a un problema técnico como hemos analizado en los Capítulos Segundo y Tercero. La LP tampoco define el término invención, ni lo asimila a una solución a un problema técnico. Ahora bien, sí que es cierto que tanto el Reglamento de Ejecución del CPE<sup>22</sup>, en sus reglas 42 y 47, como el Real Decreto 2245/1986 de Ejecución de la LP, en sus artículos 5.2 y 10, disponen que la patente deberá contener en la descripción una explicación de la invención, tal y como se caracteriza en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, aunque este no esté expresamente previsto como tal, así como su solución. Ello puede relacionarse con lo explicado en los Capítulos Segundo y Tercero, según los cuales, toda invención viene configurada por elementos técnicos que como tales producen un

---

<sup>19</sup> Decisión OEP T 69/94.

<sup>20</sup> Decisión OEP T 113/00.

<sup>21</sup> Decisión OEP T 641/00, refiriéndose a la Decisión T 26/81: “5. [...] If no technical problem can be derived from the application, then an invention within the meaning of Article 52 EPC does not exist (see decision T 26/81, OJ EPO 1982, 211)”.

<sup>22</sup> BOE nº 136, 5 junio 2009. Téngase en cuenta que esta publicación en el BOE no se corresponde con la última versión del Reglamento de Ejecución del CPE ya que no tiene en cuenta la modificación implementada por el Consejo de Administración de fecha 7 de diciembre de 2012. Por ello al referirnos al CPE lo haremos a la última versión a pesar de que no esté publicada en el BOE y que aparece en el portal en Internet de la OEP (EPO).

efecto, tienen una razón de ser, un propósito, lo que se conoce como efecto técnico o, en relación con lo que acabamos de comentar, contribuyen a la solución de un problema técnico dado.

En la medida en que la OEP considera la invención como una solución a un problema técnico el juicio de la obviedad deberá realizarse, como veremos en el siguiente Apartado, sobre la solución a este problema técnico. Partiendo de un determinado problema técnico del estado de la técnica, será el análisis de la solución la que nos permitirá concluir si la invención es obvia de acuerdo con el estado de la técnica o no lo es. Si el experto en la materia hubiera llegado a la invención para solucionar el problema técnico de acuerdo con las enseñanzas del estado de la técnica, la invención no cumplirá con el requisito de actividad inventiva, en caso contrario, sí que se considerará inventiva.

Es por ello que la determinación de cuál sea el problema técnico en el análisis del requisito de actividad inventiva es una cuestión fundamental para la aplicación y entendimiento de la metodología propuesta por la OEP.

El problema técnico debe ser aquel que el experto en la materia se habría planteado solucionar en la fecha de solicitud de la patente o, en su caso, de prioridad. Es importante retener que debe asumirse que en la fecha de prioridad el experto no conocía la patente, ni los conocimientos que derivarían de ella o que acontecieron con posterioridad. Es por ello que en la formulación del problema técnico no podrán incluirse estos conocimientos<sup>23</sup>. Ello también supone que el problema técnico deberá formularse de forma que no contenga indicaciones de su solución, ya que si lo que debe analizarse es la evidencia o no de la invención por el experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente y según el estado de la técnica que se hubiese hecho accesible al público en aquella fecha, es claro que en aquella fecha debe partirse de que no se conocía la patente ni, por tanto, la solución al problema técnico. Es decir, la solución, ni ninguna pista sobre ella, debe ser incluida en la formulación al problema técnico para evitar un análisis *ex post facto*<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Decisiones OEP T 268/89, T 2/83, T365/89.

<sup>24</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “According to decisions T 229/85 (OJ 1987, 237) and T 99/85 (OJ 1987, 413) the technical problem addressed by an invention had to be formulated in such a way that it did not contain pointers to the solution or partially anticipate the solution, since including part of a solution offered by an invention in the statement of the problem necessarily had to result in an *ex post facto* view being taken of inventive step when the state of the art was assessed in

El problema técnico debe formularse desde una perspectiva objetiva y como tal puede ser distinto a aquel que haya determinado el inventor en la patente, pues puede que aquel inventor no haya tenido en consideración una determinada divulgación del estado de la técnica y, por tanto, en la descripción de la patente se haya hecho referencia a un problema técnico que según el estado de la técnica identificado en el apartado de los antecedentes de la invención nunca se había formulado ni, por tanto, solucionado, pero que en realidad ello no sea así, según otra u otras divulgaciones del estado de la técnica que puede que el inventor no haya hecho constar en su patente porque no las conocía o porque decidió descartarlas<sup>25</sup>. La formulación del problema técnico no puede realizarse de una forma intencionada con el propósito de circunvalar un determinado estado de la técnica que puede llevar a la invención, que de hecho es lo que puede haber realizado el solicitante en su patente.

En este sentido, la OEP propone una fórmula para determinar el problema técnico objetivo consistente en estudiar la solicitud de la patente o, en su caso, la patente si esta ya se halla concedida, el estado de la técnica más cercano y las diferencias, también llamadas características o elementos distintivos, entre la reivindicación y el estado de la técnica más cercano. Así, la formulación del problema técnico objetivo está basada en los efectos técnicos que derivan de los elementos de la reivindicación de la patente, de la invención, que la distingan del estado de la técnica más cercano<sup>26</sup>. El problema técnico objetivo debe

---

terms of that problem (T 322/86, T 184/89, T 289/91, OJ 1994, 649, T 957/92, T 422/93, OJ 1997, 24; T 986/96, T 313/97, T 799/02)", p. 176.

<sup>25</sup> Decisiones OEP T 1/80, 24/81, 576/95.

*Cfr.* Decisión OEP T 26/81.

<sup>26</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-3: "5.2 Formulation of the objective technical problem.

In the second stage, one establishes in an objective way the technical problem to be solved. To do this one studies the application (or the patent), the closest prior art and the difference (also called 'the distinguishing feature(s)' of the claimed invention) in terms of features (either structural or functional) between the claimed invention and the closest prior art, identifies the technical effect resulting from the distinguishing features, and then formulates the technical problem".

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: "In T 1019/99 the board held that the correct procedure for formulating the problem is to choose a problem based on the technical effect of exactly those features distinguishing the claim from the prior art that is as specific as possible without containing elements or pointers to the solution (T 1557/07).

In T 910/90 the board stated that, when assessing the objective problem, the closest prior art and any technical advance achieved by the characterising features of the invention had to be taken into account. In so doing, it was not important whether this problem had already been mentioned in the closest prior art; what mattered was what the skilled person objectively recognized as the problem when comparing the closest prior art with the invention (T 214/01)", p. 176.

Decisiones OEP T 1019/99 y T 910/90.

derivar de la comparación de la patente con el estado de la técnica más cercano<sup>27</sup>.

En los casos en los que el problema técnico objetivo no se corresponde con el que ha indicado el solicitante en la descripción de la patente, la OEP propone su reformulación<sup>28</sup>. La cuestión que nos planteamos, sin embargo, es hasta dónde se puede reformular dicho problema técnico, ya que una reformulación del problema técnico podría llevar a que se cambiase la contribución técnica que ha indicado el propio solicitante en su patente, a re-inventar la invención. Ello, sin duda, constituye una aproximación que, a nuestro entender, es inaceptable porque supone prescindir del texto de la patente y está abocada a contradicciones e incongruencias insalvables de acuerdo con el propio sistema de patentes. En primer lugar, se correría el riesgo de analizar el requisito de actividad inventiva sobre elementos de la reivindicación que el propio solicitante no ha considerado importantes o que incluso ha considerado conocidos u obvios de acuerdo con su interpretación del estado de la técnica<sup>29</sup>. Y, en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se podría estar analizando el requisito de actividad inventiva sobre un objeto que a la postre no sería interpretado en los mismos términos cuando se analizara el alcance de protección de la patente ante la actividad llevada a cabo por un posible infractor. Así, el artículo 69 del CPE y los artículos 1 y 2 de su Protocolo Interpretativo exigen que la interpretación de los elementos de la reivindicación de la patente, al analizar su alcance de protección, se realice en el contexto de la descripción de la patente, es decir, en el contexto del lenguaje utilizado por el solicitante en el documento de patente<sup>30</sup>.

La OEP habla de la posibilidad de reformular el problema técnico de una forma menos ambiciosa, lo que se hallaría en consonancia con lo que hemos comentado, en el sentido,

---

<sup>27</sup> Decisión OEP T 818/93.

<sup>28</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 177.

<sup>29</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “Another aspect was described in T 155/85 (OJ 1988, 87). According to this decision, it was not acceptable to rely on an effect which had previously been described as undesirable and of no value by the applicant, to present it suddenly as possibly representing an advantage from another point of view, and thereby to imply that the technical problem and the considerations of inventive step should take this reversal into account. A redefinition of the technical problem should not contradict earlier statements in the application about the general purpose and character of the invention (see also T 115/89)”, p. 180.

<sup>30</sup> *Conor Medsystems Incorporated v Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others*, House of Lords, [2008] UKHL 49: “19. In my opinion, however, the invention is the product specified in a claim and the patentee is entitled to have the question of obviousness determined by reference to his claim and not to some vague paraphrase based upon the extent of his disclosure in the description”.

En *Windsurfing International Inv. v Tabur Marine*, [1985] RPC, p. 80 se observa cómo el sentido de los elementos de la reivindicación para determinar la actividad inventiva de esta se construye de acuerdo con el contenido de la descripción de la patente, aunque en realidad no se esté determinando su alcance, como veremos en el siguiente Capítulo y en las Conclusiones de este trabajo.

que no sería admisible que en el análisis del requisito de actividad inventiva la reivindicación deviniera inventiva con base en unos elementos técnicos que en opinión del propio solicitante, según la descripción del documento de patente, ya eran conocidos o no constituyen la contribución técnica de la invención en relación con el problema técnico ahí planteado. En estos casos, la OEP no propone cambiar la contribución técnica, dando importancia a elementos de la reivindicación que de acuerdo con la patente, por tanto, en opinión del propio solicitante, no la tienen, sino el de replantear el problema técnico en el sentido de que los elementos de la reivindicación no aportan lo que el solicitante dice que aportan, porque no proporcionan las mejoras que indica el solicitante o porque no solucionan los inconvenientes del estado de la técnica que el solicitante indicó en la descripción. En estos casos lo que se propone es que el problema técnico sea reformulado como el de proveer una solución alternativa, pues el problema o problemas descritos ya venían solucionados en el estado de la técnica<sup>31</sup>.

La OEP también prevé la posibilidad de reformular el problema técnico como una alternativa cuando este se haya previsto en la solicitud o en la patente como una mejora pero, en cambio, esta mejora no se dé respecto de todas las realizaciones incluidas en el ámbito de protección de la reivindicación cuya actividad inventiva se analiza<sup>32</sup>.

La importancia del texto de la patente se pone de manifiesto cuando la propia doctrina de la OEP dispone que la reformulación del problema técnico solo es admisible si este nuevo problema puede deducirse de la solicitud de la patente tal y como se presentó, dentro de los límites de su descripción. Incluso, además, esta reformulación puede ser apropiada con

---

<sup>31</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-4: “Reformulation might lead to the objective technical problem being less ambitious than originally envisaged by the application. An example of such a case would be where the originally stated problem is the provision of a product, process or method demonstrating some improvement, but where there is no evidence that the claimed subject-matter is thereby improved over the closest prior art uncovered in the search; rather, there is only evidence with respect to more distantly related prior art (or possibly none at all). In this case, the problem has to be reformulated as the provision of an alternative product, process or method. The obviousness of the claimed solution to that reformulated problem must then be assessed in the light of the cited prior art (see T 87/08). [...]”

The expression ‘technical problem’ should be interpreted broadly; it does not necessarily imply that the technical solution is a technical improvement over the prior art. Thus the problem could be simply to seek an alternative to a known device or process which provides the same or similar effects or is more cost-effective. A technical problema may be regarded as being solved only if it is credible that substantially all claimed embodiments exhibit the technical effects upon which the invention is based”.

Decisiones OEP T 106/91, T 495/91, T 92/92, T 588/93 T 1074/93, T 780/94, T 339/96, T 767/02, T 323/03, T 824/05.

<sup>32</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 179-180.

Decisiones OEP T 235/04, T 626/90, T 1057/04, T 824/07, T 259/05.

base en un efecto técnico de un elemento de la invención si dicho efecto puede deducirse por el experto en la materia de la solicitud de la patente a la luz del estado de la técnica o con base en que el solicitante pretenda alegar un nuevo efecto técnico siempre que este esté implícito en o relacionado con el problema técnico inicialmente sugerido<sup>33</sup>. Ahora bien, el solicitante no podrá alegar un nuevo efecto técnico no previsto en la solicitud tal y como se presentó cuando con ello se cambie la naturaleza de la invención<sup>34</sup>.

Con la reformulación del problema técnico lo que de hecho está diciendo la OEP es que puede llegarse a la invención de manera obvia, pero distinta a cómo lo ha hecho el solicitante de la patente<sup>35</sup>. La reformulación no cambia el objeto de protección, en el sentido de que la patente solucione otro problema técnico no previsto por el solicitante, sino que fija otro punto de vista distinto al del solicitante para el análisis de la actividad inventiva, que no está basado en su estado de la técnica ni en su problema técnico. De hecho ello se pone de manifiesto cuando la doctrina de la OEP prevé que si durante el procedimiento de tramitación de la patente la reformulación del problema técnico supone la adaptación de la descripción de la solicitud de la patente, dicho nuevo problema técnico,

---

<sup>33</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “In T 440/91 the board pointed out that R. 27 EPC 1973 did not rule out the possibility of additional advantages - not themselves mentioned in the application as filed but relating to a mentioned field of use - being furnished subsequently in support of patentability for the purposes of Art. 52(1) EPC 1973, as such advantages did not alter the character of the invention. [...] In T 386/89 the board had found that the solution to the technical problem derivable from the application as filed was in no way associated with a technical effect subsequently invoked. This additional effect had thus not been taken into consideration. The alleged effect of a described feature could not be taken into account when determining the problem underlying the invention for the purpose of assessing inventive step, if it could not be deduced by the skilled person from the application as filed considered in relation to the closest prior art. Similarly in T 344/89, the board had refused to take account of a subsequently invoked technical effect on the grounds that to do so would have altered the character of the invention (T 532/00, T 845/02, T 2179/08)”, p. 179.

<sup>34</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “However, reformulation of the problem is only allowable, if the new problem can be deduced from the application as filed (T 13/84, OJ 1986, 253), i.e. within the limit of the original description (T 162/86, OJ 1988, 452). As a matter of principle, any effect provided by the invention may be used as a basis for reformulating the technical problem, as long as that effect is derivable from the application as filed (T 386/89, see Guidelines G-VII, 5.2 - June 2012 version). A reformulation of the problem also may be appropriate if an alleged effect of a described feature could be deduced by the skilled person from the application in the light of the prior art or if new effects submitted subsequently during the proceedings were implied by or related to the technical problem initially suggested. In relation to new effects it was not permissible to change the nature of the invention (T 344/89, T 2233/08)”, p. 177.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-4.

<sup>35</sup> *Cfr. Actavis UK Limited v Novartis AG*, [2010] EWCA Civ 81: “32. The ‘reformulation’ referred to thus involves the court or tribunal artificially creating a problem supposed to be solved by the invention. It is perhaps here that there can be real difficulties: for so much may depend on that reformulation however objectively one attempts the reformulation. [...]”

34. For myself, I think the re-formulation – which really means retrospective construction - of a problem is perhaps the weakest part of the PSA. It will be noted that with the *Pozzoli/Windsurfing* approach, once one has finished the orienting step 3, the question is simply left open: is the invention obvious? There is no attempt to force the question into a problem/solution”.

así formulado, deberá poderse derivar de la solicitud de la patente tal y como se presentó por un experto en la materia, de lo contrario se incumpliría el artículo 123.2 del CPE, según el cual la solicitud de la patente no podrá modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado<sup>36</sup>. Sin embargo, la misma doctrina recuerda que el artículo 123.2 del CPE no entrará en juego si no se modifica la patente<sup>37</sup>, denotando, por tanto, que la reformulación del problema técnico en sede de actividad inventiva no cambia el objeto de protección de la patente, pues cuando haya que analizar su alcance en sede de infracción, la interpretación de la reivindicación vendrá condicionada por el problema técnico descrito en la patente, el subjetivo, y no por el problema técnico objetivo que se pueda haber determinado al analizar el requisito de actividad inventiva.

La OEP no resuelve la duda respecto de si debe descartarse como estado de la técnica más cercano una enseñanza que al enfrentarla con la reivindicación de la patente lleve a la conclusión de que el problema técnico objetivo es uno que no pueda derivarse del documento de patente. Volveremos sobre ello en el último Capítulo de este estudio, en sede de conclusiones<sup>38</sup>.

Para terminar con este Apartado debemos señalar que en algunas ocasiones no es posible formular un solo problema técnico objetivo, sino que el problema técnico deberá formularse como una pluralidad de problemas parciales. Eso ocurre cuando no es posible derivar un único efecto técnico producido por los elementos, considerados en su conjunto, que distinguen la reivindicación del estado de la técnica, sino que una pluralidad de problemas parciales se solucionan de forma independiente por diferentes elementos técnicos parcialmente agrupados o independientemente considerados<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Decisiones OEP T 814/82, T 13/84, T 469/90, T 530/90, T 547/90, T 375/93, T 687/94, T 845/02.

<sup>37</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “In T 564/89 the appellant submitted that any amendment of the technical problem had to be in line with Art. 123(2) EPC 1973. The board stated that this article was not concerned with the issue of whether or not an objectively reformulated technical problema could be used in the course of the so-called problem-solution approach. Art. 123(2) EPC 1973 would only come into play if an amended technical problem were incorporated into the description itself”, p. 178-179.

<sup>38</sup> *Vid. infra*. Cap. 12, Conclusión 8.

<sup>39</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-5.

## 2.4. El análisis de la obviedad

### 2.4.1. Evitar análisis 'ex post facto'

Ya hemos visto que los dos propósitos principales de la metodología de la aproximación al problema y a la solución desarrollada por la OEP son, por un lado, asegurar un análisis objetivo y, por el otro lado, evitar análisis retrospectivos o *ex post facto*.

El estado de la técnica no puede ser interpretado adecuándolo a la patente ya que debe suponerse que en la fecha de su solicitud, fecha en la que el experto en la materia debe analizar el requisito de la actividad inventiva, aquella no existía. A modo de ejemplo, el estado de la técnica no puede verse influenciado por el problema técnico resuelto con la invención reivindicada, si este estado de la técnica no hace mención alguna a dicho problema técnico<sup>40</sup>.

El estado de la técnica debe interpretarse por el experto en la materia de forma objetiva y, en opinión de la OEP, sin conocimiento de la invención. De esta forma la determinación de la contribución técnica de la invención al estado de la técnica no debiera poder ser interpretada de forma retrospectiva a la luz de la patente<sup>41</sup>.

Todo ello se traduce en que lo que debe determinarse no es si de acuerdo al estado de la técnica el experto en la materia **podría** (*could*) haber llegado a la invención, sino si lo **habría** (*would*) hecho<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “When assessing inventive step, an interpretation of the prior art documents as influenced by the problem solved by the invention, where the problem was neither mentioned or even suggested in those documents, must be avoided, such an approach being merely the result of an a posteriori analysis (T 5/81, OJ 1982, 249; T 63/97, T 170/97, T 414/98)”, p. 184.

<sup>41</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “In T 970/00 the board stated that any ex post facto analysis, and in particular any conclusion going beyond what the skilled person would have objectively inferred from the prior art, without the benefit of hindsight knowledge of the invention, is of necessity at variance with a proper application of the problem-solution approach. Any attempt to interpret the disclosure of the closest prior art so as to distort or misrepresent, based on hindsight knowledge of the invention, the proper technical teaching of the disclosure in such a way that it artificially meets specific features recited in the claim under consideration must fail, especially as this would risk unfairly and tendentiously concealing the technical contribution of the invention and prejudice the subsequent objective determination of the technical problem solved by the claimed invention (see also T 266/07)”, p. 184.

Decisión OEP T 970/00.

<sup>42</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “It is the boards’ established case law that the question is not whether the skilled person could have carried out the invention, but whether

### 2.4.3. La aproximación *podría-habría* ('could-would approach')

La cuestión que debe responderse según la doctrina de la OEP es si existe alguna enseñanza en la técnica anterior que, en su totalidad, hubiera (no solo que pudiera, sino que hubiera) incitado al experto en la materia, frente al problema técnico objetivo, a modificar o adaptar la técnica anterior más cercana, teniendo en cuenta al mismo tiempo dicha enseñanza, para así llegar a un resultado cubierto por los términos de la reivindicación y, por consiguiente, el mismo resultado que la invención. En otras palabras, la cuestión no consiste en saber si el experto en la materia podría haber llegado a la invención mediante la adaptación o la modificación de la técnica anterior más cercana, sino si lo habría hecho así con la esperanza de solucionar el problema técnico objetivo o de obtener alguna mejora o ventaja. Así lo establecen las Directrices de Examen de la OEP<sup>43</sup>:

“5.3 Could-would approach.

In the third stage the question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole that would (not simply could, but would) have prompted the skilled person, faced with the objective technical problem, to modify or adapt the closest prior art while taking account of that teaching, thereby arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the invention achieves (see G-VII, 4).

In other words, the point is not whether the skilled person could have arrived at the invention by adapting or modifying the closest prior art, but whether he would have done so because the prior art incited him to do so in the hope of solving the objective technical problem or in expectation of some improvement or advantage (see T 2/83). Even an implicit prompting or implicitly recognisable incentive is sufficient to show that the skilled person would have combined the elements from the prior art (see T 257/98 and T 35/04). This must have been the case for the skilled person before the filing or priority date valid for the claim under examination”.

Por tanto, se asume que el experto en la materia actúa con un determinado propósito técnico en mente como es la esperanza de solucionar un determinado problema o de obtener alguna mejora o ventaja.

---

he would have done so in the hope of solving the underlying technical problem or in the expectation of some improvement or advantage - the so-called 'could-would approach' (T 2/83, OJ 1984, 265; T 90/84, T 7/86, OJ 1988, 381; T 200/94, T 885/97). So the point is not whether the skilled person could have arrived at the invention by modifying the prior art, but rather whether, in expectation of the advantages actually achieved (i.e. in the light of the technical problema addressed), he would have done so because of promptings in the prior art (T 219/87, T 455/94, T 414/98)”, p. 182-183.

<sup>43</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-5.

Ello no significa que para concluir que la reivindicación no tiene actividad inventiva se deba tener que probar que el experto hubiera llevado a cabo físicamente la invención, ya que si el experto en la materia sigue o no adelante depende de muchas otras consideraciones, incluidas las comerciales.

De exigirse este tipo de pruebas haría que muchas invenciones evidentes resultaran inventivas pues en muchas ocasiones hay invenciones cuya aplicación comercial puede no valer la pena<sup>44</sup>. Lo que se trata de determinar, por tanto, es si el experto en la materia, en la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad, hubiera llevado a cabo la invención con la esperanza de solucionar el problema técnico objetivo, lo que no significa que deba probarse que efectivamente la habría realizado. La motivación para intentar algo debe ser técnica, la esperanza de solucionar el problema técnico, y no comercial.

Por tanto, es cierto que debe existir una motivación, pero entendida como esperanza de solucionar el problema técnico objetivo, que se configura como punto de partida, o de obtener alguna mejora o ventaja ya que se asume que el experto actúa con el propósito de solucionar el problema técnico objetivo<sup>45</sup>. De acuerdo con el estado de la técnica deberá existir una expectativa razonable de éxito<sup>46</sup> que no debe confundirse con una esperanza de éxito. Se trata de una apreciación científica de un resultado de acuerdo con la información técnica disponible en la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad<sup>47</sup>. Ello, sin embargo,

---

<sup>44</sup> *Vid. supra. Actavis v Novartis*: “46. I do not read this as involving a requirement that the notional skilled person would actually physically implement the idea. What the passage is saying, sensibly enough, is that it not enough the skilled man could have arrived at the invention from the prior art, it must be shown that he would have done. Whether he would actually press ahead and implement the idea depends on a host of other, commercial considerations.

47. That that must be so seems to me to be self-evident. A requirement that an idea can only be held obvious upon proof that it would actually be implemented would make many self-evident ideas non-obvious. For many obvious ideas may not be worth implementing commercially”.

<sup>45</sup> Decisión OEP T 2/83.

<sup>46</sup> Decisión OEP T 149/93: “5.2 [...] In accordance with the case law of the Boards of Appeal, a course of action can be considered obvious within the meaning of Article 56 EPC, if the skilled person would have carried it out in expectation of some improvement or advantage (see e.g. T 2/83, OJ EPO 1984, 265, Reasons, point 7). In other words, obviousness is not only at hand when the results are clearly predictable but also when there is a reasonable expectation of success”.

<sup>47</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “In T 296/93 the board held that, in relation to inventive step, the fact that other persons or teams were working contemporaneously on the same project might suggest that it was ‘obvious to try’ or that it was an interesting area to explore, but it did not necessarily imply that there was a ‘reasonable expectation of success’. A reasonable expectation of success should not be confused with the understandable ‘hope to succeed’; it implied the ability of the skilled person to predict rationally, on the basis of the knowledge existing before a research project was started, the successful conclusion of the said project within acceptable time limits. The more unexplored a

no debe confundirse con la necesidad de que exista una certeza de éxito, que en modo alguno debe entenderse como necesaria para apreciar la falta de actividad inventiva, sino que deberá existir una expectativa razonable de éxito que deberá derivar del estado de la técnica<sup>48</sup>. Hay determinados campos de la tecnología en los que se sabe, sin embargo, que es prácticamente imposible predecir un resultado como, por ejemplo, la mutagénesis ya que no se puede ejercer ningún control sobre el proceso de mutación de un gen. En estos casos, en los que la expectativa de éxito no puede derivarse del estado de la técnica es habitual realizar predicciones razonables sobre la probabilidad de éxito<sup>49</sup>.

Por tanto, el juicio de la actividad inventiva, por parte de la OEP se plantea desde la perspectiva de que lo que hay que demostrar es que de acuerdo con la técnica anterior y, partiendo del estado de la técnica más cercano, el experto en la materia habría llegado a la invención para solucionar el problema técnico objetivo. Si el experto sigue adelante o no y aplica la invención, depende de muchas otras consideraciones, incluidas las comerciales, que no son relevantes desde la perspectiva de analizar la trivialidad técnica, que es lo que se analiza con el requisito de actividad inventiva, y no el éxito comercial de una idea. Se asume que el experto en la materia no actúa sin una razón técnica concreta, sino con un propósito técnico que se concreta en la solución a un problema técnico, cuya determinación proviene de identificar los resultados obtenidos por la invención con los del

---

technical field of research was, the more difficult it was to make predictions about its successful conclusion and, consequently, the lower the expectation of success (T 694/92, OJ 1997, 408). According to T 207/94 (OJ 1999, 273), the ‘hope to succeed’ was merely the expression of a wish, whereas a ‘reasonable expectation of success’ presupposed scientific appraisal of available facts”, p. 185.

Decisión OEP T 207/94: “31. In this context, it has to be borne in mind that ‘the hope to succeed’ should not be misconstrued as ‘a reasonable expectation of success’ (see T 296/93, OJ EPO 1995, 627). In the board’s judgment, the former is the mere expression of a wish whereas the latter requires a scientific evaluation of the facts at hand”.

<sup>48</sup> Decisión OEP T 918/01: “5.1. However, firstly, the jurisprudence of the Boards of Appeal makes a clear distinction between reasonable expectation of success and certainty of success. Certainty of success is not required. If certainty were the criterion, then for claims covering the use of a particular compound to treat a particular disease in humans it would be necessary to provide evidence of successful clinical trials. This has never been required, and it would be unreasonable to require it as applicants cannot be expected to have completed clinical trials before applying for a patent. What constitutes reasonable expectation of success must be considered on a case by case basis. In the present case several different documents make success plausible, what remained to be done is checking, in a known manner by first animal trials and then clinical trials, whether use of anti-VLA-4 was indeed safe and effective. The patentee has gone further down the road of these routine checks, in confirming in experiments with monkeys that the treatment appears effective, but this cannot be taken as evidence that there was not already a reasonable expectation of success derivable from the prior art”.

<sup>49</sup> Decisión OEP T 694/92: “28.5. [...] The question to be decided is therefore whether the average skilled person was in a position to reasonably predict its successful conclusion, on the basis of the existing knowledge, before starting the experiment”.

estado de la técnica<sup>50</sup>.

#### 2.4.4. De la no aplicación de la aproximación *podría-habría* ('*could-would approach*')

La OEP no siempre considera aplicable la aproximación *could-would*. Este es el caso en que la formulación del problema técnico objetivo se prevea como una alternativa, es decir, que la invención, cuando se compara con el estado de la técnica más cercano, no aporte ninguna mejora ni tampoco solucione los inconvenientes del estado de la técnica. En estos casos la invención consiste en proporcionar una mera alternativa a otras realizaciones del estado de la técnica que solucionan el mismo o mismos problemas técnicos pero de otro modo.

En este sentido, se pronuncia la Decisión de la OEP T 631/06 que por su importancia hemos considerado oportuno no reservar su reproducción parcial para las notas al pie de página:

“2.3.10. [...] The so called ‘could-would’ approach, applies when the technical

---

<sup>50</sup> Decisión OEP T 939/92 conocido como *Agrevo* en referencia al nombre del titular de la patente que fue objeto de oposición ante la División de Oposición de la OEP y posteriormente apelada ante la Cámara de Recursos de la OEP, *Agrevo UK Limited*: “2.4.2. [...] Moreover, in the Board’s judgment, it follows from this same legal principle that the answer to the question what a skilled person would have done in the light of the state of the art depends in large measure on the technical result he had set out to achieve. In other words, the notional ‘person skilled in the art’ is not to be assumed to seek to perform a particular act without some concrete technical reason: he must, rather, be assumed to act not out of idle curiosity but with some specific technical purpose in mind.

2.4.3 For this reason, the Boards of Appeal consistently decide the issue of obviousness on the basis of an objective assessment of the technical results achieved by the claimed subject-matter, compared with the results obtained according to the state of the art. It is then assumed that the inventor did in fact seek to achieve these results and, therefore, these results are taken to be the basis for defining the technical problem (or, in other words, the objective) of the claimed invention (which problem may, as already stated above, be to provide a further - or alternative - process or physical entity, here a group of chemical compounds). The next step is then to decide whether the state of the art suggested the claimed solution of this technical problem in the way proposed by the patent in suit (see e.g. T 24/81, OJ EPO 1983, 133, No 4 of the reasons). If the state of the art consists of written disclosures, it is often convenient, for practical reasons (see T 439/92-3.2.4 of 16 May 1994, No. 6.2.1 of the reasons), to base this examination on one document which is most closely related to the claimed subject-matter as starting point, and to consider whether the other documents suggest to obtain the technical results which distinguish the claimed subject-matter from this ‘closest state of the art’.

Decisión OEP T 641/00: “5. [...] For the purpose of the problem-and-solution approach, the problem must be a technical problem, it must actually be solved by the solution claimed, all the features in the claim should contribute to the solution, and the problem must be one that the skilled person in the particular technical field might be asked to solve at the priority date. In this context ‘problem’ is used merely to indicate that the skilled person is to be considered as faced with some task (German ‘*Aufgabe*’), not that its solution need necessarily involve any great difficulty”.

problem to be solved relates in the provision of an improvement or in the suppression of disadvantages, not in the provision of an alternative (see Case Law of the Boards of Appeal 5th 2006 I.D.5, page 132, second paragraph). Neither can the board apply the same criteria as those used in the decision T 187/93 dated 5 March 1997, cited by the appellant since this case referred to the use of a known method for a different purpose”.

En otras palabras, para poner unos ejemplos con carácter meramente ilustrativo, no es lo mismo inventar la silla de cinco patas cuando se conoce en el estado de la técnica la silla de cuatro patas que inventar la silla o inventar el pomo de la puerta redondo cuando se conoce en el estado de la técnica el pomo en forma de mango que inventar el pomo.

Aplicar la doctrina *could-would* o podría-habría a estos casos podría llevar a planteamientos absurdos y es que desde el punto de vista técnico no existiría ninguna motivación para llevar a cabo una alternativa a una solución técnica que ya exista. Si el problema ya está solucionado en el estado de la técnica por otra realización conocida o si la nueva realización no aporta ninguna mejora a lo ya conocido, la motivación técnica para llevarla a cabo puede ser inexistente, pero no por ello debe considerarse inventiva. En estos casos la aproximación debe ser otra, es decir, no en términos de tener que demostrar que el experto en la materia habría llegado a la invención de manera obvia sino que podría haberlo hecho.

Eso no significa que una vez determinado que la invención se trata de una mera solución alternativa al estado de la técnica deba considerarse obvia, sin más. Ahora bien, si los elementos de la reivindicación que la distinguen del estado de la técnica más cercano ya están previstos en el estado de la técnica para el propósito previsto en el problema técnico objetivo, previamente determinado, entonces, lógicamente, la invención deberá considerarse obvia, porque no hay nada de inventivo en escoger una de las alternativas previstas en estado de la técnica. En estos casos simplemente se trata de realizar una elección entre dos o varias alternativas conocidas y ello no requiere de ninguna habilidad especial<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Decisión OEP T 400/98, T 1072/07.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 222-223.

#### 2.4.5. Elementos técnicos y no técnicos

En el Capítulo Segundo de este estudio hemos visto que la invención puede consistir en una combinación de elementos técnico y no técnicos.

La actividad inventiva, según la aproximación al problema y a la solución, debe analizarse respecto de aquellos elementos de la reivindicación, es decir, de la invención, que sean técnicos o que contribuyan a proporcionar a aquella carácter técnico, por tanto, a producir un efecto técnico<sup>52</sup>. Y es que como hemos estudiado en los Capítulos Segundo y Tercero, según la OEP hay un requerimiento de efecto técnico que es propio de la invención, por lo que la contribución de esta al estado de la técnica, lo debe ser desde la perspectiva de sus aspectos técnicos. Los otros elementos no tienen consecuencias técnicas en la invención, es decir, no contribuyen a solucionar el problema técnico objetivo y, por tanto, no pueden ser tomados en consideración. Ello supondría prescindir de aquello que es propio de la invención, su carácter técnico.

A modo de ejemplo, en la Decisión de la OEP T 641/00 se analizó la actividad inventiva de un método para un teléfono móvil en el que la tarjeta SIM contenía, como mínimo, dos identidades que podían ser selectivamente activadas por el usuario para distribuir el coste de sus llamadas privadas y, por ejemplo, de trabajo. La Cámara de Recursos de la OEP consideró que la actividad inventiva de aquellas invenciones que consisten en elementos técnicos y no técnicos y que tienen en su totalidad carácter técnico debe analizarse tomando en cuenta únicamente aquellos elementos que contribuyan a proporcionarle carácter técnico. En aquel caso, la invención contenía no solo elementos técnicos, sino también elementos relativos a métodos de negocio relacionados con el uso del teléfono móvil. Ahora bien, también es verdad que este método comercial o de negocio consistía en que el usuario tenía a su disposición elementos técnicos que le permitían llevarlo a cabo, es decir, que le permitían distinguir los tipos de llamadas, por ejemplo, las del trabajo y las personales o las llamadas de distintos usuarios<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Decisiones OEP T 641/00, T 531/03, T 641/00, T 619/02, T 642/00 y T 172/03.

<sup>53</sup> Decisión OEP T 641/00: “6. [...] where a feature cannot be considered as contributing to the solution of any technical problem by providing a technical effect it has no significance for the purpose of assessing inventive step. [...]

In the present Board's view, this finding is entirely consistent with the general requirement for an invention to have technical character, leading to the conclusion that an invention in the sense of Article 52 EPC can only be made up of those features which contribute to said technical character.

Otro ejemplo lo encontramos en la Decisión de la OEP T 27/97 en la que se revocó la patente por cuanto el elemento que distinguía la invención del estado de la técnica era un elemento que carecía de efecto técnico. En aquel caso, el estado de la técnica describía un sistema de fax que consistía en llamar a los números de destino introducidos por el usuario y en realizar, de forma automática, re-llamadas a estos números si la conexión con el destinatario había fallado. La única diferencia de la reivindicación con el estado de la técnica residía en que aquella incluía distintos patronos para realizar la llamada y la re-llamada, por ejemplo realizando distintos grupos de destinatarios. Así, la reivindicación permitía que el sistema actuase de forma convencional, como en el estado de la técnica, o mediante la realización de grupos de destinatarios separados. Cada grupo lo debía crear el usuario, es decir, no lo hacía la máquina de forma automática, y de este modo, una vez creado el grupo, la máquina realizaba las llamadas de forma convencional, pero solo para cada grupo de destinatarios, es decir, la máquina llamaba y re-llamaba a los destinatarios de un grupo sin pasar al siguiente, por tanto, intentaba la llamada y la re-llamada primero en un grupo y después a otro, pero no de forma conjunta. Si bien en la descripción se indicaba que ello mejoraba la interoperabilidad y la eficiencia de las comunicaciones la OEP consideró que el solicitante no había demostrado que el hecho de utilizar distintos patronos, consistentes en hacer distintos grupos de destinatarios para que el sistema de forma automática realizase llamadas y re-llamadas a estos grupos, tuviese algún efecto técnico. La OEP consideró que el hecho de que el sistema sirviese para que se pudiesen agrupar un número mayor o menor de destinatarios para realizar las llamadas y las re-llamadas *per se* sin ninguna justificación ulterior no podía entenderse como un efecto técnico. El efecto técnico quedaba circunscrito, por tanto, a la implementación de un sistema de llamada y re-llamada en un fax que, en consecuencia, ya se hallaba descrito en

---

9. [...] The GSM standards address not only technical issues but also administrative and commercial aspects of the network management. In particular the separation of subscriber-related and universal functions provide, from the network operator's point of view, 'a great flexibility in the subscription management' (loc.cit.). Although not explicitly dealt with in document D8, the commercial aspects of a subscription management imply that the network operator has at its disposal the technical and administrative means for charging the calling costs to the individual subscriber. [...]

14. According to the patent specification, eliminating inconveniences caused by distributing costs for service and private calls or among different users is an object of the invention (see, for example, column 1, lines 45 ff). This is not yet formulated as a technical problem. To arrive at the technical problem this object needs to be reformulated as being to implement the GSM system in such a way as to allow user-selectable discrimination between calls for different purposes or by different users. In fact, the technical professional would, in a realistic situation, receive knowledge of the cost distribution concept as part of the task information given to him to indicate the services to be provided to the customer”.

el estado de la técnica<sup>54</sup>.

En definitiva, la actividad inventiva solo puede evaluarse, según la OEP, respecto de aquellos elementos técnicos de la invención que contribuyan a distinguirla del estado de la técnica. Si la contribución al estado de la técnica de la invención deriva de elementos que no son técnicos o que no producen un efecto técnico, estos elementos no podrán ser considerados para analizar el requisito de actividad inventiva ya que su contribución al estado de la técnica no sería técnica<sup>55</sup>. Un elemento, por sí mismo, a pesar de no ser técnico, como por ejemplo un algoritmo, puede ser considerado para analizar el requisito de actividad inventiva, ahora bien siempre que produzca un efecto técnico<sup>56</sup>.

#### 2.4.6. *Inventiones de combinación*

Gran parte de las patentes se refieren a invenciones que consisten en la combinación de

---

<sup>54</sup> Decisión OEP T 27/97: “3. [...] The present claims use the term ‘plurality of designated destinations’ in a sense which may include a group of addresses as well as a list of telephone numbers (see for example column 3, lines 33 f. of the published application). Document D2 thus anticipates the operating mode denoted, in the present application, as the ‘first multi-address call mode’ using the same simple recall pattern as proposed in document D2 (see the third paragraph of claim 1 and, for example, column 1, lines 18 ff. of the published application). However, document D2 does not address the use of alternative recall patterns, the core of the present invention.

6. [...] Regarding communications efficiency, the Board considers beneficial effects indeed as possible, but only if there are some rules given to the user when and under which traffic conditions the one or the other recall pattern should be selected. The vague criterion of serving a greater or lesser number of designated designations is not accepted as a reasonable rule for this purpose. Other rules, however, are not derivable from the patent application, nor is the Board aware of any general technical knowledge which may close this information gap.

8. This leaves, as the only relevant aspect of the claimed invention, the technical implementation of the dialling and redialling scheme. The implementation, however, is claimed in terms which, from a technical viewpoint, do not define more than normal input and control means. The skilled person would regard their use as obvious in view of the fact that such type of means are used in all kind of processor-controlled Systems”.

<sup>55</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “The board confirmed that the presence of an inventive step could only be established on the basis of the technical aspects of both the distinguishing features of, and the effects achieved by the claimed invention over the closest state of the art. The board stated that the claimed method differed from the closest state of the art in that the odour had been selected following a certain selection procedure. However, neither the selection procedure nor the resulting selected odour were of a technical nature. The board concluded that if, apart from a possibly commercially promising but purely aesthetic or emotional and therefore technically arbitrary effect, the distinguishing features of an invention over the closest state of the art do not, in the context of the claimed invention, perform any technical function or achieve any technical effect, no specific objective problem of a technical nature can be considered to be solved by the invention (see also T 1212/04)”, p. 198.

<sup>56</sup> Decisión T 27/97: “However, an abstract algorithm is relevant to inventive step only if a technical effect can be established which is causally linked to the algorithm, providing a contribution to the solution of a technical problema and conferring, in this sense, ‘technical character’ to the algorithm (see T 27/97 Cryptographie à clés publiques/ France Telecom, not published in OJ EPO)”.

elementos conocidos del estado de la técnica. Ahora bien, el hecho de identificar estos elementos de forma aislada en el estado de la técnica no significa que la invención sobre su combinación no tengan actividad inventiva.

Para evaluar la actividad inventiva de este tipo de invenciones no es decisivo si los elementos individuales del estado de la técnica eran conocidos, sino si el estado de la técnica hubiera conducido al experto en la materia en la fecha de prioridad o solicitud de la patente a realizar la combinación para solucionar el problema técnico objetivo<sup>57</sup>.

#### *2.4.7. Elementos que no contribuyen a la solución del problema técnico*

La OEP considera que los elementos de la reivindicación que no contribuyan a la solución del problema técnico no podrán considerarse para el análisis del requisito de actividad inventiva. Por tanto, los elementos de una invención que deberán evaluarse para el análisis del requisito de actividad inventiva deberán contribuir de forma independiente o mediante su interacción con otros de la invención a la solución del problema técnico<sup>58</sup>.

Esta apreciación es coherente con la doctrina de la OEP, pues si el juicio de la obviedad recae sobre la solución a un problema técnico, no es admisible que se considere no obvio y, por tanto, con actividad inventiva, aquella invención que no soluciona el problema técnico o hacerlo con base en aquellos elementos de la invención que no solucionan dicho problema.

Un ejemplo de ello lo encontramos cuando la reivindicación de la patente incluye no solo elementos técnicos estructurales sino también el resultado derivado de la implementación

---

<sup>57</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 205-206.

<sup>58</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “According to the established case law of the boards of appeal, features which do not contribute to the solution of the problem set in the description are not to be considered in assessing the inventive step of a combination of features (T 37/82, OJ 1984, 71). According to this decision, in assessing the inventive step of a combination of features, consideration had to be given to a feature only if the applicant had provided evidence that it contributed, either independently or in conjunction with one or more of the other features, to the solution of the problem set in the description (see also T 65/87, T 144/90, T 206/91, T 574/92, T 226/94, T 912/94, T 15/97, T 471/98, T 442/02). Therefore, only those claimed features are to be considered which contribute causally to the solution of the problem (T 285/91). In T 294/89 the board stated that the additional feature provided no surprising advantage and did not make any contribution to solving the problema indicated. Hence, the said additional feature was not relevant for assessing the inventive step of the combination of features claimed”, p. 208, 209.

de estos elementos. En estos casos, dicho resultado debe ser ignorado para el análisis del requisito de actividad inventiva, ya que una invención no puede venir definida por el resultado que se consigue, sino que este resultado, en su caso, es producto de los elementos técnicos estructurales que son lo que verdaderamente constituyen la contribución técnica. Y es que las invenciones son de medios y no de resultados<sup>59</sup>.

#### *2.4.8. Todas las realizaciones incluidas en la reivindicación deben solucionar el problema técnico objetivo; la doctrina 'Agrevo'*

Enlazado con lo explicado en el Apartado anterior, en el campo de la química y en relación con reivindicaciones amplias que no solo incluyen una sola realización, la OEP ha dictado una serie de resoluciones que reciben el nombre de doctrina *Agrevo*, de acuerdo con la cual si la actividad inventiva de la invención reivindicada se basa en un efecto técnico dado, este deberá conseguirse sobre la totalidad del ámbito de la reivindicación.

Esta doctrina tiene su origen en la Decisión de la Cámara de Recursos de la OEP T 939/92 conocida como *Agrevo* en referencia al nombre del titular de la patente que fue objeto de oposición ante la División de Oposición de la OEP y posteriormente apelada ante la Cámara de Recursos de la OEP, *Agrevo UK Limited*. En aquel caso la patente reivindicaba una clase de compuestos químicos que se decía que eran útiles para ser empleados como herbicidas. Sin embargo, no había nada en la descripción para justificar que todos los compuestos incluidos en la reivindicación tuvieran propiedades herbicidas. La OEP consideró que la reivindicación no tenía actividad inventiva ya que incluía compuestos que no cumplían con el efecto técnico divulgado en la descripción. De esta forma el solicitante, en su patente, dijo haber inventado algo que realmente no había inventado<sup>60</sup>.

En el caso T 1329/04, *Johns Hopkins University School of Medicine Case*, la OEP analizó si en la descripción de la patente debía justificarse que todos los compuestos incluidos en la reivindicación solucionaban el problema técnico objetivo o si, en cambio, esta

---

<sup>59</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte F, Cap. IV-13, 4.10.

<sup>60</sup> Decisión OEP T 939/92: “2.5.4. It follows directly from these considerations that a technical effect which justifies the selection of the claimed compounds must be one which can be fairly assumed to be produced by substantially all the selected compounds (see also e.g. T 131/87 of 7 September 1989, No. 8 of the reasons, T 742/89 of 2 November 1992, No. 7.4 of the reasons, T 626/90 of 2 December 1993, No. 4.3.2 of the reasons, and T 741/91 of 22 September 1992, No. 4.2 and 4.3 of the reasons)”.

justificación podía realizarse con posterioridad. En aquel caso la reivindicación tenía por objeto una secuencia de DNA que codificaba una proteína que tenía actividad GDF-9. De acuerdo con la doctrina iniciada con *Agrevo* no había nada inventivo en hacer la secuencia de DNA, sino que la actividad inventiva residiría, de existir, en haber obtenido una secuencia de DNA útil para codificar una proteína. Sin embargo, la descripción de la patente únicamente se refería a la actividad GDF-9 y no a cómo la secuencia de DNA permitía codificar la proteína responsable de aquella actividad. La OEP no permitió que mediante pruebas posteriores se justificase la actividad de la secuencia de DNA para codificar la referida proteína y, por tanto, consideró que la reivindicación no cumplía con el requisito de actividad inventiva, ya que no había evidencia suficiente en la solicitud para hacer plausible que se había encontrado una solución al problema que se decía solucionar<sup>61</sup>. El requisito de actividad inventiva, como todo requisito de patentabilidad, debe poderse verificar en la fecha de la solicitud de la patente y debe, por tanto, poder derivarse de aquella.

En estas decisiones la cuestión no es si la invención está suficientemente descrita para obtener todas las realizaciones incluidas en la reivindicación, lo que sería propio del requisito de suficiencia de la descripción (artículo 83 del CPE), de hecho en *Agrevo* no se plantea que los compuestos incluidos en la reivindicación no se puedan obtener, sino si todas las realizaciones incluidas producen el efecto pretendido. Si no es plausible que el objeto de la reivindicación vaya a producir el efecto técnico divulgado, entonces es que el

---

<sup>61</sup> Decisión OEP T 1329/04: “10. The issue here is [...] how much weight can be given to speculations in the application in the framework of assessing inventive step, which assessment requires that facts be established before starting the relevant reasoning. In the board’s judgment, enumerating any and all putative functions of a given compound is not the same as providing technical evidence as regard a specific one [...] There is no enough evidence in the application to make at least plausible that a solution was found to the problem which was purportedly solved. [...]

12. The appellant filed post-published evidence [...] establishing that GDF-9 was indeed a growth differentiation factor. This cannot be regarded as supportive of an evidence which would have been given in the application as filed since there was not any. The said post-published documents are indeed the first disclosures going beyond speculation. For this reason, the post-published evidence may not be considered at all. Indeed, to do otherwise would imply that the recognition of a claimed subject-matter as a solution to a particular problem could vary as time went by. Here, for example, had the issue been examined before the publication date of the earliest relevant post-published document, GDF-9 would not have been seen as a plausible solution to the problem [...] and inventive step would have had to be denied whereas, when examined thereafter, GDF-9 would have to be acknowledged as one such member. This approach would be in contradiction with principle that inventive step, as all other criteria for patentability, must be ascertained as from the effective date of the patent. The definition of an invention as being a contribution to the art, i.e. as solving a technical problem and not merely putting forward one, requires that it is at least made plausible by the disclosure in the application that its teaching solves indeed the problem it purports to solve. Therefore, even if supplementary post-published evidence may in the proper circumstances also be taken into consideration, it may not serve as the sole basis to establish that the application solves indeed the problem it purports to solve”.

solicitante no ha inventado nada<sup>62</sup>.

#### 2.4.9. *Modificaciones predecibles*

No puede considerarse que impliquen una actividad inventiva las modificaciones predecibles del estado de la técnica<sup>63</sup>.

#### 2.4.10. *Usos análogos; equivalentes*

La OEP considera que las modificaciones de elementos de realizaciones del estado de la técnica por otros que sean equivalentes no pueden conferir actividad inventiva a la nueva realización. Se consideran equivalentes aquellos elementos que, a pesar de ser diferentes producen la misma función y el mismo resultado. Sin embargo, si el resultado es distinto en cuanto a su grado de efectividad o calidad no puede predicarse la referida equivalencia. Sin embargo, utilizar, por ejemplo, materiales de mejor calidad para producir la misma función y el mismo resultado debe considerarse equivalente y, por tanto, como una modificación obvia<sup>64</sup>.

No hay que confundir el análisis que realiza la OEP respecto de lo que debiera entenderse por elementos equivalentes, a efectos de determinar la obviedad de determinados elementos de la reivindicación, con el análisis por equivalencia que se realiza en sede de infracción de derechos de patente. Y es que, en el primer caso, deberá analizarse si era evidente obtener la misma función y el mismo resultado con el nuevo elemento para solucionar el problema técnico objetivo que se haya determinado de acuerdo con el estado de la técnica más cercano y, en el segundo caso, en cambio, el análisis se realiza dando preponderancia al texto de la patente, es decir, a lo que el experto en la materia hubiera

---

<sup>62</sup> *Vid. supra. Conor v Angiotech*, párrafos 31 a 36.

<sup>63</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “In some decisions the subject-matter was found not to involve an inventive step, when the invention was the result of a foreseeable disadvantageous modification of the closest prior art (T 119/82, OJ 1984, 217; T 155/85, OJ 1988, 87; T 939/92, OJ 1996, 309; T 72/95)”, p. 220.

<sup>64</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 215.

entendido que quería decir el solicitante con el lenguaje empleado en la patente<sup>65</sup>.

#### 2.4.11. Combinación de distintas divulgaciones del estado de la técnica

Para llegar a la conclusión que una invención es obvia a la luz del estado de la técnica por una persona experta en la materia deberán combinarse enseñanzas de dicho estado de la técnica que provienen de distintas divulgaciones, por ejemplo, por tanto, de distintos documentos.

Solo es posible combinar enseñanzas del estado de la técnica que resulten en una falta de actividad inventiva de la patente, si esta combinación hubiera sido obvia para el experto en la materia que tratase de solucionar el problema técnico subyacente en la invención reivindicada<sup>66</sup>.

En la decisión de si dos o más divulgaciones del estado de la técnica se pueden combinar para analizar el requisito de actividad inventiva se deberían tener en cuenta, según la OEP, los siguientes criterios: (i) si el contenido de las divulgaciones es tal que haga probable o no combinarlas de acuerdo con el problema técnico solucionado por la invención; (ii) si las divulgaciones se refieren al mismo campo de la técnica, a uno similar o vecino al de la patente; (iii) si existe una referencia explícita e inconfundible en una divulgación (por

---

<sup>65</sup> STS (Sala 1ª, Pleno) 10 mayo 2011 (Casación nº 575/2008), SAP Madrid (Sec. 28ª) 19 abril 2006 (JUR 2007/86485), SAP Madrid (Sec. 28ª) 25 octubre 2007 (Rollo 19/2007), AAP Madrid (Sec. 28ª) 16 abril 2008 (Rollo 539/2007), SAP Madrid (Sec. 28ª) 25 octubre 2008 (Rollo nº 16/07), SAP Madrid (Sec. 28ª) 10 marzo 2009 (AC 2009/501), AAP Madrid (Sec. 28ª) 22 enero 2010 (Rollo 87/2009), SAP Madrid (Sec. 28ª) 3 octubre 2011 (AC 2011/2230), SAP Madrid (Sec. 28ª) 27 diciembre 2012 (Rollo nº 547/2010), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 14 octubre 2003 en *Revista Jurídica de Catalunya*, T. I (2003), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 20 abril 2005 (Rollo nº 595/2003), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 2 mayo 2005 (Rollo nº 150/2003), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 7 junio 2005 (Rollo nº 80/2003), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 18 septiembre 2006 (Rollo nº 106/2006), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 8 febrero 2007, SAP Barcelona (Sec. 15ª) 10 mayo 2007 (Rollo nº 363/2006), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 31 enero 2008 (Rollo nº 582/2007), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 9 mayo 2008 (Rollo nº 612/05-3ª), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 17 febrero 2010 (Rollo nº 641/2008), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 24 febrero 2010 (Rollo nº 45/09-2ª), SAP Barcelona (Sec. 15ª) 19 diciembre 2012 (Rollo nº 54/2012).

*Kirin-Amgen Inc and others v Hoechst Marion Roussel Limited and others*, [2004] UKHL 46. Se trata de una de las sentencias de mayor importancia dictada en materia de alcance e infracción de derechos de patente y por la que se complementa la doctrina iniciada también por la Casa de los Lores en los casos *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*, [1982] RPC, 183 e *Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited*, [1990] F.S.R. 181.

Sobre el estudio detallado del alcance de protección de una patente y de la doctrina de los equivalentes *vid.* VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patentes*, J.M. Bosch Editor, Barcelona 2005.

<sup>66</sup> Decisiones OEP T 545/92, T 104/95, T 395/00.

ejemplo, un documento) a otro<sup>67</sup>.

El conocimiento general común es combinable, en cualquier caso, con la divulgación del estado de la técnica que se ha escogido para analizar el requisito de actividad inventiva.

La necesidad de combinar un número elevado de divulgaciones del estado de la técnica para llegar a la invención puede ser considerado como un indicio de actividad inventiva y, a su vez, de haber realizado un análisis retrospectivo de dicho requisito de patentabilidad. De hecho la OEP considera que la necesidad de combinar más de una divulgación del estado de la técnica con el estado de la técnica más cercano es una prueba de la presencia de actividad inventiva<sup>68</sup>.

Ahora bien, el estado de la técnica viene también configurado por enseñanzas que la Cámara de Recursos califica de recursos secundarios de información, a partir de los cuales el experto en la materia puede obtener indicaciones y sugerencias en relación con el problema técnico objetivo a solucionar, que le lleven a una determinada realización<sup>69</sup>. De hecho también es posible que la invención solucione no solo un problema técnico, sino varios problemas individuales, en cuyo caso será posible también atender a otras divulgaciones del estado de la técnica que se refieran a cada uno de dichos problemas por separado<sup>70</sup>. Y es que un problema técnico puede estar formado por problemas individuales<sup>71</sup> o incluso por problemas pertenecientes a distintas áreas<sup>72</sup>. Un ejemplo de esta situación, lo encontramos en los casos en que una parte de la reivindicación soluciona un problema técnico y otra parte otro problema técnico, en cuyo caso será necesario examinar, para cada problema parcial si la combinación de elementos de la reivindicación para solucionar este problema era obvia del estado de la técnica, realizando, en este supuesto específico, un análisis por partes de la reivindicación. En este ejemplo se considerará que la reivindicación presenta actividad inventiva solo si la solución a uno de

---

<sup>67</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-6.

<sup>68</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-6.

<sup>69</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “The other documents could, however, represent important secondary sources of information (in this case: workers' safety helmets) from which the skilled practitioner could obtain indications and suggestions with regard to the problem being addressed”. p. 171.

<sup>70</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 206-208.

<sup>71</sup> Decisión OEP T 552/89.

<sup>72</sup> Decisión OEP T 302/02.

estos problemas parciales no es evidente del estado de la técnica<sup>73</sup>. Se permite por tanto, y es habitual, utilizar otras divulgaciones como recursos secundarios.

Se considera no evidente para el experto en la materia la combinación aislada de un documento muy antiguo del estado de la técnica, por ejemplo 50 años anterior a la fecha de solicitud de la patente, que no haya dado lugar a ninguna tendencia en el estado de la técnica y cuya enseñanza vaya en contra de la tendencia actual, con la divulgación correspondiente al estado de la técnica más cercano<sup>74</sup>.

#### *2.4.12. Pasos rutinarios y soluciones arbitrarias*

Los resultados que derivan de pasos rutinarios no pueden considerarse inventivos. Lo que se considere rutinario dependerá de cuál sea el cometido ordinario del experto en la materia según el campo de la tecnología al que se refiera la patente y de la información que proporcione el estado de la técnica al respecto.

Un ejemplo lo encontramos en los trabajos que conllevan meros experimentos rutinarios, tales como experimentos de ensayo y error sin emplear habilidades más allá del conocimiento general común<sup>75</sup>. Otro ejemplo, lo encontramos en el caso en el que se decida solicitar una patente sobre una simplificación de una tecnología complicada que ya formaba parte del estado de la técnica, cuando de reducir dicha complejidad podía razonablemente esperarse una ventaja para mejorar el rendimiento de la tecnología conocida<sup>76</sup>.

No es inventivo tampoco, sino rutinario, el que el experto simplemente escoja un elemento correspondiente a otro campo de la técnica para solucionar un problema técnico. Se trata simplemente de una actividad consistente en explorar otros campos de la técnica<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte G, Cap. VII-6.

<sup>74</sup> Decisiones OEP T 261/87, T 366/89, T 404/90.

<sup>75</sup> Decisiones OEP T 455/91, T 104/92, T 926/00.

Decisión T 1409/06: "Finding the optimum dosage is a matter of routine experimentation, which does not require inventive skill".

<sup>76</sup> Decisión OEP T 505/96.

<sup>77</sup> Decisión OEP T 588/99.

Por otro lado, las soluciones arbitrarias se consideran triviales y por tanto no presentan actividad inventiva alguna<sup>78</sup>.

### 3. INVENCIONES DE PROBLEMA

Hay supuestos en los que la aproximación al problema y a la solución plantea dificultades de aplicación y, entre ellos, destaca el caso en el que la invención es obvia, pero solo desde el momento en el que nos hemos planteado el problema técnico objetivo.

Según la OEP estas invenciones pueden ser objeto de derechos de patente en circunstancias excepcionales<sup>79</sup>, a pesar de que la solución sea retrospectivamente trivial y en sí misma obvia. Este tipo de invenciones se identifican como invenciones de problema. Un ejemplo de este tipo de invenciones lo encontramos en el vaso con válvula para bebés para evitar que cuando el vaso cae al suelo o se vuelque se derrame el líquido en él contenido. Muchísimos padres durante mucho tiempo estuvieron sufriendo las consecuencias de que sus hijos tirasen o se les cayera el vaso pero nadie se planteó poner una válvula conocida para evitar que el líquido se derramase. Los vasos para bebés eran conocidos, así como la válvula e incluso el problema, simplemente nadie lo había percibido<sup>80</sup>.

Según la OEP el planteamiento de un problema nuevo no convierte a una realización en inventiva si hubiese sido planteado por una persona experta en la materia en la fecha de

---

<sup>78</sup> Decisión OEP T 939/92, T 190/03.

*Cfr. Vid. supra. Actavis v Novartis*: “36. Another aspect of obviousness which is not readily answered by the PSA is illustrated by the 5¼ inch plate paradox. This runs like this. Suppose the patent claim is for a plate of diameter 5¼ inches. And suppose no-one can find a plate of that particular diameter in the prior art. Then (a) it is novel and (b) it is non-obvious for there is no particular reason to choose that diameter. The conclusion, that the plate is patentable, is so absurd that it cannot be so.

37. What then is the answer to the paradox? It is this: the 5¼ inch limitation is purely arbitrary and non-technical. It solves no problem and advances the art not at all. It is not inventive. And although "inventive step" is defined as being one which is not obvious, one must always remember the purpose of that definition – to define what is inventive. That which is not inventive by any criteria is not made so by the definition. Trivial limitations, such as specifying the plate diameter, or painting a known machine blue for no technical reason are treated as obvious because they are not inventive.

38. The PSA does not assist in providing an answer to the paradox. This is for the simple reason that there is no problem and so no solution to it”.

<sup>79</sup> Decisión OEP T 971/92.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “The appreciation of a technical problem could thus only contribute to the inventive step in very exceptional circumstances”, p. 215, 216.

<sup>80</sup> *Haberman v Jackel International* [1999], FSR 683.

solicitud de la patente. Es más, debe tenerse en cuenta que la tarea ordinaria del experto en la materia es la de estar constantemente ocupado en la eliminación de deficiencias, la superación de inconvenientes y la obtención de mejoras de productos conocidos<sup>81</sup>, por tanto, del planteamiento de problemas que hasta la fecha no se habían planteado.

La actividad inventiva de estas realizaciones dependerá, por tanto, de que el planteamiento del problema no sea evidente<sup>82</sup>.

## 4. INDICIOS SECUNDARIOS DE ACTIVIDAD INVENTIVA

### 4.1. Introducción

De acuerdo con la doctrina de la OEP el análisis sobre la existencia de indicaciones secundarias de actividad inventiva no sustituye el examen técnico de la invención *vis-a-vis* con el estado de la técnica de acuerdo con la metodología que hemos analizado hasta este momento. Estos indicadores secundarios únicamente son importantes en casos de duda, por tanto, cuando el examen objetivo de la invención confrontada con el estado de la técnica no ha producido un resultado concluyente<sup>83</sup>. Se trata, por tanto, solo de consideraciones auxiliares en el examen de la actividad inventiva<sup>84</sup>.

---

<sup>81</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 215.

Decisiones OEP T 109/82, T 15/81, T 195/84.

<sup>82</sup> Decisiones OEP T 135/94, T 540/93, T 1236/03.

*Cfr.* T 532/88, T 630/92, T 798/92, T 578/92, T 610/95, T 805/97, T 1417/05 en las que se dijo que el planteamiento de un problema simplemente buscando vías para superar dificultades que se planteen en el curso de un trabajo rutinario no presenta una actividad inventiva.

*Cfr. vid. supra. Actavis Uk Limited v Novartis AG*: “35. Moreover the PSA does not really cope well with cases where the invention involves perceiving that there is a problem, or in appreciating that a known problem, perhaps ‘put up with’ for years, can be solved. Take for instance the ‘Anywayup Cup’ case, *Haberman v Jackel International* [1999] FSR 683. The invention was a baby's drinker cup fitted with a known kind of valve to prevent it leaking. Babies drinker cups had been known for years. Parents all over the world had put up with the fact that if they were dropped they leaked. No-one had thought to solve the problem. So when the patentee had the technically trivial idea of putting in a valve, there was an immediate success. The invention was held non-obvious, a conclusion with which most parents would agree. Yet fitting reasoning to uphold the patent into a PSA approach would not really work. For by identifying the problem as leakage and suggesting it can be solved, one is halfway to the answer – put in a valve”.

<sup>83</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 223, 224.

<sup>84</sup> Decisiones OEP T 1027/92, T 351/93, T 754/89 caso *Epilady*.

## 4.2. Existencia de un prejuicio en el estado de la técnica

En estos casos la existencia de actividad inventiva se basa en la superación de un prejuicio del estado de la técnica ya que se entiende que no puede recibir la consideración de obvia una invención que se ha desarrollado en contra de un prejuicio universalmente o ampliamente asumido por el experto en la materia en el sector de la técnica al que se refiere la patente.

Ahora bien, en estos casos es el titular de la patente quién tiene que demostrar la existencia de este prejuicio, normalmente mediante referencias a la literatura científica o en enciclopedias publicadas antes de la fecha de solicitud de la patente<sup>85</sup>. Dicho prejuicio deberá existir antes de la fecha de solicitud (prioridad) de la patente, siendo irrelevante que se haya creado con posterioridad<sup>86</sup>.

En general, la existencia de un prejuicio no puede basarse en lo que se haya establecido en la descripción de una patente o de una solicitud de patente ya que el texto de una patente puede basarse en premisas especiales o en la visión personal del autor<sup>87</sup>. Ni tampoco puede basarse en lo que hayan opinado determinados expertos o compañías. La OEP es muy estricta en reconocer la existencia de un prejuicio que habría sido superado por la invención y es que no se puede basar en una mera afirmación, por ejemplo de que un determinado prejuicio hubiera sido superado, sino que deberá basarse en la prueba de la existencia de este prejuicio técnico ampliamente o universalmente asumido por la doctrina científica y además deberá demostrarse su enfrentamiento con la invención<sup>88</sup>.

Una forma de demostrar la existencia de un prejuicio es mediante la prueba de que el

---

<sup>85</sup> Decisiones OEP T 60/82, T 631/89, T 695/90, T 1212/01.

<sup>86</sup> Decisiones OEP T 341/94, T531/95, T 452/96.

<sup>87</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 224.

<sup>88</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 225.

AAP Barcelona (Sec. 15ª), 24 enero 2011 (JUR 2011/406573): “El auto, con muy buen criterio, deja claro lo que debe entenderse por prejuicio técnico, que es una opinión o idea preconcebida o universalmente sostenida por expertos en ese campo. Las Cámaras de Recursos de la EPO han sido muy estrictas a la hora de reconocer la existencia de un prejuicio técnico, y así, para considerar que una solución técnica supera un prejuicio técnico, debe acreditarse que choca con la opinión generalizada de los expertos en ese determinado campo (T 62/82, T 410/87, T 500/88, T 74/90, T 943/92, T 531/95, T 793/97). En concreto, en la resolución T 1212/01, de la patente pyrazolopyrimidones para el tratamiento de la impotencia (Viagra), equiparó el prejuicio técnico con la existencia de un error técnico ampliamente difundido entre los expertos en el campo de la técnica relevante, relacionado con la solución técnica propuesta, antes de la fecha de la prioridad. Este prejuicio, para ser relevante, ha de tener gran entidad, pues debe ser sostenido, amplia o universalmente, por lo expertos en el campo de la técnica relevante”.

estado de la técnica se ha estado desarrollando en otra dirección distinta a la propuesta por la invención objeto de estudio<sup>89</sup>.

#### **4.3. La antigüedad de las divulgaciones del estado de la técnica**

La antigüedad del estado de la técnica más cercano a la invención puede considerarse como un indicio de actividad inventiva si se demuestra que ha existido una necesidad de solucionar un problema y este no se ha resuelto durante todo el periodo comprendido entre la fecha en que se divulgó, es decir, en que se hizo accesible al público el estado de la técnica más cercano, y la fecha de depósito de la patente<sup>90</sup>.

La OEP ha considerado como suficiente para apreciar la existencia de este indicio secundario periodos de 11, 23, 60, 70 y 80 años transcurridos entre la fecha en la que se hizo accesible al público el estado de la técnica más cercano y la fecha de solicitud de la patente<sup>91</sup>.

#### **4.4. La satisfacción de una necesidad existente durante largo tiempo**

En relación también con lo comentado en el Apartado anterior, la inactividad del estado de la técnica respecto de la solución a un problema técnico se considerará como un indicio de actividad inventiva si se demuestra que durante este periodo de inactividad ha existido una necesidad urgente para solucionar este problema técnico<sup>92</sup>.

No es suficiente con que un solo experto haya descubierto la existencia de una necesidad insatisfecha, sino que será necesario que esta haya sido reconocida y que además se hayan acometido varios intentos para abordar esta necesidad que hayan fracasado<sup>93</sup>.

---

<sup>89</sup> Decisiones OEP T 24/81, T 650/90, T 330/92.

<sup>90</sup> Decisiones OEP T 79/82, T 295/94, T 478/91.

<sup>91</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 226.

<sup>92</sup> Decisiones OEP T 109/82, T 555/91, T 699/91.

<sup>93</sup> Decisión OEP 605/91.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: "In T 1014/92 the board did not accept the appellant's further argument that the long period of time (about 35 years) during which documents (1) and (2) had been available to the public without having been combined, was in itself cogent evidence that there was no obvious connection between them. The board held that his conclusion

#### **4.5. El éxito comercial de la invención**

Por sí solo el éxito comercial no es ni siquiera indicativo de la presencia de actividad inventiva, sino solo si se cumplen otros requisitos: la satisfacción de una necesidad existente durante largo tiempo y, además, se produce un éxito comercial, el cual, en todo caso, deberá derivar de los elementos técnicos de la reivindicación y no de otros factores, como por ejemplo de la publicidad<sup>94</sup>.

Es un indicio, por tanto, de difícil prueba y de éxito discutible para apreciar la presencia de actividad inventiva. De hecho, el éxito comercial de un producto se debe a factores que pueden no tener ninguna relación con los elementos técnicos de la reivindicación, como por ejemplo la existencia de un monopolio, las campañas de publicidad, las técnicas eficientes de venta, las técnicas de optimización de la producción, etc.<sup>95</sup>.

#### **4.6. La existencia de competidores con interés en la invención**

El interés mostrado por los competidores en relación con la tecnología patentada, como pudiera ser el interés mostrado para obtener derechos de uso de la invención, constituyen un indicio secundario de la presencia de actividad inventiva relativo también al éxito comercial al que antes nos hemos referido. Un ejemplo lo encontramos en la oferta, con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente, por parte de un competidor de un producto sin haber concebido las ventajas de la solución técnica propuesta por la invención<sup>96</sup>. Otro ejemplo vendría referido a que un competidor habría utilizado la tecnología de la patente y habría presentado solicitudes de patente paralelas o posteriores relativas a dicha tecnología<sup>97</sup>.

---

might only be drawn if evidence relating to time were corroborated by other evidence, such as long-felt want (see also T 1183/06)", p. 227.

<sup>94</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, p. 227.

Decisiones OEP T 5/91, T 219/90, T 110/92, T 373/94. A pesar de que la Cámara de Recursos apreció un éxito comercial que derivaba de los elementos técnicos de la reivindicación y no de otras causas, como la publicidad, consideró que ello no era suficiente para apreciar la presencia de actividad inventiva ya que del examen objetivo del objeto de la reivindicación enfrentado con el estado de la técnica se derivaba el incumplimiento de aquel requisito de patentabilidad.

<sup>95</sup> Decisiones OEP T 270/84, T 478/91, T 478/91, T 712/92.

<sup>96</sup> Decisión OEP T 812/92.

<sup>97</sup> Decisión OEP T 252/06.

#### 4.7. Soluciones simples

La dificultad en desarrollar una solución simple a un problema técnico sin sacrificar la calidad de la tecnología puede suponer un indicio de actividad inventiva<sup>98</sup>. Ahora bien, ello presupone que en el estado de la técnica no exista ninguna sugerencia de dicha solución<sup>99</sup>.

#### 4.8. Efecto extraordinario – efecto *bonus*

La obtención de un efecto inesperado por parte de la invención puede considerarse como un indicio de la presencia de actividad inventiva siempre que se cumplan ciertas condiciones previas y es que una solución evidente en ningún caso será inventiva por el mero hecho de que con ella se consiga un efecto inesperado<sup>100</sup>.

Un efecto que era predecible como el resultado de una solución obvia no puede ser considerado como un reconocimiento de actividad inventiva incluso si el grado de este efecto era sorprendente para el experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente. Un efecto que sobrepase las expectativas del experto en la materia solo representa un efecto *bonus* que inevitablemente deriva de una solución obvia a un problema técnico por el experto en la materia sin ningún esfuerzo inventivo por su parte<sup>101</sup>.

Sin embargo, y de acuerdo con la doctrina de la OEP un efecto extraordinario que sea demostrado con test comparativos puede ser considerado como una indicación de la presencia de actividad inventiva. Si los test comparativos pretenden demostrar un efecto mejorado de la invención respecto del estado de la técnica la ventaja alegada y demostrada con los referidos test deberá tener su origen en los elementos técnicos que distingan la

---

<sup>98</sup> Decisiones OEP T 106/84, T 229/85, T 9/86, T 29/87, T 44/87, T 528/89, T 73/95.

<sup>99</sup> Decisión OEP T 712/92.

<sup>100</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “In T 21/81 (OJ 1983, 15) the board considered that if, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, because an advantageous effect could be expected to result from the combination of the teachings of the prior art documents, such claim lacked inventive step, irrespective of the circumstance that an extra effect (possibly unforeseen) was obtained (see T 365/86, T 350/87, T 226/88). This case law was also confirmed in T 69/83 (OJ 1984, 357). Where, because of an essential part of the technical problema being addressed, the state of the art obliged a skilled person to adopt a certain solution, that solution was not automatically rendered inventive by the fact that it also unexpectedly solved part of the problem. Therefore, an unexpected bonus effect does not confer inventiveness on an obvious solution (T 231/97)”, p. 229, 230.

<sup>101</sup> Decisiones OEP T 551/89, T 506/92, T 882/94.

invención del estado de la técnica<sup>102</sup>.

**5. LA OEP CONSIDERA QUE NO ES COMPETENTE PARA APLICAR EL ARTÍCULO 69 DEL CPE Y SU PROTOCOLO INTERPRETATIVO, SINO QUE ESTA COMPETENCIA CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES EN SEDE DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE**

La OEP tiene competencia sobre el procedimiento de concesión y oposición de los derechos de patente europea y no sobre su alcance o infracción. La OEP se pronuncia en sede de requisitos de patentabilidad, pero no lo hace en sede de alcance o infracción de derechos de patente.

La competencia para aplicar el artículo 69 del CPE y su Protocolo Interpretativo es exclusiva de los tribunales nacionales en los procedimientos de infracción de derechos de patente (artículo 64.3 del CPE).

La OEP ha reiterado que no es competente para aplicar el artículo 69 del CPE y su Protocolo Interpretativo y que, por tanto, ninguna de las interpretaciones que realice en sede de nulidad de la patente pueden prejuzgar la opinión de los tribunales nacionales respecto del alcance de protección de la patente en un procedimiento de infracción<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> Decisiones OEP T 197/86, T 234/03, T 378/03.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office: “The board summarised its position by stating, that in cases where comparative tests were chosen to demonstrate an inventive step with an improved effect over a claimed area, the nature of the comparison with the closest state of the art had to be such that the effect was convincingly shown to have its origin in the distinguishing feature of the invention. For this purpose it might be necessary to modify the elements of comparison so that they differed only by such a distinguishing feature (T 292/92, T 412/94, T 819/96, T 133/01, T 369/02, T 668/02, T 984/03)”, p. 231, 232.

<sup>103</sup> Guidelines for Examination of the European Patent Office, Parte E, Cap. XI-1: “Request from a national court for a technical opinion concerning a European patent.

[...] the actual decision on infringement or revocation is exclusively a matter for the national court.

Generally speaking, the Examining Division should attempt to give a technical opinion on any question which is similar to those normally dealt with in European substantive examination work, even when the question has a legal, as well as a technical, aspect. On the other hand, the Examining Division should decline to make any specific statement on whether a patent is valid or on whether it is infringed. It should also not give any opinion on the extent of protection (Art. 69 and the accompanying Protocol)”.

Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office: “In T 223/05 the board held that the interpretation of the extent of the protection of a patent was not the task of the EPO, but, according to Art. 64 and 69 EPC 1973, that of the national courts competent in procedures on infringement cases (see T 740/96, T 442/91) (...)”, p. 120. *Vid.* Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, p. 268-274.

Según ha explicado la OEP, la razón no se basa únicamente en su incompetencia para aplicar el artículo 69 del CPE y su Protocolo Interpretativo, sino que es finalista de acuerdo con los objetivos perseguidos en el procedimiento de examen y de oposición de una patente. De esta forma, la OEP ha explicado que en un procedimiento de examen o de oposición no debe, en ningún caso, limitar el ámbito de protección de la reivindicación a través de la descripción para no tener en cuenta el estado de la técnica<sup>104</sup>.

Y es que una de finalidades del procedimiento de examen y de oposición es la de definir la materia para la que se pide protección (artículo 84 del CPE). Se encontrarán varias referencias de ello en el *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office* con los siguientes términos en inglés: “*define the matter for which protection was sought*”. En otras palabras, se trata de fundar la reivindicación con la descripción y no a la inversa. Ello es una manifestación del principio de seguridad jurídica que luego será determinante para el análisis de la infracción por parte de los tribunales nacionales. De esta forma y de acuerdo con el artículo 84 del CPE la reivindicación debe ser lo más clara posible, para que los terceros la entiendan y debe estar fundada en la descripción.

Todo ello, según la OEP, no se consigue introduciendo, por medio de una interpretación intencional, en las reivindicaciones, términos que están en la descripción, sino que en vez de esto, lo que se deberá hacerse es modificar la reivindicación, limitándola<sup>105</sup>. Por ello, no se trata de proporcionar una interpretación limitada para excluir la falta de novedad o de actividad inventiva, sino de limitar la reivindicación, modificándola, para que la reivindicación sea lo más clara posible (siempre que ello sea procedimentalmente posible y

---

<sup>104</sup> Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office: “In T 1208/97 certain known molecules were encompassed by the terms of the product claim. Appellant 1 had argued that a novelty objection could not apply because the patent specification stated the clear intention not to cover these molecules. The board did not agree with this view. For the purposes of judging novelty, Art. 69 EPC 1973 offered no basis for reading into a claim features which could be found in the description. As this article and the Protocol concerned the extent of protection, they were primarily for use by the judicial organs which dealt with infringement issues. According to the board, it had to be established whether or not the wording of claim 1, independently of any alleged intention derivable from the description, allowed a clear distinction between the claimed molecules and the known molecules. [...]”

The board, however, emphasised that Art. 69 EPC 1973 and its Protocol did not provide a basis for excluding what was literally covered by the terms of the claims. Applying this to the case at issue, the board considered it inconsistent with proper claim interpretation to read into claim 18 a particular meaning for X which only appeared in the description, and then to rely on this feature to provide a distinction over the prior art (see T 881/01)”, p. 271.

<sup>105</sup> Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, p. 120.  
Decisión OEP T 1279/04.

lo pida el solicitante). Si no se limita la reivindicación se anulará o no se concederá, pero en un procedimiento de oposición o de examen no se interpretará limitándola<sup>106</sup>. Por este motivo, en el caso de que un elemento de la reivindicación tenga distintas interpretaciones siempre debe considerarse la interpretación que sea más amplia, pues deberá considerarse que el solicitante siempre está o estaba a tiempo de modificar la reivindicación para adecuarla a la descripción<sup>107</sup>.

En su Decisión T 248/85 la OEP realizó una distinción entre el artículo 84 del CPE y el artículo 69 del CPE. Según el artículo 84 del CPE, las reivindicaciones definirían el objeto para el que se solicita protección, pero no definirían el alcance de protección, ya que para ello deberá atenderse al artículo 69 del CPE y a su Protocolo Interpretativo<sup>108</sup>. La OEP se ocupa del primero de los artículos, pero no del segundo.

Ello es congruente con la circunstancia de que si bien las decisiones de la OEP pueden ser de interés doctrinal para los tribunales nacionales no son vinculantes, ni en sede de infracción ni tampoco en sede de nulidad. Así lo ha reconocido la Sentencia de 12 de junio de 2013 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo<sup>109</sup>.

## 6. CONCLUSIONES

La metodología *problema and solution approach* o aproximación al problema y a la solución para el análisis del requisito de actividad inventiva ha sido desarrollada durante años por la OEP con el propósito de asegurar un análisis objetivo y no retrospectivo del referido requisito de patentabilidad. Este esfuerzo de la OEP ha sido reconocido por muchos tribunales, entre ellos los españoles, y oficinas de patentes nacionales, como la OEPM, que han aplicado la referida metodología, incluso respecto de las patentes

---

<sup>106</sup> Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, p. 268.

Decisiones OEP T 932/99, T 1208/97.

<sup>107</sup> Decisión OEP T 0596/96.

<sup>108</sup> Decisión OEP T 248/85: “6.1 The function of the claims, according to Article 84 EPC, is to ‘*define the matter for which protection is sought*’, - not to define the extent of protection. The function of the patent, when granted, is to confer protection upon the patentee by giving him rights within the designated States. The nature of such protection is determined in accordance with Article 69 EPC by reference to the terms of the claims. But the claims do not define the extent of protection: they define the matter for which protection is sought.

<sup>109</sup> *Vid. supra*. Cap. 1, Apdo. 3, ref. 54.

nacionales.

En nuestra opinión, la metodología utilizada por la OEP puede emplearse siempre y cuando se encuadre en el marco de lo que legalmente deba constituir el objeto del requisito de actividad inventiva. Por tanto, no debe aplicarse de forma automática con los ojos cerrados sin tener presente, en cada caso, cuál es el objeto según la ley del requisito de actividad inventiva ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de que la metodología se convierta en el propio fin y que el resultado de su aplicación no responda al requisito de patentabilidad que la ley ha recogido. Y es que la consideración como axioma legal de la aproximación al problema y a la solución puede llevar a conclusiones que no encuentren amparo legal en el requisito de actividad inventiva. A nuestro entender, los dos riesgos principales que presenta dicha metodología es, por un lado, el de descartar un estado de la técnica relevante porque no se refiera exactamente al mismo problema al que se refiere la patente, lo que ocurrirá si damos demasiada importancia, a la patente, al problema técnico identificado por el solicitante de la patente, y, por el otro, el de realizar interpretaciones que no sean coherentes con el propio contenido de la patente y que supongan un replanteamiento del objeto de la patente de forma distinta a lo que de acuerdo con las palabras utilizadas en la patente haya querido decir el solicitante, lo que ocurrirá, si no damos importancia a la patente, si prescindimos de ella. El desequilibrio entre estos dos límites puede resultar fatal para la aplicación de la aproximación al problema y a la solución. En otras palabras, la patente es importante, porque en el análisis del requisito de actividad inventiva no podemos ir más allá de lo que dice haber inventado el solicitante, convirtiendo lo que se reconoce como conocido o se considera irrelevante en inventivo, pero, sin embargo, no podemos creernos lo que haya dicho el solicitante haber inventado, ya que estaríamos cargando de subjetividad el análisis, y eso pasa porque a la luz del problema técnico descrito en la patente la solución sea obvia o porque el problema técnico se haya formulado de forma demasiado ambiciosa o porque se llegue a la misma solución propuesta por el solicitante a través de otras vías, a través del planteamiento de otro y otros problemas técnicos, por eso, en este último caso, la OEP plantea la posibilidad de reformular el problema técnico objetivo.

Y es que, tal y como explicaremos en los siguientes Capítulos, a través del desarrollo jurisprudencial y doctrinal del requisito de actividad inventiva en el Reino Unido y en Estados Unidos, el fin último del requisito de actividad inventiva es el de determinar si

existe alguna realización obvia del estado de la técnica que caiga en el ámbito de protección de la reivindicación objeto de análisis, lo que convierte el problema técnico descrito en la patente en una pista, pero no en un marco en el que encorsetar el análisis del requisito de actividad inventiva. Hemos escogido estos dos países por cuanto el requisito de actividad inventiva se originó en Estados Unidos y se introdujo en el viejo continente por los tribunales británicos tal y como hemos analizado en el Capítulo Séptimo, por otro lado, consideramos que su jurisprudencia ha asentado las bases de lo que debe ser objeto de análisis cuando se cuestiona la actividad inventiva de una patente.



## **CAPÍTULO NOVENO**

### **LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN EL REINO UNIDO**



## SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. LOS CUATRO PASOS DEL MÉTODO *WINDSURFING*. 2.1. LEY APLICABLE. 2.2. ANTECEDENTES DE HECHO. 2.3. EL CONCEPTO INVENTIVO. 2.4. DIFERENCIAS ENTRE LA INVENCIÓN REIVINDICADA Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. 2.5. LOS CUATRO PASOS Y LA BÚSQUEDA DE LA MOTIVACIÓN DEL EXPERTO EN LA MATERIA. 2.6. LA IMPORTANCIA DE DETERMINAR EL SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS DE LA INVENCIÓN PARA COMPARARLOS CON LOS ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA. 2.7. LA REALIZACIÓN OBVIA QUE INVADIRÍA LA REIVINDICACIÓN. 2.8. LA FINALIDAD DE SEGUIR LOS CUATRO PASOS DEL MÉTODO *WINDSURFING*. 3. LA REFORMULACIÓN DE LOS CUATRO PASOS EN *POZZOLI*. 4. EL CONCEPTO INVENTIVO Y LA CONTRIBUCIÓN TÉCNICA DE LA PATENTE; LA PREGUNTA SOBRE LA EVIDENCIA DE LA INVENCIÓN DEBE QUEDAR ABIERTA. 5. LA CONTRIBUCIÓN TÉCNICA DETERMINA EL JUICIO DE LA OBVIEDAD. 6. HABRÍA – PODRÍA O *COULD* – *WOULD V OBVIOUS TO TRY* O LA EVIDENCIA DE PROBARLO. 7. LOS TRIBUNALES DEL REINO UNIDO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS CERCANO. 8. LA ACTIVIDAD INVENTIVA Y EL REQUISITO DE SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN. 9. CONCLUSIÓN.

## BIBLIOGRAFÍA

RICHARDS, John, “Obviousness and Inventive Step – New Differences?”, Fordham IP Conference 2010

VAVER, David, BENTLY, Lionel, *Intellectual Property in the New Millenim*, Cambrindge University Press, Cambridge 2004, Capítulo 6, p. 93.

## CASOS

*Actavis UK Limited v Novartis AG*, [2010] EWCA Civ 81.

AJM1 Barcelona, 8 marzo 2013 (Medidas Cautelares 870/2012) completado por el AJM1, 16 abril 2013.

*Ancare New Zealand Ltd’s Patent* [2003] RPC 8

*Angiotech Pharmaceuticals v Conor Medsystems Inc.*, [2007] EWCA Civ 5.

*Biogen Inc. (Appellants) v Medeva Plc. (Respondents)*, [1996] UKHL 18.

*Brugger and Ors v Medic-Aid Ltd.*, [1996], RPC 19.

*Conor Medsystems Incorporated (Respondents) v Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others (Apellants)*, [2008] UKHL 49.

*Dow Chemical Company (Mildner’s) Patent*, [1993] RPC, 804.

*DSM NV’s Patent* [2001], RPC, p. 35.

*Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc.* [2008] EWHC 1903 (Pat), [2008], RPC 29.

*Generics (UK) Limited and others (Appellants) v H Lundbeck A/S (Respondents)*, [2009] UKHL 12.

*Generics UK Ltd. v Yeda Research and Development co. LTD & Anor* [2013] EWCA Civ. 925.

*Gillete Safety Razor Co. Ltd. v Anglo-American Trading Co. Ltd* (1913) 30 RPC, p. 465-480.

*Hickman v Andrews*, [1993] RPC, 147.

*Hoechst Celanese Corp. v BP Chemicals Ltd.* [1997], FSR 547.

*Johns-Manville Corporation’s Patent* [1967] RPC 479.

*MedImmune Limited v Novartis Pharmaceuticals UK Limited*, [2012] EWCA Civ 1234.  
*Norton Healthcare Limited v Beecham Group Plc*, [1997] EWCA Civ 1905  
 19 Jun 1997.  
*Omnipharm Limited v Merail*, [2013] EWCA Civ 2.  
*Optical Coating Laboratory Inc. v Pilkington P.E. Ltd.*, [1995], RPC, 145.  
*Pfizer Ltd's Patent* [2001] FSR 16.  
*Pharmacia Corp. v Merck & Co. Inc.*, [2001] EWCA Civ 1610, [2002] RPC 41, p. 775.  
*PLG Research Ltd. v Ardon International Ltd.*, [1993] FSR, 197.  
*Pozzoli SPA v BDMO SA and Moulage Industriel de Perseigne SA*, [2007] EWCA Civ  
 588.  
*Research in Motion UK Ltd v Visto Corp.* [2008] EWHC 3325 (Pat), párrafos 98, 99.  
*Richardson-Vicks Inc.'s Patent* [1995] RPC, 568, 581.  
*Sabaf SpA v MFI Furniure Centres Ltd* [2005] RPC 10.  
 SAP Barcelona (Sec. 15ª), 19 diciembre 2012 (Rollo nº 54/2012).  
 SAP Barcelona (Sec. 15ª), 22 octubre 2014 (Rollo nº 371/2013).  
 SJM4 Barcelona, 1 agosto 2009 (PO nº 65/2010).  
 SJM4 Barcelona, 10 enero 2013 (PO nº 185/2012).  
*Savage v D. B. Harris & Sons* (1987) 13 RPC, p. 364-370.  
*Unilever v Chefaro* [1994] RPC, p. 567 y ss.  
*Union Carbide Corp. v BP Chemicals Ltd*, [1999] RPC, p. 425.  
*Wheatley v Drillsafe Ltd*, [2001] RPC, p. 7.  
*Windsurfing International Inv. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd.* [1985] RPC, p. 59-82.

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Manual of Patent Practice – Inventive Step – Uk Intellectual Property – Section 3:  
 Inventive Step, accesible en el portal en Internet de la Oficina de Propiedad Intelectual del  
 Reino Unido <http://www.ipo.gov.uk/>, p. 11, 13, 14, 22, 28.

## 1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo que hemos explicado en las conclusiones del Capítulo anterior, hemos considerado relevante dedicar dos Capítulos, el presente y el siguiente, a estudiar cómo se aborda el análisis del requisito de actividad inventiva por los tribunales del Reino Unido y Estados Unidos.

En este sentido, el desarrollo de la jurisprudencia en estos países no se ha centrado en abordar el análisis del requisito de actividad inventiva desde la perspectiva del problema técnico. Tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos la tendencia ha sido la de no introducir en el análisis del requisito de actividad inventiva elementos adicionales que cambien la pregunta legal que debe responderse, y que al final, se limita a si la invención es evidente (obvia) del estado de la técnica para el experto en la materia, con independencia de que lo que lleve a ella pueda ser la solución al mismo problema técnico u otras vías. En este sentido, en Estados Unidos el Tribunal Supremo se ha preocupado en advertir que si una realización que invade el ámbito de protección de una reivindicación deriva de manera obvia por un experto en la materia del estado de la técnica dicha reivindicación es defectuosa por incumplimiento del requisito de actividad inventiva, independientemente del problema técnico<sup>1</sup>.

En nuestra opinión, a su vez, entendemos que tenemos el compromiso histórico de no prescindir del desarrollo jurisprudencial y doctrinal del requisito de actividad inventiva en estos dos países, pues de hecho, como hemos visto en el Capítulo Sexto, este requisito de patentabilidad tiene sus orígenes en los Estados Unidos y en el viejo continente se introdujo por primera vez en los discursos de Lord Herschell en 1889 y 1890, respectivamente, en los casos *American Braided Wire Co. v Thompson* y *Vickers v*

---

<sup>1</sup> RICHARDS, John, “Obviousness and Inventive Step – New Differences?, Fordham IP Conference 2010: “The U.S. Supreme Court has warned that if something within the scope of the claim is obvious for any reason, irrespective of the problem the inventor sought to solve, the claim is bad. This scarcely fits with the EPO’s approach that the starting point for an inventive step analysis is the closest prior art seeking to solve the same problem as the inventor or the English approach of determining the inventive concept. Nor does the European approach that something may lack inventive step if it is not a plausible solution to the problem sought to be solved find any echo in any case law on obviousness in the United States.

Indeed it almost seems that whereas the United States is moving towards a more strictly logical approach to obviousness, Europe may be moving back to a pre-codification environment when courts would hold patents invalid for lack of invention, but obviousness might not be the only reason why invention was absent”, en Apdo. “Conclusions” de aquel trabajo.

*Siddell*<sup>2</sup>.

Por su proximidad y porque al igual que en España le es aplicable el CPE empezaremos por tratar el análisis que se realiza por los tribunales británicos para pasar a continuación, en el siguiente Capítulo, a estudiar cómo se analiza el requisito de inventiva de una reivindicación, o ahí llamado de obviedad, en Estados Unidos.

## 2. LOS CUATRO PASOS DEL MÉTODO *WINDSURFING*

### 2.1. Ley aplicable

Para el análisis del requisito de actividad inventiva los tribunales británicos siguen utilizando la metodología propuesta por el magistrado Lord Oliver en la Sentencia del Tribunal de Apelación del Reino Unido 25 de abril de 1985 en el caso *Windsurfing International Inv. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*<sup>3</sup> aunque reformulado, de acuerdo con un pequeño cambio, introducido por el magistrado Lord Jacob en la Sentencia de 22 de junio de 2007 también del tribunal de apelación en el caso *Pozzoli SPA v BDMO SA*<sup>4</sup>.

El caso *Windsurfing* fue dictado de acuerdo con la Ley de Patentes del Reino Unido anterior a su armonización con el CPE, es decir, de acuerdo con el artículo 32(1)(f) de la *Patent Act* de 1949 en el que se establecía que la patente podía revocarse a petición de cualquier persona interesada si la invención tal y como se había reivindicado, en cualquier reivindicación de la patente, es obvia y no conlleva ninguna actividad inventiva teniendo en cuenta aquello que era conocido o utilizado, antes de la fecha de prioridad de la reivindicación, en el Reino Unido<sup>5</sup>. Cuando la ley se armonizó con el CPE este requerimiento se cambió para analizar simplemente si la invención supone alguna actividad inventiva, lo que fue, en definitiva definido como si la invención era obvia para

---

<sup>2</sup> *Vid. supra.* Cap. 6.

<sup>3</sup> *Windsurfing International Inv. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd.* [1985] RPC, p. 59-82.

<sup>4</sup> *Pozzoli SPA v BDMO SA*, [2007] EWCA Civ 588.

<sup>5</sup> Patents Act 1949, section 32(1)(f): “(1) Subject to the provisions of this Act, a patent may, on the petition of any person interested, be revoked by the court on any of the following grounds, that is to say: [...]

(f) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is obvious and does not involve any inventive step having regard to what was known or used, before the priority date of the claim, in the United Kingdom;”.

una persona experta en la materia teniendo en consideración el estado de la técnica relevante<sup>6</sup>.

Si bien la diferencia con la anterior regulación no era menor, así se deriva solo por el hecho de que en la actual el análisis no está limitado a lo que se hubiese hecho accesible en el Reino Unido, la realidad es que en *Windsurfing* el análisis se realiza sobre la pregunta que sigue siendo válida de acuerdo con la actual regulación y es si la invención es obvia del estado de la técnica por el experto en la materia.

## 2.2. Antecedentes de hecho

La entidad mercantil *Windsurfing International Inc.* interpuso una acción de infracción de su patente inglesa nº 1 258 317 contra la entidad mercantil *Tabur Marine Ltd.* El Tribunal de Patentes en su Sentencia de 7 de abril de 1982 desestimó la demanda del titular de la patente y estimó la reconvenición interpuesta por el demandado acordando la revocación de la patente por falta de actividad inventiva.

La patente tenía por objeto el equipamiento básico empleado en una tabla de windsurf. En la patente se identificaban dos problemas: el primero, que cuando se introduce una vela en una tabla de surf se está desnaturalizando dicha tabla convirtiéndola substancialmente en un bote de vela; y, el segundo, que cuando una vela se coloca en un vehículo que tiene especial estabilidad hay un riesgo de que vuelque como consecuencia del viento inesperado o excesivo.

Enfrentada con estos problemas la invención proponía una realización con los siguientes elementos: una tabla, un mástil unido a dicha tabla con una junta que proporciona un movimiento en todas direcciones del mástil para el usuario del vehículo, una vela tipo Bermuda, es decir, triangular, sujeta a lo largo del mástil, y un par de botavaras arqueadas, en el que uno de los extremos de las botavaras está conectada de forma lateral con el mástil y el segundo está conectado con la otra botavara y tiene medios que sujetan la vela para

---

<sup>6</sup> Patents Act 1977, section 3: “An invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art by virtue only of section 2(2) above (and disregarding section 2(3) above)”.

que esta se mantenga tensa entre las dos botavaras.

### 2.3. El concepto inventivo

El tribunal de apelación se dio cuenta de que la invención tenía por objeto determinados elementos que no aportaban nada al estado de la técnica anterior a la fecha de solicitud de la patente. Por eso consideró importante separar e identificar cuál era el concepto inventivo para el que el titular estaba reivindicando una protección<sup>7</sup>. Para la demandada el concepto inventivo era el concepto de la vela libre o en inglés “*the free-sail concept*”. Por su parte, la demandante consideraba que se trataba de la combinación de un mástil no fijo, o lo que es lo mismo, “*the free-sail concept*”, la vela unida al mástil a lo largo de uno de sus lados y las botavaras arqueadas.

Teniendo en cuenta que la reivindicación consistía en una combinación de elementos al tribunal de apelación le pareció correcta a priori la aproximación de la parte actora. Ahora bien, se dio cuenta de que de hecho, la combinación de elementos de la vela triangular unidos al mástil a lo largo de uno de sus extremos y las botavaras arqueadas no era una combinación en sí misma nueva, sino que era perfectamente conocida en el estado de la técnica antes de la fecha de solicitud de la patente. Al entender del tribunal de Apelación, lo que proporcionaba novedad a la combinación de elementos era simplemente que el mástil tenía un movimiento libre que dependía del control manual del usuario. Este era el elemento que además de distinguir la invención de los aparatos convencionales de vela solucionaba los dos problemas que se habían identificado en la descripción de la patente, como eran desnaturalizar el cuerpo en el que la vela era montada, y anular la posibilidad de que la tabla de windsurf volcase. El tribunal de apelación identificó esta enseñanza como esencial en la patente<sup>8</sup>. A efectos ilustrativos a continuación reproducimos la figura nº 1

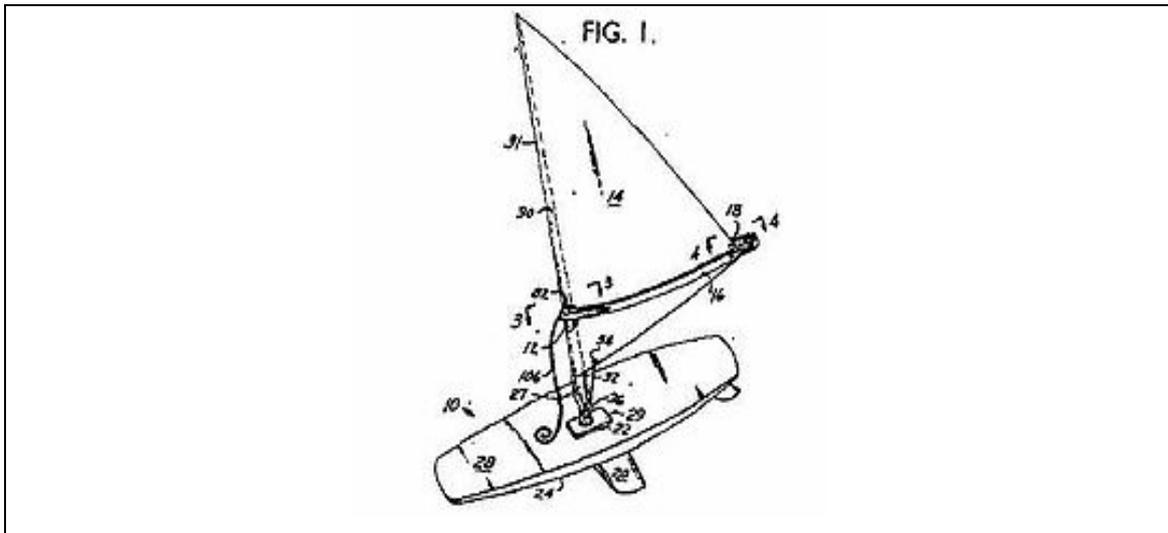
---

<sup>7</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “That then is the specification and it starts, as it must, from the proposition which is acknowledge on page 1 (lines 13-26) that there is nothing whatever novel in the concept of sail propulsion, whether applied to land or to watercraft. It is therefore, important at the outset to isolate an identify what is the inventive concept for which the patentee is claiming monopoly protection”, p. 65.

<sup>8</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “In the sense that what is claimed in the claims is protection for the combination of features described, Mr. Pumfrey is, of course, right”, p. 65. Mr. Pumfrey era el letrado que asistía a la parte actora en el procedimiento judicial.

“At the same time, the combination of the features of the triangular sail attached to the spar by its leading edge and held taut by arcuate booms is not in itself a novel combination. It was one which was perfectly well known in the sailing world well before the priority date. What renders the combination

del folleto de la patente impugnada en aquel caso:



Vemos, por tanto, como la identificación del concepto inventivo se realiza mediante la confrontación de la reivindicación con el estado de la técnica, para identificar aquellos elementos que hacen que aquella sea nueva, y con el propósito de la invención, en este caso la solución a los dos problemas técnicos identificados en la patente. Para el tribunal, por tanto, el concepto inventivo es aquella contribución técnica que permite distinguir la invención del estado de la técnica, entendida dicha contribución como la consecución de un propósito, en este caso, la solución de los dos problemas técnicos identificados en la patente de *Windsurfing*. Luego el juicio de la obviedad versará sobre dicho concepto inventivo<sup>9</sup>.

#### 2.4. Diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica

*Tabur Marine* invocó, para impugnar la patente por falta de actividad inventiva, un artículo

---

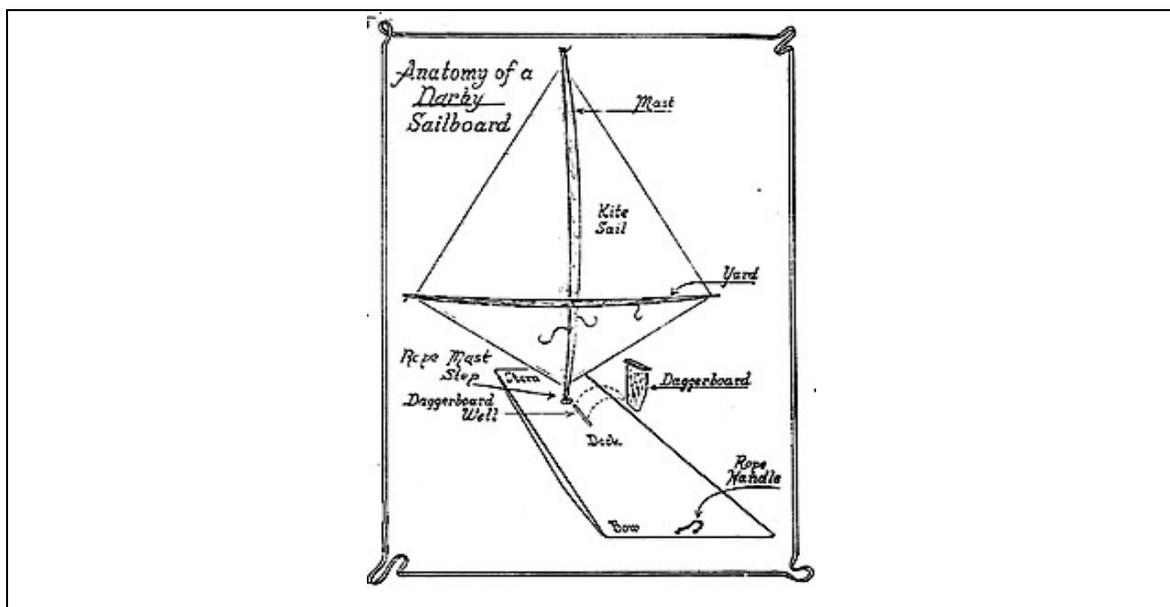
novel is simply a particular feature of the spar, namely that it is not stayed but is free to move under the direct manual control of the user. That is the feature which distinguishes the apparatus from other conventional sailing apparatus and which meets the two problems postulated in the specification, namely that of 'denaturing' the body on which the sail is mounted and that of overturning in high winds. [...]

That is the essential teaching of the specification", p. 66.

<sup>9</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: "the question of whether the alleged invention is obvious has to be answered objectively by reference to whether, at the material time (that is, immediately prior to the priority date), the allegedly inventive step or concept would have been obvious to a skilled addressee and that what has to be determined is whether what is now claimed as inventive would have been obvious, not whether it would have appeared commercially worthwhile to exploit it".

*Union Carbide Corp. v BP Chemicals Ltd.*, [1999] RPC, p. 425.

publicado con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente que describía una tabla a vela sujeta a un mástil no fijo y que se insertaba en una cavidad de la tabla. Dicho artículo de S. Newman Darby llevaba por título “Sailboarding: Exciting New Water Sport”. Según el tribunal el concepto divulgado en el artículo de Darby era el mismo que se preveía en la patente, es decir, un mástil no fijo que servía para guiar el vehículo y que podía ser desechado en caso de encontrarse con algún problema mientras se navegaba. En dicha divulgación además se indicaba que el mástil debía estar unido con la tabla con una cuerda para evitar que se alejase en el agua cuando era desechado en caso de presentarse problemas mientras se navegaba. Las principales diferencias entre la patente y la divulgación del estado de la técnica venían referidas a que, en vez de una vela triangular el documento del estado de la técnica describía una vela cuadrada y no tipo Bermuda, además, en vez, de estar el mástil sujeto a la tabla por medio de una junta lo estaba por medio de un agujero en la tabla al que se acoplaba dicho mástil y, por último la vela solo tenía una botavara, si bien, al igual que la patente esta se hallaba arqueada<sup>10</sup>. A continuación reproducimos una imagen que aparecía en el artículo de Darby:



La segunda divulgación se refería a una divulgación por uso previo de una tabla de windsurf. Así es, el tribunal consideró probado que el Sr. Peter Chilvers, cuando tenía 12 años, en 1958 realizó una tabla a vela que durante dos veranos en los fines de semana había utilizado para navegar en la Isla de Hayling. Dicho artefacto había sido utilizado por

<sup>10</sup> Vid. *supra*. *Windsurfing v Tabur Marine*, p. 67.

el Sr. Chilvers cuando era un niño de forma pública, es decir, de forma abierta y visible para cualquiera. La única diferencia entre aquella tabla y la de la patente era que las botavaras que se hallaban entre la vela no estaban arqueadas<sup>11</sup>.

El tribunal consideró, como veremos a continuación, que sobre la base de cualquiera de las anteriores divulgaciones la patente era nula por falta de actividad inventiva.

## **2.5. Los cuatro pasos y la búsqueda de la motivación del experto en la materia**

La parte actora argumentó, en primer lugar, que el experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente no habría considerado el artículo de Darby y, en segundo lugar, que de haberlo considerado no lo habría modificado para llegar a la invención reivindicada en la patente invocada como infringida, es decir, que dicho estado de la técnica no contenía ninguna motivación para que el experto en la materia lo hubiese modificado para obtener la tabla de windsurf reivindicada.

Respecto de la primera cuestión la parte actora indicó que el artículo de Darby mencionado en el Apartado anterior no describía ningún problema que hiciese plantearse al experto en la materia que debía mejorar la realización que ahí se describía. Y respecto de la segunda cuestión, la parte actora planteaba que si se consideraba dicho estado de la técnica como relevante para el experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente debía determinarse qué habría hecho el experto en la materia enfrentado con aquella divulgación en aquella fecha y, a su entender, aquellas divulgaciones no indicaban nada para que el experto en la materia las modificase. Incluso si se consideraba que los pasos a llevar a cabo desde el estado de la técnica hasta la invención eran rutinarios, en opinión de la parte actora, el experto no derivaba de dicho estado de la técnica ninguna motivación que le hubiera llevado a realizar aquellos pasos rutinarios<sup>12</sup>. Según la demandante, en el mejor de

---

<sup>11</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*, p. 75.

<sup>12</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “[...] Mr. Pumfrey’s [...], he submits that it cannot be assumed that such a person would take Darby as his starting point and set about seeing whether he could make any improvements to it. The instant case is not one of which it can be said that there was an existing problem for which the sailing-boat or leisure industries had been searching for a solution, and Mr. Pumfrey submits that the burden lies on the defendants to show that Darby was a concept which a skilled man would have recognised as calling for development”, p. 70.

“[...] Essentially, his argument is that, although he accepts Darby as a relevant document which would be assumed to be within the knowledge of the skilled man, nevertheless, when considering whether the

los casos, el experto en la materia únicamente hubiese empleado Darby para llevar a cabo lo que ahí se describía, pero no lo hubiese mejorado o modificado para obtener la tabla de windsurf reivindicada. Darby no podía ser considerado como el trampolín a un desarrollo posterior que llevase a la invención ya que no contenía sugerencia alguna para ello<sup>13</sup>.

Respecto de la primera cuestión, el tribunal rechazó la aproximación de la parte actora, ya que no consideró relevante que la divulgación del estado de la técnica no abordase los mismos problemas que se abordaban en la patente. En opinión del tribunal era evidente que aquella divulgación era relevante<sup>14</sup>. Se observa, por tanto, en esta aproximación un rechazo a aproximaciones rigoristas para el análisis de la actividad inventiva a favor del sentido común.

La respuesta a la segunda objeción planteada por la parte actora fue la que motivó que el tribunal propusiera una metodología para el análisis del requisito de actividad inventiva, en cuatro pasos, que aún hoy sigue empleándose por los tribunales británicos y por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO, *UK Intellectual Property Office*).

Antes de nada el tribunal de apelación destacó que la discrepancia entre las partes se centraba en la interpretación de los términos de la sección 3 de la Patent Act “*having regard to any matter which forms part of the state of the art*”<sup>15</sup>. Según el demandado estos términos significaban que la obviedad de la invención debía analizarse de acuerdo con lo que el conocimiento del estado de la técnica que se había hecho accesible al público antes de la fecha de la prioridad de la patente y, por tanto, que debía asumirse, según el precepto, una familiaridad e interés del experto en la materia del contenido del estado de la técnica derivado de la mera publicación de dicho estado de la técnica antes de la fecha de prioridad

---

patent in suit is an obvious development, one has to consider what a person confronted with Darby in 1966 would actually have done. If, he suggests, there was then no reason for considering Darby to be of any interest, the improvement of Darby, even by what might be considered mere workshop trial and error, would not have been obvious.

[...] What he challenges, or what we understand him to challenge, is that Darby would have led to any further inquiry at all, even of routine or workshop kind”, p. 72.

<sup>13</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*, p. 73.

<sup>14</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “Without any way seeking to detract from that valuable warning, we do not find it of much assistance or much relevance in the instant case, for it was pronounced in relation to an objection under section 14 and in a case where the particular specification relied upon was in fact directed to a different, though not dissimilar, problem from that to which the patent there in suit was directed. It does not seem to us that this can be of any real help in a case such as the present where the document relied upon as the basis for the objection is so clearly relevant to the field to which the claims in the patent in suit relate”, p. 71-72.

<sup>15</sup> *Vid. supra.* ref. 5.

de la patente. Por el contrario, la parte actora consideraba, que de la frase del precepto se derivaba un requisito ulterior y era el de imponer a la parte que impugna la patente por falta de actividad inventiva una obligación de que la persona experta en la materia habría, de hecho, llegado al conocimiento del estado de la técnica y que además habría derivado de dicha divulgación un significado y una utilidad determinada<sup>16</sup>.

Para resolver dicho conflicto el tribunal recordó que el requisito de actividad inventiva no puede basarse en análisis retrospectivos teniendo en cuenta lo que se conoce en la fecha del análisis y lo que era conocido en la fecha de prioridad y ver si lo primero deriva de forma natural de lo segundo, sino realizando una hipótesis de lo que habría sido obvio para el experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente, que se asume que tiene acceso a todo lo conocido inmediatamente antes de aquella<sup>17</sup>.

A su vez, el tribunal de apelación consideró que si bien al experto en la materia no se le debe suponer una capacidad inventiva, no puede ser calificado como alguien desinteresado, sino como alguien bien familiarizado con la técnica y que ha leído detenidamente la literatura científica publicada con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “Essentially what separates the plaintiffs and the defendants is the meaning to be ascribed to the words ‘having regard to what was known’ in sub-paragraph (f). Do they mean, in effect, as the defendants contend, ‘having regard to what was available to be known and studied’, so that familiarity with and interest in what was known may be assumed from the mere fact of publication before the priority date? Or do they, as the plaintiffs contend, signify some more precise and intimate acquaintanceship so as to impose upon the defendants an obligation to show a likelihood that a person interested in the field of the invention would, in fact, have been likely to have come upon what was known and appreciated its significance and utility?”, p. 70-71.

<sup>17</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “But it is one which has to be answered, not by looking with the benefit of hindsight at what is known now and what was known at the priority date and asking whether the former flows naturally and obviously from the latter, but by hypothesizing what would have been obvious at the priority date to a person skilled in the art to which the patent in suit relates, who is assumed to have access to what was known of the art in the United Kingdom immediately before the priority date”, p. 71.

*Research in Motion UK Ltd v Visto Corp.* [2008] EWHC 3325 (Pat), párrafos 98, 99.

<sup>18</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “But in fact, even accepting Lord Reid’s more restricted reading of the subparagraph, one inevitably arrives, as it seems to us, at the conclusion that Darby is a document which must be taken into consideration by the hypothetical skilled man and we do not find that Lord Reid’s formulation assists in determining what the skilled man would have done with it. He does, it is true, go on to describe –and, it is common ground, rightly to describe– the hypothetical skilled man as ‘unimaginative’ but he describes him as being ‘well acquainted with workshop technique’ and as having ‘carefully read the relevant literature’. What Mr. Pumfrey’s refinement on this seeks to suggest is not only that the skilled man, who is to set the standard, is uninventive but that, in the absence of some evidence on the contrary, he is uninterested; and that is, in our judgment, a view which obscures the real question that has to be answered and which is not supported in authority”, p. 72.

El tribunal afirmó también, con referencia al discurso de Lord Herschell en *Siddell v Vickers*<sup>19</sup> y Lord Lopes en *Savage v D. B. Harris & Sons*<sup>20</sup>, que lo que debe determinarse es si la invención reivindicada como inventiva es obvia y no si comercialmente habría merecido la pena explotarla<sup>21</sup>.

Después de analizar todas estas cuestiones el tribunal consideró que debía rechazar el planteamiento de la parte actora. En su opinión había cuatro pasos que debían analizarse para responder si la invención tiene actividad inventiva:

- (i) el primer paso consistía en determinar el concepto inventivo de la patente;
- (ii) en el segundo paso el tribunal debía asumir el papel del experto normal en la técnica pero sin imaginación en la fecha de prioridad de la patente y atribuirle el conocimiento general común de aquella fecha;
- (iii) el tercer paso consistía en identificar las diferencias entre lo conocido en el estado de la técnica y la invención;
- (iv) en cuarto y último lugar, el tribunal debía preguntarse si, vistas sin ningún conocimiento de la invención, estas diferencias determinadas en el paso tercero constituyen pasos que habrían sido obvios para el experto en la materia o si, en cambio, requerían algún grado de invención.

Como hemos visto en el Apartado 2.3 el tribunal identificó el concepto inventivo de la patente, una vez identificados los problemas técnicos que esta decía solucionar y confrontada con el estado de la técnica, con el concepto de la vela libre. Asimismo, todo experto conocía la existencia de las velas tipo Bermuda y se hubiera dado cuenta de las ventajas de manejabilidad que planteaba respecto de la vela tipo cometa o cuadrada y, por tanto, de haber ejecutado las enseñanzas de Darby habría cambiado la segunda por la

---

<sup>19</sup> *Vid. supra.* ref. 2: “[...] so obvious that it would at once occur to anyone acquainted with the subject, and desirous of accomplishing the end [...]”

<sup>20</sup> *Savage v D. B. Harris & Sons* (1987) 13 RPC, p. 364-370: “The material question to be considered in a case like this is, whether the alleged discovery lies so much out of the track of what was known before as not naturally to suggest itself to a person thinking on the subject [...]”.

<sup>21</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “What has to be determined is whether what is now claimed as inventive would have been obvious, not whether it would have appeared commercially worthwhile to exploit it”, p. 72.

primera. También habría reconocido las ventajas de utilizar dos botavaras en vez de una que si bien no era habitual en el estado de la técnica, su uso era conocido desde los años sesenta. Si bien el tribunal reconoció que no puede asumirse que el experto en la materia combinando su experiencia con Darby hubiese identificado una enseñanza que tendría gran éxito comercial y que, por tanto, debía desarrollarse y mejorarse, en cambio, sí que habría identificado el mismo concepto inventivo y después de ejecutarlo habría considerado si la enseñanza de Darby funcionaba y cómo funcionaba. En opinión del tribunal se hubiera dado cuenta, el experto, que funcionaría mejor con una vela tipo Bermuda por la mejora presentada en su movilidad y en recoger el viento y la habría tensado entre dos botaras arqueadas<sup>22</sup>.

Lo que nos parece interesante de la aproximación del tribunal, aparte de la determinación de los cuatro pasos para el análisis de la actividad inventiva, es que, en primer lugar, presupone que el experto en la materia tiene un interés en el estado de la técnica no solo en la lectura de un documento, sino en ejecutar las enseñanzas de esta divulgación para analizar si funciona y cómo funciona, lo que en el caso enjuiciado supone, no solo desarrollar la realización descrita en Darby, sino a su vez utilizarla en el agua en un día de viento. Y en segundo lugar, que la decisión de si va a modificar y, en su caso, cómo lo va hacer, dicho estado de la técnica, derivará de sus conocimientos y de los que le proporcione la enseñanza ejecutada de acuerdo con la divulgación en cuestión<sup>23</sup>. Se le supone, por tanto, al experto en la materia una motivación intrínseca en estudiar en profundidad el estado de la técnica.

---

<sup>22</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*, p. 74.

<sup>23</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “We agree, of course, that one must not assume that the skilled man, casting his experienced eye over Darby, would at once be fired with the knowledge that here was something which had a great commercial future which he must bend every effort to develop and improve, but he must at least be assumed to appreciate and understand the free-sail concept taught by Darby and to consider, in the light of his knowledge and experience, whether it will work and how it will work. [...] It may well be that nobody in the United Kingdom at that time would have considered that there was a commercial future in this interesting beach novelty, but that is not as we conceive the question which has to be answered. One has, in our judgment, to postulate a person who comes to Darby knowing of the advantages of a Bermuda rig over a square rig and who is at least sufficiently interested to read the article and consider how the vehicle described would work on the water. All the evidence suggests that such a person would immediately see, by application of his own general knowledge, the adoption of a Bermuda rig as an obvious way of improving the performance of the Darby vehicle”, p. 74.

## **2.6. La importancia de determinar el significado de los elementos de la invención para compararlos con los elementos del estado de la técnica**

Otra cuestión interesante de la sentencia la encontramos cuando el tribunal comparó la invención con el desarrollo del Sr. Chilvers en el verano de 1958, cuando tenía 12 años. El tribunal se dio cuenta de que la única diferencia de la invención con respecto de aquella realización es que las botavaras no se hallaban arqueadas. Así, mientras la patente reivindicaba un par de botavaras arqueadas entre las cuales se hallaba tensada la vela tipo Bermuda la tabla del Sr. Chilvers no contenía dichas botavaras arqueadas, sino dos botavaras rectas.

Para determinar el significado de dichas botavaras el tribunal atendió a la descripción de la patente en la que se indicaba que el propósito de dichas botavaras era el de sostener la vela de forma tensa y el de proporcionar un asidero para el usuario. Sin embargo, el tribunal, de otros pasajes de la patente, llegó a la conclusión de que este no es el único propósito de las botavaras arqueadas alrededor de la vela tipo Bermuda. Así, las botavaras arqueadas permitían que el usuario pudiese colocar la vela en una posición más aerodinámica para captar el viento de la mejor forma. Con este propósito en mente el tribunal consideró que de la prueba practicada cuando se usaba el desarrollo del Sr. Chilvers las botavaras también se arqueaban aunque en una extensión menor. Por tanto, a pesar de que el resultado no era exactamente el mismo, pues en el desarrollo del Sr. Chilvers el grado en el que se arqueaban las botaras era inferior al descrito en la patente, el efecto técnico era el mismo en ambos casos<sup>24</sup>.

El tribunal interpretó el significado de arqueado de acuerdo con la descripción de la patente y se dio cuenta de que el término arqueado solo tenía sentido en el uso de la tabla de windsurf. Además constató que en ningún sitio de la descripción de la patente se indicaba el grado de curvatura de las botavaras. Es por ello que consideró que la realización del Sr. Chilvers cuando este tenía 12 años en el verano de 1958 anticipaba por falta de actividad inventiva la patente invocada como infringida<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*, p. 78-79.

<sup>25</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “The difficulty that we feel about this, however, is that, if one is to give a purposive construction to the word ‘arcuate’ in the specification, then the only useful purpose that one can conceive is that envisaged by the learned judge, and that leads, as it seems to us, to the conclusion that the only significance of ‘arcuate’ is that the booms shall be arcuate in use, which leads

Podría plantearse si el tribunal, de acuerdo con la realización del Sr. Chilvers, cometió un error al considerar que la patente no cumplía con el requisito de actividad inventiva, en vez de llegar a la conclusión de que esta no era nueva. Sin embargo, el tribunal indicó que la reivindicación establecía que las botavaras estaban arqueadas mientras que las botavaras de la tabla del Sr. Chilvers eran rectas. Por tanto, no podía considerarse, en su opinión, que se hallaban anticipadas y que, en este sentido, la reivindicación no era nueva, sino que lo que estaba diciendo el tribunal es que el experto se habría percatado, al utilizar el desarrollo del Sr. Chilvers, que las botavaras se arqueaban aunque no de una forma muy efectiva, por lo que dicho elemento de la reivindicación era obvio para el experto en la materia de acuerdo con el estado de la técnica.

## **2.7. La realización obvia que invade la reivindicación**

Por último, con respecto de esta sentencia, queremos hacer referencia a una cuestión que consideramos importante y que se deriva de la conclusión alcanzada por el tribunal al comparar el requisito de actividad inventiva con el de novedad.

Y es que en el caso de la falta de novedad y de actividad inventiva hay, en cuanto a su propósito, un punto en común que no debiera ignorarse. Así, mientras la noción detrás de la anticipación, por falta de novedad, de una reivindicación es la de impedir que los terceros no puedan llevar a cabo lo que ya se hallaba divulgado en el estado de la técnica en el caso del requisito de actividad inventiva la filosofía debe ser la misma. Y es que debe impedirse que los terceros no puedan llevar a cabo aquello que deriva de manera obvia del

---

in turn to the conclusion as to anticipation at which the learned judge arrived. The plaintiffs' argument has, therefore, to be for what might more properly be described as a 'non-purposive' construction, a construction which would involve the conclusion that the booms have to arcuate at rest and that it is this feature which prevents Chilvers from being an anticipation of the patent in suit, for his booms were straight at rest and not arcuate. But then one has to ask: What purpose does the arcuate nature of the booms serve when the article is not in use? There is no specification of the degree of curvature and there is nothing to indicate why, on this footing, the word 'arcuate' is in the lead material to the claim, save as indicating the use of a wishbone boom. [...] Thus it seems to us that the plaintiffs are faced with the dilemma that, if 'arcuate' means 'arcuate at rest', it is immaterial and achieves nothing beyond the stated purposes on page 1 of the specification –purposes which would be achieved by any split boom – or it means 'arcuate in use' and signifies no more than a pair of booms so constructed as to permit the sail to assume a more or less aerofoil shape according to the distance allowed in manufacture and the flexibility of the material used –a purpose achieved, although perhaps not very effectively achieved, by the Chilvers boom", p. 80.

estado de la técnica<sup>26</sup>. O lo que es lo mismo, la realización obvia del estado de la técnica que invade la reivindicación la anticipa por falta de actividad inventiva.

Vemos aquí, en esta sentencia, como el análisis del requisito de actividad inventiva no ha partido del problema técnico que habría solucionado la patente, sino del concepto inventivo que subyace a la invención de acuerdo con las palabras empleadas por el solicitante en su patente y de acuerdo con la comparación de dicha invención con el estado de la técnica. Se trata de identificar aquel efecto o aquellos efectos técnicos que son esenciales en la reivindicación y, a partir de aquí formular el concepto inventivo. Dicho concepto inventivo luego se identifica en el documento del estado de la técnica que hemos denominado Darby, por el nombre de su autor.

## **2.8. La finalidad de seguir los cuatro pasos del método *Windsurfing***

Realmente solo el último paso del método que se ha analizado en este Apartado responde al contenido del precepto de la ley en el que se regula el requisito de actividad inventiva. De hecho este requisito se reproduce en los artículos 56 del CPE y 8 de la LP. Nos podemos preguntar, por tanto, qué sentido tiene pasar antes por tres pasos si el único que responde a las exigencias legales es el último.

A esta duda los tribunales británicos indican que al seguir el referido método se pretende asegurar que el análisis de la última pregunta no se realizará sobre la base de una impresión general de la patente y del estado de la técnica. Con esta disciplina metodológica se permite identificar lo que aporta la patente y, por tanto, su contribución al estado de la técnica, es decir, identificar el propio objeto en el que recaerá el análisis de la

---

<sup>26</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “No doubt, the philosophy behind sub-paragraph (f) is different to this extent, that a patent is granted only for an invention and that which is obvious is not inventive, but it also must, we think, take into account the same concept as anticipation, namely that it would be wrong to prevent a man from doing something which is merely an obvious extension of what has been doing or of what was known in the art before the priority date of the patent granted”, p. 77.

El tribunal citó a su vez el siguiente pasaje del discurso de Lord Moulton en el caso *Gillete Safety Razor Co. Ltd. v Anglo-American Trading Co. Ltd* (1913) 30 RPC, p. 465-480: “[...] It is impossible for an ordinary member of the public to keep watch on all the numerous patents which are taken out and to ascertain the validity and scope of their claims. But he is entitled to feel secure if he knows that that which he is doing differs from that which has been done of old only in non-patentable variations, such as the substitution of mechanical equivalents or changes of material shape or size”.

obviedad<sup>27</sup>.

A su vez, se persigue evitar análisis retrospectivos y distinguir lo que era conocido de lo que constituía el conocimiento general común del experto<sup>28</sup>.

### 3. LA REFORMULACIÓN DE LOS CUATRO PASOS EN *POZZOLI*

En el año 2007 el magistrado Lord Jacob en la Sentencia del Tribunal de Apelación del Reino Unido sobre el caso *Pozzoli v BDMO*<sup>29</sup> se replanteó los cuatro pasos que se habían formulado en *Windsurfing v Tabur Marine*.

El tribunal consideró que los cuatro pasos de *Windsurfing* debían matizarse desde dos perspectivas: la del orden y la del significado del concepto inventivo.

En buena lógica, el tribunal propuso intercambiar los pasos, que hemos identificado en el apdo. 2.5, (i) por el (ii) y es que la determinación del concepto inventivo debe realizarse desde la perspectiva del experto en la materia. Es por ello que primero deberá identificarse esta figura así como sus conocimientos generales, para luego, y desde la perspectiva y los conocimientos del experto en la materia determinar el concepto inventivo<sup>30</sup>.

Lord Jacob luego consideró, a su vez, que debía elaborarse con más precisión lo que en *Windsurfing* se denomina como concepto inventivo. De hecho del contenido de la sentencia se deriva que el tribunal no solo es consciente de la indeterminación del significado de concepto inventivo, sino que además admite que no es determinante para el

---

<sup>27</sup> *DSM NV's Patent* [2001], RPC: “[...] not merely because it has been approved and applied in a number of previous cases, including in the Court of Appeal. It is also because it ensures that one does not go straight to the question of obviousness by reference to a general impression as to the evidence as a whole. By adopting the structured approach one ensures that there is a measure of discipline, reasoning and method in one’s approach. Indeed, it helps to ensure that there is consistency of approach in different cases involving the issue of obviousness”, p. 35.

<sup>28</sup> *Wheatley v Drillsafe Ltd*, [2001] RPC, p. 7.

<sup>29</sup> *Pozzoli SPA v BDMO SA and Moulage Industriel de Perseigne SA*, [2007] EWCA Civ 588.

<sup>30</sup> *Vid. supra. Pozzoli v BDMO*: “15. I think the test requires some restatement and elaboration. First one must actually conduct the first two operations in the opposite order – mantle first, then concept. For it is only through the eyes of the skilled man that one properly understand what such a man would understand the patentee to have meant and thereby set about identifying the concept.

16. Next, that first step actually involves two steps, identification of the attributes of the notional ‘person skilled in the art’ (the statutory term) and second identification of the common general knowledge (‘cgk’) of such a person”.

análisis del requisito de actividad inventiva, priorizando la determinación del significado de los elementos de la reivindicación en detrimento de la determinación del concepto inventivo de la reivindicación.

Inicialmente, en su cometido de determinar lo que debe entenderse por concepto inventivo el tribunal se basó en un precedente suyo, el caso *Unilever v Chefaro*<sup>31</sup>. Con base en este caso, el tribunal indicó que el concepto inventivo que debe determinarse es el de la reivindicación y no otro que pueda basarse en un concepto general que se pueda derivar de la descripción de la patente. De hecho, distintas reivindicaciones pueden tener distintos conceptos inventivos. En este sentido, de acuerdo con el referido caso, lo primero que hay que hacer es determinar el significado de la reivindicación, es decir, identificar el significado de sus elementos técnicos. Ahora bien, el tribunal consideró que quedarse aquí sería demasiado rígido, por eso, en segundo lugar propuso, para identificar el concepto inventivo, distinguir las partes de la reivindicación que importan y las partes, que a pesar de limitar el ámbito de protección de la reivindicación, no importan, es decir, la esencia de la reivindicación<sup>32</sup>.

Es importante no caer en la trampa de trasladar esta consideración del tribunal a otros ámbito del derecho de patentes, como es en sede de infracción. En sede de infracción todos los elementos de la reivindicación son importantes, porque de lo que se trata es de comparar la reivindicación con una realización, la del tercero que se supone infractora. De hecho así se deriva del artículo 2 del Protocolo Interpretativo del artículo 69 del CPE, según el cual, “[p]ara determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones”<sup>33</sup>. No creemos que el tribunal en *Unilever v Chefaro* esté diciendo que ello no vaya a ser así. Lo que ocurre es que en sede de actividad inventiva la

---

<sup>31</sup> *Unilever v Chefaro* [1994] RPC, p. 567 y ss.

<sup>32</sup> *Vid. supra. Unilever v Chefaro*: “It is the inventive concept of the claim in question which must be considered, not some generalised concept to be derived from the specification as a whole. Different claims can, and generally will, have different inventive concepts. The first stage of identification of the concept is likely to be a question of construction: what does the claim mean? It might be thought there is no second stage – the concept is what the claim covers and that is that. But that is too wooden and not what courts, applying *Windsurfing* stage one, have done. It is too wooden because if one merely construes the claim one does not distinguish between portions which matter and portions which, although limitations on the ambit of the claim, do not. One is trying to identify the essence of the claim in this exercise”, p. 32.

*Vid. supra. Pozzoli v BDMO*: “29. [...] The inventive concept, as I have said, is the essence of what is in the claim and not dependent on any question about a prejudice being overcome”.

<sup>33</sup> *Vid. supra. Cap. 8, ref. 65.*

cuestión es otra, y es que con la determinación de lo que sea esencial lo que se pretende es que el análisis de la obviedad no se centre en los elementos de la reivindicación que el solicitante haya considerado irrelevantes, obvios o conocidos.

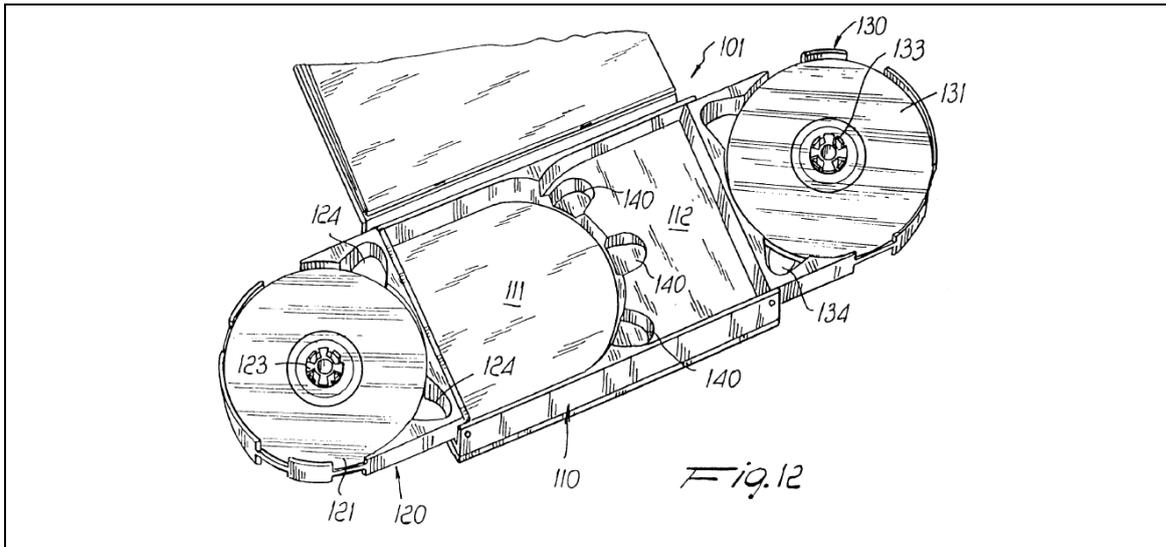
Sin perjuicio de ello el tribunal reconoce que en los supuestos en los que resulte difícil determinar el concepto inventivo, al final de lo que se trata y lo que es realmente relevante, es confrontar y distinguir la reivindicación del estado de la técnica ya que sobre estas diferencias se basará el juicio de obviedad al que se refiere el paso que hemos identificado en el apdo. 2.5 como (iv). Por ello el tribunal dijo que si no se llega a un acuerdo por las partes del procedimiento judicial sobre lo que es el concepto inventivo de la reivindicación impugnada, lo que hay que hacer es olvidarse de ello y centrarse en los elementos de la reivindicación, es decir, en determinar su significado<sup>34</sup>.

Volviendo al caso *Pozzoli v BDMO*, la reivindicación de la patente tenía por objeto un estuche para una pluralidad de discos, particularmente discos compactos, que comprendía una bandeja con asientos para alojar, como mínimo, dos discos, comprendiendo dicha bandeja una primera zona para alojar, por lo menos un primer disco y, por lo menos, una segunda zona para alojar, por lo menos, un segundo disco, situada en un nivel más alto que la primera zona, en los que los discos estaban retenidos axialmente en dichos asientos de forma que podía asirse cada uno de ellos y separarse axialmente, para su retirada de dichos asientos en los que se retienen, caracterizado porque por lo menos el segundo disco estaba superpuesto al primero de forma separada y de manera axialmente descentrada. A efectos ilustrativos reproducimos a continuación la figura 12 del folleto de la patente:

---

<sup>34</sup> *Vid. supra. Unilever v Chefaro*: “19. In some cases the parties cannot agree on what the concept is. If one is not careful such a disagreement can develop into an unnecessary satellite debate. In the end what matters is/are the difference(s) between what is claimed and the prior art. It is those differences which form the ‘step’ to be considered at stage (4). So if a disagreement about the inventive concept of a claim starts getting too involved, the sensible way to proceed is to forget it and simply to work on the features of the claim”.

*Vid. infra. Generics v Lundbeck*: 30. [...] ‘Inventive concept’ is concerned with the *identification* of the core (or kernel, or essence) of the invention – the idea or principle, of more or less general application (see *Kirin-Amgen* [2005] RPC 169 paras. 112-113) which entitles the inventor’s achievement to be called inventive. [...]”.



El tribunal interpretó los elementos de la reivindicación de acuerdo con la descripción de la patente. Según la descripción, en el estado de la técnica se conocían estuches para una pluralidad de discos compactos pero, generalmente, previstos para alojar los discos uno al lado del otro. De esta forma el estuche tenía unas dimensiones que lo hacían incómodo para situar el estuche en las zonas en las que se quería guardar. Además, en la descripción se hablaba de que el estuche del estado de la técnica no tenía unas características estéticas agradables. El propósito de la invención era, por tanto, proporcionar un estuche con dimensiones reducidas que permitiese alojar dos o más discos y retirarlos individualmente.

El tribunal previamente había identificado el estado de la técnica existente antes de la fecha de prioridad de la patente. En este caso el estado de la técnica venía determinado básicamente por el conocimiento general común del experto en la materia, pues las divulgaciones de dicho estado de la técnica se referían a objetos de la vida cotidiana. De esta forma el tribunal pudo combinar enseñanzas procedentes de varias divulgaciones. De acuerdo con este estado de la técnica el tribunal consideró que la única diferencia con la reivindicación se centraba en superponer parcialmente los discos compactos en vez de colocarlos uno al lado del otro o uno encima del otro de forma concéntrica<sup>35</sup>. Por tanto, lo que debía determinarse es si la reivindicación era o no obvia de acuerdo con esta contribución técnica.

Para resolver esta cuestión el tribunal se dio cuenta que superponer parcialmente los discos

<sup>35</sup> *Vid. supra. Pozzoli v BDMO*: “51. These are now easy. The difference is essentially in the idea of overlapping yet spaced apart rather than side by side (the 2-to-1) or concentric (the Brilliant Box)”.

se le hubiese ocurrido a cualquier experto que quisiera reducir el tamaño del estuche. Pues bien, en la medida en que se había probado en el procedimiento judicial que existía gente que consideraba que el tamaño de los estuches era un inconveniente el tribunal consideró que la patente carecía de actividad inventiva<sup>36</sup>.

En definitiva, lo que nos parece relevante de esta resolución es que, por un lado, ordena de una forma más coherente los cuatro pasos identificados en *Windsurfing* y, por el otro lado, resta importancia al paso que ahora se traslada como segundo, es decir, la identificación del concepto inventivo a favor de determinar el significado de los elementos de la reivindicación, recordando a su vez que el juicio de la obviedad, es decir, lo que es objeto del cuarto paso, recaerá sobre los elementos que distinguen la invención reivindicada del estado de la técnica, es decir, sobre los elementos determinados en el paso tercero.

Lo único que importa es aquello que se reivindica, como más adelante en *Actavis v Novartis* precisó el mismo magistrado Jacob con base en la Sentencia de la Casa de los Lores *Conor v Angiotech*. En palabras de Lord Hoffmann, en el segundo caso citado en este párrafo, el titular de la patente tiene derecho a que la cuestión de la obviedad sea determinada con referencia a su reivindicación y no a una vaga paráfrasis basada en la extensión de su revelación en la descripción. Así, aclara el Sr. Jacob que el concepto inventivo puede servir de distracción o de utilidad, resulta una distracción casi en el momento en que hay un argumento sobre lo que es y resulta útil cuando las partes del procedimiento judicial se ponen de acuerdo sobre lo que es<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> *Vid. supra. Pozzoli v BDMO*: “55. [...] There was evidence that people appreciated that the 2-to-1 was an inconvenient shape – but not that they wanted something taller than a Brilliant Box but shorter than a 2-to-1. It is self-evident that if you did, overlapping would be essential but no-one wanted to do that. Having the idea of reducing the height was not in any way a technical advance – just another way of packing two CDs.

56. Point (4) about the inventive concept is true, but I do not think it matters and was not, as I read it, the key to the Judge's reasoning. The key question is whether it was inventive to overlap, space apart and provide ready removability. The Judge specifically considered that and thought not. He said:

*[93] In my judgment the evidence inexorably leads to the conclusion that if you wanted to reduce the height of a 2:1 container, it was obvious to overlap the discs and separate them physically. Working out how to do it would also have been obvious’.*

57. There was ample material, recorded at [87 – 92] to support that. Mr Mellor's submitted that it was on the wrong basis: the false basis being ‘if you wanted to reduce the height’. Only if you have that idea does the rest follow. The trouble with that attack is the Judge's finding that it was known that the 2-to-1 was too high. It is hardly inventive to consider reducing the height in those circumstances. Once you consider that, you must overlap and the rest follows.

58. That I think is the essence of Judge's evaluation. I am not persuaded that it was wrong”.

<sup>37</sup> *Vid. infra. Actavis v Novartis*: “19. [...] Strictly, the only thing that matters is what is claimed – as Lord Hoffmann said in *Conor v Angiotech* [2009] UKHL 49, [2008] RPC 716 at [19] [...].

#### 4. EL CONCEPTO INVENTIVO Y LA CONTRIBUCIÓN TÉCNICA DE LA PATENTE; LA PREGUNTA SOBRE LA EVIDENCIA DE LA INVENCION DEBE QUEDAR ABIERTA

Ya hemos visto en el Apartado anterior que la determinación del concepto inventivo debe dejar paso a la identificación del significado de los elementos de la reivindicación.

Dicho esto, es importante destacar que no debe confundirse el concepto inventivo con la contribución técnica de la reivindicación. Puede que en ocasiones ambas coincidan, pero

---

20. The ‘inventive concept’ can be a distraction or helpful. It is a distraction almost as soon as there is an argument as to what it is. It is helpful when the parties are agreed as to what it is [...]”.

*Angiotech Pharmaceuticals v Conor Medsystems Inc.*, [2007] EWCA Civ 5: “[...] one can over elaborate a discussion of the ‘obviousness’ so that it becomes metaphysical or endowed with unwritten and unwarranted doctrines, sub-doctrines or even sub-sub-doctrines, [...] In the end the question is simply ‘was the invention obvious? [...]”.

*Vid. infra. Conor v Angiotech*: “17. I shall say at once that in my opinion this argument was an illegitimate amalgam of the requirements of inventiveness (article 56 of the EPC) and either sufficiency (article 83) or support (article 84) or both. It is the claimed invention which has to involve an inventive step. The invention means *prima facie* that specified in the claim: see section 125(1) of the 1977 Act. In the present case, the invention specified in claim 12 was a stent coated with taxol. There was no dispute that this was a new product. The question should therefore simply have been whether it involved an inventive step. As in the case of many product claims, there was nothing inventive in discovering how to make the product. The alleged inventiveness lay in the claim that the product would have a particular property, namely, to prevent or treat restenosis. (Compare *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2002] RPC 775). So the question of obviousness was whether it was obvious to use a taxol-coated stent for this purpose. And this, as I have said, was the question to which the experts addressed themselves. [...]”

19. In my opinion, however, the invention is the product specified in a claim and the patentee is entitled to have the question of obviousness determined by reference to his claim and not to some vague paraphrase based upon extent of his disclosure in the description”.

*Vid. infra. Brugger and Ors v Medic-Aid Ltd.*: “The fact that the patentee was aiming to achieve certain functional advantages when designing his new nebulizer may well explain how he arrived at his preferred embodiments but what the court is concerned with is not the inventive concept, if any, in the preferred embodiments but the inventive concept put forward in the claims. If the patentee chooses to advance broad claims, the inventive concept will be broadened in an equivalent way. After all, *Windsurfing* was only putting forward a convenient way of approaching the statutory question; ‘*is anything falling within the scope of the claims obvious?*’. As the defendant put it, the plaintiffs were free to try and formulate a claim limited by function or airflow or result, but did not do so. The inventive concept is wide enough to cover a baffle of any kind provided it conforms to the shape and location requirements of the claim. It was for this reason that, as noted already, the performance of the defendant’s products was not addressed by the plaintiffs in their case on infringement”, p. 656. Es cierto que en esta resolución se resuelve un conflicto entre las partes sobre la determinación del concepto inventivo, pero, lo relevante, a nuestro entender, es la importancia que se da por el tribunal a la reivindicación, en detrimento de cómo el inventor haya podido llegar a ella.

*Vid. supra. Union Carbide v BP Chemicals*: “As stated by Laddie J. in *Raychem Corp.’s Patents* [1998] RPC 31 at 37, in many cases the claim will state the inventive concept concisely. ‘*That is what a properly drafted claim should do. The first step in Windsurfing does not require the court to substitute its own language for that of the patentee if the latter is clear*’”, p. 424.

*Biogen Inc. (Appellants) v Medeva Plc. (Respondents)*, [1996] UKHL 18: “49. [...] The identification of the inventive concept is, as I have said, critical to this case and I shall have more to say about it later. [...]”.

53. [...] A proper statement of the inventive concept needs to include some express or implied reference to the problem which it required invention to overcome [...]”.

no son lo mismo. Para exponer esta cuestión nos referiremos a la Sentencia de la Casa de los Lores del Reino Unido de 25 de febrero de 2009 en el caso *Generics v Lundbeck*<sup>38</sup> en relación con la patente del escitalopram que también fue objeto de pronunciamiento judicial por los tribunales españoles aunque en relación con su infracción, no respecto de su validez<sup>39</sup>.

La patente de Lundbeck cuya validez fue impugnada, aunque no por incumplir el requisito de actividad inventiva sino por incumplir el requisito de suficiencia de la descripción, tenía por objeto el producto escitalopram, un principio activo para el tratamiento de la depresión. El escitalopram es el enantiómero S del racemato citalopram. Un enantiómero o isómero óptico, es un compuesto que es la imagen especular de otro y, por tanto, no es superponible con este otro, lo mismo que ocurre con una mano respecto de la otra. Por tanto, la única diferencia entre uno y otro es su disposición en el espacio. Al tener una disposición en el espacio distinta no reaccionan con las mismas moléculas quirales, lo que les confiere propiedades biológicas distintas. La mezcla de cantidades equimolares de ambos enantiómeros se denomina mezcla racémica o racemato.

Es del conocimiento general común del experto en la materia que en un racemato, en este caso, el citalopram, se hallan presentes sus enantiómeros y que las propiedades terapéuticas de uno de ellos pueden ser distintas y, por tanto, uno puede ser más eficaz que el otro para el tratamiento de la dolencia para la que estén destinados. Puede que en el racemato uno de los enantiómeros incida en la eficacia terapéutica del otro, disminuyéndola y que, por tanto, sea necesario utilizar más cantidad de fármaco para producir los efectos terapéuticos deseados. Puede, incluso, que uno de los enantiómeros produzca efectos adversos indeseados. Ahora bien, también hay supuestos en los que el racemato funciona perfectamente.

Ante esta situación, a priori no puede considerarse que concurra actividad inventiva en obtener el enantiómero de un producto cuando se conoce el racemato, pues el experto en la materia se le presupone un interés en investigar si alguno de los dos enantiómeros presentes en la mezcla racémica funcionará mejor que esta y a su vez, cuál de los dos

---

<sup>38</sup> *Generics (UK) Limited and others (Appellants) v H Lundbeck A/S (Respondents)*, [2009] UKHL 12.

<sup>39</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 19 diciembre 2012 (Rollo nº 54/2012), SAP Barcelona (Sec. 15ª), 22 octubre 2014 (Rollo nº 371/2013), SJM4 Barcelona, 1 agosto 2009 (PO nº 65/2010) y SJM4 Barcelona, 10 enero 2013 (PO nº 185/2012).

funcionará mejor respecto del otro.

Ahora bien, a pesar de ello y en el caso concreto que estamos estudiando, Lundbeck justificaba la actividad inventiva de su patente en la dificultad existente en el estado de la técnica de separar los enantiómeros del racemato citalopram<sup>40</sup>. En este sentido, la Casa de los Lores consideró que el concepto inventivo de la patente se hallaba en el cómo obtener el principio activo escitalopram, pero la contribución técnica venía referida al escitalopram<sup>41</sup>. Es decir, la contribución técnica, lo que distinguía la invención del estado de la técnica existente, venía dada por el producto<sup>42</sup>. El concepto inventivo, es pues, el cómo se consigue algo<sup>43</sup>, en aquel caso el procedimiento de obtención de escitalopram. Se destaca así la importancia de la reivindicación por encima de cualquier paráfrasis que conste en la descripción de la patente. Ello además entronca con lo que hemos indicado en el Apartado 2.7, relativo a que si lo que se trata es de ver si alguna realización obvia del estado de la técnica cae en el ámbito de protección de la reivindicación cuya actividad inventiva es objeto de análisis tanto el problema técnico, como el concepto inventivo, devienen elementos secundarios para analizar el requisito de actividad inventiva, porque

---

<sup>40</sup> *Vid. supra. Generics v Lundbeck*: “62. Accordingly, the notion of obtaining pure forms of each enantiomer of a racemate, which has a therapeutic, or other beneficial, effect, is obvious. However, the ease with which one can obtain relatively pure forms of each (or either) enantiomer varies from one racemate to another. In the case of citalopram, it proved particularly difficult. The respondent appears to have taken seven years of hard work, between 1980 and 1987, to manufacture a relatively pure form of each of the two enantiomers of citalopram. This was achieved by finding a way of separating, or resolving, the two enantiomers of a diol (which was one of the intermediate substances in the manufacture of citalopram) and then proceeding separately with the manufacture of each of the enantiomers of citalopram”.

<sup>41</sup> Manual of Patent Practice – Inventive Step – Uk Intellectual Property – Section 3: Inventive Step, accessible en el portal en Internet de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido <http://www.ipo.gov.uk/>: “The House of Lords held that the novel and non-obvious product claimed formed the technical contribution to the art, whilst the process of how it had been made formed the inventive concept”, p. 11.

<sup>42</sup> *Vid. supra. Generics v Lundbeck*: “83. It was also contended on behalf of the appellants that, if the Patent extended to escitalopram as a product, the respondents would be accorded a monopoly which exceeded their technical contribution to the art. Although it is an extra-statutory concept, I accept that, at least as a general rule, the monopoly to be granted to the patentee is to be assessed by reference to the ‘technical contribution’ made by the teaching of the patent. That is an approach regularly adopted by the Technical Board of Appeal of the European Patent Office [...]: see, for example, T409/91EXXON/Fuel Oils [1994] OJEP 653, para 3.3. However, to put it at its lowest, it can be said that the respondent’s technical contribution in this case was to make available, for the first time, a product which had previously been unavailable, namely the isolated (+)-enantiomer of citalopram. On that basis, it would appear to follow that the respondent was entitled to claim the enantiomer”.

<sup>43</sup> *Vid. supra. Biogen v Medeva*: “14. [...] The inventive idea would be the way of achieving the goal. In yet other cases, many people may have a general idea of how they might achieve a goal but not know how to solve a particular problem which stands in their way. If someone devises a way of solving the problem, his inventive step will be that solution, but not the goal itself or the general method of achieving it. To discover precisely what constituted the inventive step, one must therefore examine the state of the art [...]”.

están relacionados con el cómo se obtiene la invención, pero no tienen porqué ser imprescindibles para llegar a ella de forma obvia. Volviendo al caso de *Generics v Lundbeck* la falta de actividad inventiva de dicho producto podía resultar de demostrar la obviedad del concepto inventivo<sup>44</sup>, es decir, del proceso para obtenerlo o la obviedad de la contribución técnica, es decir, del producto reivindicado, el escitalopram.

Por ello los tribunales del Reino Unido proponen dejar la cuarta cuestión de *Windsurfing v Tabur Marine* abierta, sin encorsetarla a un problema técnico, como realiza la OEP, ni a un concepto inventivo. Así lo explica el juez de Apelación Jacob en la Sentencia del Tribunal de Apelación del Reino Unido *Actavis v Novartis*<sup>45</sup> al afirmar, después del correspondiente análisis, que a diferencia de la metodología que se sigue por la OEP de acuerdo con la cual debe preguntarse si la limitación del estado de la técnica que se plasma en la reivindicación, es decir, la invención, es obvia empezando por la técnica más cercana y el problema técnico objetivo, de acuerdo con *Pozzoli y Windsurfing* el último paso (iv) no se limita a ningún problema técnico objetivo, pues se deja la pregunta sin limitaciones de cualquier requisito necesario para identificar un problema<sup>46</sup>. El análisis no está sometido ni al problema técnico ni al concepto inventivo, sino que la cuestión de la obviedad debe considerarse de acuerdo con los hechos de cada caso, lo que viene reconocido por la Casa de los Lores en la Sentencia *Conor v Angiotech*<sup>47</sup>, y realizando el análisis sobre la

---

<sup>44</sup> *Conor Medsystems Incorporated (Respondents) v Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others (Appellants)*, [2008] UKHL 49: “3. [...] It is about how you identify the concept embodied in the invention which may constitute the ‘inventive step’ for the purposes of article 56 of the EPC and section 1(1)(b) of the Patents Act 1977”.

<sup>45</sup> *Actavis UK Limited v Novartis AG*, [2010] EWCA Civ 81.

<sup>46</sup> *Vid. supra. Actavis v Novartis*: “22. [...] No one would dispute for instance, that obviousness must be considered through the eyes of the skilled man (steps 1(a) and (b)). Nor that you have to identify the target of alleged obviousness (step 2). Nor that you have to identify the differences between the target and the prior art (step 3).

23. As to step (4), all it does is to pose the question. It does not attempt to provide any structure for answering it. Depending on the facts, various approaches may assist. [...]

34. [...] It will be noted that with the *Pozzoli/Windsurfing* approach, once one has finished the orienting step 3, the question is simply left open: is the invention obvious? There is no attempt to force the question into a problem/solution.

40. The last step of the PSA, asking whether the invention is obvious starting from the closest prior art and the objective technical problem corresponds to *Pozzoli/Windsurfing* step 4, though the latter is not limited to any ‘objective technical problem’. As I have said it leaves the question unconstrained by any necessary requirement to identify a problem”.

*Vid. supra.* ref. 37.

<sup>47</sup> *Vid. supra. Conor v Angiotech*: “42. [...] The question of obviousness must be considered on the facts of each case. The court must consider the weight to be attached to any particular factor in the light of all the relevant circumstances. These may include such matters as the motive to find a solution to the problem the patent addresses, the number and extent of the possible avenues of research, the effort involved in pursuing them and the expectation of success. (*Generics v Lundbeck* [2007] RPC 32 at [72])”.

reivindicación<sup>48</sup>.

Precisamente, desde los Estados Unidos, meca del requisito de actividad inventiva, se reprocha la tendencia de algunos tribunales europeos y de la OEP de encorsetar el requisito de actividad inventiva en el problema técnico, lo que es más propio de una época en la que se relacionaba el incumplimiento del requisito de actividad inventiva con la ausencia de invención<sup>49</sup>.

## 5. EL ANÁLISIS DE LA OBVIDAD (EVIDENCIA)

### 5.1. ¿Qué es obvio?

En el Capítulo Sexto, Apartado 6, hemos hecho referencia al significado etimológico del término obvio, del latín *ob via*, o, en castellano, en la vía. Ahora bien, cómo se determina, por tanto, si la invención yace o no en la vía, se halla en el camino, es una cuestión que puede devenir en un debate metafísico y poco útil<sup>50</sup>.

Al final lo que sea o no obvio vendrá determinado por los conocimientos y habilidades del experto en la materia, por tanto, como ya señaló Lord Oliver en *Windsurfing v Tabur Marine* no sería correcto impedir a alguien realizar alguna cosa que constituya meramente una extensión de lo que ya estaba haciendo o de lo que sea conocido en el estado de la técnica<sup>51</sup>. La cuestión, por tanto, reside en determinar si el objeto de la reivindicación de la patente es el resultado o no de las habilidades del experto en la materia, y es que los

---

<sup>48</sup> *Vid. supra.* ref. 37.

<sup>49</sup> *Vid. supra.* Cap. 6, Apdo. 3.4 y 5 y ref. 1 del presente Cap.

<sup>50</sup> *Angiotech Pharmaceuticals v Conor Medsystems Inc.*, [2007] EWCA Civ 5: “[...] one can over elaborate a discussion of the ‘obviousness’ so that it becomes metaphysical or endowed with unwritten and unwarranted doctrines, sub-doctrines or even sub-sub-doctrines, [...] In the end the question is simply ‘was the invention obvious? [...]’”.

<sup>51</sup> *Vid. supra. Windsurfing v Tabur Marine*: “[...] it would be wrong to prevent a man from doing something which is merely an obvious extension of what he has been doing or of what was known in the art before the priority date of the patent granted”, p. 77.

*Vid. supra. Research in Motion v Visto Corp.*: “74. A related point is that it is not legitimate to look at the issue of obviousness solely from the point of view of someone in the commercial position of an established manufacturer or user of a particular product. The court must consider new entrants as well. As Laddie J said in *Brugger v Medic-Aid* [1996] RPC 635 at 653: ‘Obviousness is tested against the mental and developmental norm of a notional uninventive person skilled in the art. In doing that the law is protecting not only established businesses which may wish to adopt new products, processes or designs or modify existing ones but also the new entrant who has employed persons skilled in the art to help him get into the market. Each of those categories of trader must be free to adopt what is obvious.’”.

conocimientos y habilidades del experto en la materia son la vara de medir la trivialidad del objeto de la reivindicación<sup>52</sup>.

En este sentido, debemos insistir en la conclusión a la que hemos hecho referencia en el apartado anterior y es que la cuestión de la obviedad debe considerarse de acuerdo con los hechos de cada caso<sup>53</sup>. No hay una sola fórmula universal para el análisis del requisito de actividad inventiva que sea aplicable a todo tipo de reivindicaciones<sup>54</sup>.

La cuestión fundamental es que en el Reino Unido, a diferencia de la aproximación que se lleva a cabo ante la OEP, no se ha sustituido la pregunta principal, es decir, si la invención es evidente del estado de la técnica, dejándola abierta. Estamos de acuerdo en que si las enseñanzas del estado de la técnica vienen referidas al mismo problema técnico que el que resuelve la invención y la solución propuesta de la combinación de estas enseñanzas es la misma, la invención no tendrá actividad inventiva, como bien señala la OEP<sup>55</sup>, pero este no es el único factor que puede considerarse<sup>56</sup>. En el análisis de la obviedad, de la cuarta pregunta del caso *Windsurfing*, no se puede ni se debe sustituir dicha pregunta sobre la obviedad, sobre la evidencia, por ninguna fórmula que no sea la prevista en la ley<sup>57</sup>. Es por ello que los tribunales del Reino Unido proponen que la pregunta sobre la obviedad debe quedar abierta.

El análisis de la evidencia supone tener en cuenta varios factores, que no están limitados

---

<sup>52</sup> *Vid. supra.* Cap. 7.

<sup>53</sup> *Vid. supra.* ref. 47.

<sup>54</sup> *Vid. supra. Johns-Manville*: “Patent law can too easily be bedevilled by linguistics and the citation of a plethora of cases about inventions of different kinds. The correctness of a decision upon an issue of obviousness does not depend upon whether or not the decider has paraphrased the words of the Act in some particular verbal formula. I doubt whether there is any verbal formula which is appropriate to all classes of claims”.

*Vid. supra. Angiotech v Conor*, ref. 50.

<sup>55</sup> *Cfr.* Cap. 8.

<sup>56</sup> *Vid. supra. Research in Motion v Visto Corp.*: “72. This approach assists the fact-finding tribunal, but is not a substitute for the statutory question: ‘is it obvious’? In applying it, as elsewhere, hindsight is impermissible. It has to be remembered that the skilled person is not in a position to perform his own *Pozzoli* analysis. It is particularly important to remember that the first three stages are merely those which the court needs to go through in order to equip itself with the tools to answer the statutory question, which is the fourth one. The first three steps involve knowledge of the invention, which must then be forgotten for the purposes of step 4. What one is seeking to establish is whether the claim extends to methods or objects which are, without knowledge of the invention and without inventive capacity, obvious”.

<sup>57</sup> *Norton Healthcare Limited v Beecham Group Plc*, [1997] EWCA Civ 1905 19 Jun 1997: “Each case depends upon the invention and the surrounding facts. No formula can be substituted for the words of the statute. In every case the Court has to weigh up the evidence and decide whether the invention was obvious. This is the statutory task”.

única y exclusivamente al problema técnico, entre ellos: las aptitudes y conocimientos generales del experto en la materia; las diferencias entre lo que se reivindica y el estado de la técnica; el problema técnico resuelto en la patente<sup>58</sup>; si hay o no algún motivo, pista o sugerencia en el estado de la técnica hacía la realización objeto de la reivindicación<sup>59</sup>; el

---

<sup>58</sup> En relación con el problema técnico podemos hacer referencia a las que se han venido a denominar como las *Haberman questions* por referencia al caso *Haberman v Jackel International* [1999], FSR 683:

“(a) What was the problem which the patented development addressed. Although sometimes a development may be the obvious solution to another problem, that is not frequently the case.

(b) How long had that problem existed.

(c) How significant was the problem seen to be. A problem which was viewed in the trade as trivial might not have generated much in the way of efforts to find a solution. So an extended period during which no solution was proposed (or proposed as a commercial proposition) would throw little light on whether, technically, it was obvious. Such an extended period of inactivity may demonstrate no more than that those in the trade did not believe that finding a solution was commercially worth the effort. The fact, if it be one, that they had miscalculated the commercial benefits to be achieved by the solution says little about its technical obviousness and it is only the latter which counts. On the other hand evidence which suggests that those in the art were aware of the problem and had been trying to find a solution will assist the patentee.

(d) How widely known was the problem and how many were likely to be seeking a solution. Where the problem was widely known to many in the relevant art, the greater the prospect of it being solved quickly.

(e) What prior art would have been likely to be known to all or most of those who would have been expected to be involved in finding a solution. A development may be obvious over a piece of esoteric prior art of which most in the trade would have been ignorant. If that is so, commercial success over other, less relevant, prior art will have much reduced significance.

(f) What other solutions were put forward in the period leading up to the publication of the patentee's development. This overlaps with other factors. For example it illustrates that others in the art were aware of the problem and were seeking a solution. But it also is of relevance in that it may indicate that the patentee's development was not what would have occurred to the relevant workers. This factor must be treated with care. As has been said on more than one occasion, there may be more than one obvious route round a technical problem. The existence of alternatives does not prevent each of them from being obvious. On the other hand where the patentee's development would have been expected to be at the forefront of solutions to be found yet it was not and other, more expensive or complex or less satisfactory, solutions were employed instead, then this may suggest that the ex post facto assessment that the solution was at the forefront of possibilities is wrong.

(g) To what extent were there factors which would have held back the exploitation of the solution even if it was technically obvious. For example it may be that the materials or equipment necessary to exploit the solution were only available belatedly or their cost was so high as to act as a commercial deterrent. On the other hand if the necessary materials and apparatus were readily available at reasonable cost, a lengthy period during which the solution was not proposed is a factor which is consistent with lack of obviousness.

(h) How well has the patentee's development been received. Once the product or process was put into commercial operation, to what extent was it a commercial success. In looking at this, it is legitimate to have regard not only to the success indicated by exploitation by the patentee and his licensees but also to the commercial success achieved by infringers. Furthermore the number of infringers may reflect on some of the other factors set out above. For example if there are a large number of infringers it may be some indication of the number of members of the trade who were likely to be looking for alternative or improved products (see (iv) above).

(i) To what extent can it be shown that the whole or much of the commercial success is due to the technical merits of the development, i.e. because it solves the problem. Success which is largely attributable to other factors, such as the commercial power of the patentee or his licensee, extensive advertising focusing on features which have nothing to do with the development, branding or other technical features of the product or process, says nothing about the value of the invention.

4. I do not suggest that this list is exhaustive. But it does represent factors which taken together may point towards or away from inventiveness”.

<sup>59</sup> *Vid. supra. Angiotech v Conor*: “45. [...] In the end the question is simply ‘was the invention obvious?’ This involves taking into account a number of factors, for instance the attributes and *cgk* of the

número y extensión de posibles vías de investigación; el esfuerzo que conlleva perseguir dichas vías de investigación; la esperanza de éxito<sup>60</sup>; si la invención satisface una necesidad no cubierta durante cierto tiempo<sup>61</sup>; el tiempo que puede invertirse en el proyecto; la extensión en el que el campo tecnológico no ha sido explorado; la complejidad o los experimentos que sea necesario llevar a cabo; si dichos experimentos son rutinarios; si el experto en la materia deberá llevar a cabo una serie de decisiones a lo largo del camino; la existencia e intensidad de otros factores que podrían haber alejado al experto en la materia de la solución propuesta en la patente; lo bien que haya sido recibida la invención, etc<sup>62</sup>. En todo caso, es el tribunal el que deberá considerar el peso que debe atribuirse a cualquier factor particular a la luz de todas las circunstancias relevantes para el caso<sup>63</sup>.

---

skilled man, the difference between what is claimed and the prior art, whether there is a motive provided or hinted by the prior art and so on. Some factors are more important than others. Sometimes commercial success can demonstrate that an idea was a good one. In others ‘*obvious to try*’ may come into the assessment. But such a formula cannot itself necessarily provide the answer. Of particular importance is of course the nature of the invention itself”.

<sup>60</sup> *Vid. supra.* ref. 47.

<sup>61</sup> *Hickman v Andrews*, [1993] RPC, 147.

*PLG Research Ltd. v Ardon International Ltd.*, [1993] FSR, 197.

*Optical Coating Laboratory Inc. v Pilkington P.E. Ltd.*, [1995], RPC, 145.

*Cfr. vid. supra.* Manual of Patent Practice: “The fact that no-one has followed a particular path before does not of course dispose of an obviousness objection, otherwise any invention which was new would automatically be inventive. However the reasons why this has not been done before may well be important. If the inventor has solved a long-standing problem by using in a conventional way materials or techniques which have only recently become available, then this is not inventive”, p. 22.

<sup>62</sup> *MedImmune Limited v Novartis Pharmaceuticals UK Limited*, [2012] EWCA Civ 1234: “89. It is step (4) which is key and requires the court to consider whether the claimed invention was obvious to the skilled but unimaginative addressee at the priority date. He is equipped with the common general knowledge; he is deemed to have read or listened to the prior disclosure properly and in that sense with interest; he has the prejudices, preferences and attitudes of those in the field; and he has no knowledge of the invention.

90. One of the matters which it may be appropriate to take into account is whether it was obvious to try a particular route to an improved product or process. There may be no certainty of success but the skilled person might nevertheless assess the prospects of success as being sufficient to warrant a trial. In some circumstances this may be sufficient to render an invention obvious. On the other hand, there are areas of technology such as pharmaceuticals and biotechnology which are heavily dependent on research, and where workers are faced with many possible avenues to explore but have little idea if any one of them will prove fruitful. Nevertheless they do pursue them in the hope that they will find new and useful products. They plainly would not carry out this work if the prospects of success were so low as not to make them worthwhile. But denial of patent protection in all such cases would act as a significant deterrent to research.

91. For these reasons, the judgments of the courts in England and Wales and of the Boards of Appeal of the EPO often reveal an enquiry by the tribunal into whether it was obvious to pursue a particular approach with a reasonable or fair expectation of success as opposed to a hope to succeed. Whether a route has a reasonable or fair prospect of success will depend upon all the circumstances including an ability rationally to predict a successful outcome, how long the project may take, the extent to which the field is unexplored, the complexity or otherwise of any necessary experiments, whether such experiments can be performed by routine means and whether the skilled person will have to make a series of correct decisions along the way”.

<sup>63</sup> *Vid. supra.* ref. 47.

## 5.2. La contribución técnica determina el juicio de la obviedad

Veremos a continuación como la contribución técnica proporciona información sobre cómo analizar la obviedad y, en consecuencia, sobre el comportamiento del experto en la materia en la fecha de depósito de la patente y en el campo de la tecnología al que esta se refiere. Al respecto, debemos plantearnos si todo análisis de obviedad (evidencia) debe llevar a confirmar la actividad inventiva de una reivindicación cuando del estado de la técnica no se derive que el experto en la materia habría estado motivado a llevar a cabo el objeto reivindicado.

En los Apartados anteriores hemos explicado que la contribución técnica se identifica con la aportación de la reivindicación al estado de la técnica que se había hecho accesible al público antes de la fecha de prioridad de la patente. Por tanto, lo que constituya dicha contribución derivará de un correcto análisis de los elementos de la reivindicación, de acuerdo con la descripción de la patente, y de su comparación con el estado de la técnica. Y es que, de lo que se trata antes de analizar la obviedad es de definir qué es la invención<sup>64</sup> de acuerdo con el contenido de la patente y el estado de la técnica, que es de hecho sobre lo que tratan los pasos (iii) y (iv) del método *Windsurfing*.

La correcta identificación de la contribución técnica permite concretar dónde reside la invención. Así, por ejemplo: si la contribución consiste en hacer algo que nadie se había planteado hacer utilizando técnicas conocidas, en este caso, la idea inventiva será esta nueva cosa; si consiste en encontrar una forma de hacer alguna cosa que la gente quería hacer pero no sabía cómo, la idea inventiva sería conseguir esta meta; si, en cambio, en el estado de la técnica se conoce como conseguir una determinada meta pero no cómo solucionar un problema técnico que se erija en el camino, la idea inventiva será esta solución, pero no la meta en sí misma o el método general para llegar a ella<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> *Sabaf SpA v MFI Furniure Centres Ltd* [2005] RPC 10: “[...] before you can [...] ask whether the invention involves an inventive step, you first have to decide what the invention is”.

<sup>65</sup> *Vid. supra. Biogen v Medeva*: “Whenever anything inventive is done for the first time it is the result of the addition of a new idea to the existing stock of knowledge. Sometimes, it is the idea of using established techniques to do something which no one had previously thought of doing. In that case the inventive idea will be doing the new thing. Sometimes it is finding a way of doing something which people had wanted to do but could not think how. The inventive idea would be the way of achieving the goal. In yet other cases, many people may have a general idea of how they might achieve a goal but not know how to solve a particular problem which stands in their way. If someone devises a way of solving the problem, his inventive step will be that solution, but not the goal itself or the general method of achieving it”.

Supongamos que la contribución técnica de la patente reside en un producto, pues es la primera vez que se describe y se obtiene en el estado de la técnica, pero en realidad, de la descripción de la patente, se deriva que el inventor solo ha desarrollado un método para obtener dicho producto. La cuestión que se plantea en estos casos, es si el titular de la patente puede pretender monopolizar los desarrollos futuros sobre un producto cuando solo ha desarrollado un método para obtener dicho producto. Este es el caso de *Generics v Lundbeck* que hemos analizado en el Apartado 4 anterior. Y es que, como hemos visto en el Capítulo Quinto, Apartados 2.2.5, 2.5.2 y 4.3, de este estudio el acceso al público de un producto por primera vez da derecho a que su monopolio se extienda a todo el producto, pues la contribución técnica viene dada por la comparación de la reivindicación con el estado de la técnica. Por tanto, es claro también que, el juicio de la obviedad no podrá desconocer esta contribución técnica y centrarse solo en si el método es obvio, sino que deberá hacerlo en la reivindicación. La consecuencia, también, es que en la medida en que la contribución técnica resida en una realización que va más allá del método de obtención la obviedad no solo deberá analizarse de acuerdo con tecnologías análogas a las del método de obtención desarrollado por el inventor de la patente, sino también atendiendo a otras formas de obtener el mismo resultado.

Supongamos ahora que la contribución técnica resida en una arbitrariedad, es decir, en realizaciones que no produzcan el efecto técnico descrito en la patente, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la doctrina *Agrevo* desarrollada por la OEP y que hemos comentado y analizado en el Apartado 2.4.7. del Capítulo Octavo del presente trabajo<sup>66</sup>, o, como

---

<sup>66</sup> *Vid. supra. Conor v Angiotech*: “31. In this case, however, the patent had been granted by the EPO and article 84 was therefore no longer in issue. There is also a line of authority in the EPO in which claims to broad classes of chemical compounds alleged to have some common technical effect have been rejected under article 56 (obviousness) when there was nothing to show that they would all have that technical effect. The leading case is *Agrevo, Case No T 0939/92*, which was a product claim for a class of chemical compounds alleged to be useful as herbicides. But there was nothing in the description to justify the assertion that all the compounds in the class would have herbicidal properties. The Board of Appeal decided that the claims were not insufficient (the skilled man would have been able to make all the compounds claimed) but failed for lack of an inventive step because there was nothing inventive in simply making the compounds. The invention, if any, would lie in the discovery that they were herbicides. The Board of Appeal said (at paragraph 2.5.4): ‘...[A] technical effect which justifies the selection of the claimed compounds must be one which can be fairly assumed to be produced by substantially all the selected compounds...’

32. At paragraph 2.6.2 the Board acknowledged that a patentee does not have to have tested every compound to see whether it has the claimed effect: ‘reasonable predictions of relations between chemical structure and biological activity are in principle possible, but that there is a limit beyond which no such prediction can be validly made’.

ocurre, cuando el elemento que distingue la reivindicación del estado de la técnica, si bien, objetivamente produce un efecto técnico, no responde a ningún motivo, a ningún propósito, como explica Lord Jacob en *Actavis v Novartis* con la paradoja de la placa de

---

33. The case of *Johns Hopkins University School of Medicine Case No T 1329/04* deals with the question of whether the use which may be made of the claimed product (i.e. that which may constitute the inventive step) must be stated in the specification or can be proved by later evidence. The claim was to a DNA sequence encoding a protein ‘having GDF-9 activity’. Again, as in *Agrevo*, there was nothing inventive in simply making the DNA sequence. The inventive step, if any, would lie in a disclosure that it coded for a useful protein. But the specification disclosed no more than speculation about how GDF-9 activity might be useful. The examining division rejected the application on the ground that such speculation did not go beyond what was obvious and refused to take into account subsequently published material showing specific properties of GDF-9.

34. The Board of Appeal pointed out (at paragraph 10) that in the specification various effects were ‘tentatively and presumptively’ attributed to GDF-9. It went on: ‘[T]he issue here is...how much weight can be given to speculations in the application in the framework of assessing inventive step, which assessment requires that facts be established before starting the relevant reasoning. In the board’s judgment, enumerating any and all putative functions of a given compound is not the same as providing technical evidence as regard a specific one...[T]here is not enough evidence in the application to make at least plausible that a solution was found to the problem which was purportedly solved’.

35. The Board then went on to consider whether this deficiency could be remedied by evidence coming into existence after the application: ‘12. The appellant filed post-published evidence... establishing that GDF-9 was indeed a growth differentiation factor. This cannot be regarded as supportive of an evidence which would have been given in the application as filed since there was not any. The said post-published documents are indeed the first disclosures going beyond speculation. For this reason, the post-published evidence may not be considered at all. Indeed, to do otherwise would imply that the recognition of a claimed subject-matter as a solution to a particular problem could vary as time went by. Here, for example, had the issue been examined before the publication date of the earliest relevant post-published document, GDF-9 would not have been seen as a plausible solution to the problem...and inventive step would have had to be denied whereas, when examined thereafter, GDF-9 would have to be acknowledged as one such member. This approach would be in contradiction with the principle that inventive step, as all other criteria for patentability, must be ascertained as from the effective date of the patent. The definition of an invention as being a contribution to the art, i.e. as solving a technical problem and not merely putting forward one, requires that it is at least made plausible by the disclosure in the application that its teaching solves indeed the problem it purports to solve. Therefore, even if supplementary post-published evidence may in the proper circumstances also be taken into consideration, it may not serve as the sole basis to establish that the application solves indeed the problem it purports to solve’.

36. These cases are in my opinion far from the facts of this case. The specification did claim that a taxol coated stent would prevent restenosis and Conor did not suggest that this claim was not plausible. That would have been inconsistent with the evidence of its experts that taxol was just the thing to try. It is therefore not surprising that implausibility was neither pleaded nor argued. The same was true of the proceedings in the Netherlands (see paragraph 4.17 of the judgment)’.

En el caso *Agrevo*, en que la reivindicaciones incluye realizaciones que no cumplen con el efecto técnico pretendido en la patente, en nuestra opinión, no es correcto abordar esta cuestión reinterpretando la reivindicación limitando su ámbito de protección a aquellas realizaciones que cumplan con el efecto técnico descrito en la memoria, para hacer recaer el análisis del requisito de patentabilidad al ámbito de protección limitado de la patente, pues se estaría prescindiendo de la reivindicación haciendo recaer la contribución técnica a lo indicado en la descripción de la patente. Otra cosa distinta, fuera que el titular hiciera uso de su derecho, si fuera posible, de limitar la patente durante el procedimiento de nulidad de la patente al amparo del artículo 138.3 del CPE, solo a aquellas realizaciones que cumplieren con el efecto técnico pretendido, pero mientras no lo hiciera la nulidad debiera predicarse de toda la reivindicación.

Cfr. AJM1 Barcelona, 8 marzo 2013 (Medidas Cautelares 870/2012) completado por el AJM1, 16 abril 2013: “Así, resulta que las realizaciones que no resuelvan el problema técnico a resolver se hallan excluidas del ámbito de protección de ES 281, todo ello sin perjuicio del resultado del procedimiento principal en el que se discute la nulidad de la patente, ya que no puede equivaler una tutela cautelar y sumaria al razonamiento vertido en un proceso declarativo posterior”.

cinco pulgadas y cuarto<sup>67</sup>. Estas realizaciones caen en el agujero de la arbitrariedad y, en consecuencia, en la falta de actividad inventiva, ya que es obvio para cualquier persona puede cambiar el estado de la técnica sin ningún propósito, sin ningún motivo. Téngase en cuenta que el solicitante de la patente no puede valerse de pruebas posteriores a la fecha de depósito de la patente para acreditar el efecto técnico que no resulta plausible que se cumpla por el objeto reivindicado de acuerdo con el contenido de la solicitud tal y como se presentó, pues el requisito de actividad inventiva debe cumplirse en aquella fecha y no con posterioridad<sup>68</sup>.

Supongamos también que la contribución técnica reside en un elemento de la reivindicación cuyo efecto técnico, en conjunto con el resto de elementos de la reivindicación, es el de constituir una alternativa a otras realizaciones del estado de la técnica que cumplen el mismo propósito. En este caso, habrá que ver, si la alternativa era una de las posibles para conseguir un efecto en el estado de la técnica, y es que si se

---

<sup>67</sup> *Vid. supra. Actavis v Novartis*: “36. Another aspect of obviousness which is not readily answered by the PSA is illustrated by the 5¼ inch plate paradox. This runs like this. Suppose the patent claim is for a plate of diameter 5¼ inches. And suppose no-one can find a plate of that particular diameter in the prior art. Then (a) it is novel and (b) it is non-obvious for there is no particular reason to choose that diameter. The conclusion, that the plate is patentable, is so absurd that it cannot be so.

37. What then is the answer to the paradox? It is this: the 5¼ inch limitation is purely arbitrary and non-technical. It solves no problem and advances the art not at all. It is not inventive. And although ‘inventive step’ is defined as being one which is not obvious, one must always remember the purpose of that definition – to define what is inventive. That which is not inventive by any criteria is not made so by the definition. Trivial limitations, such as specifying the plate diameter, or painting a known machine blue for no technical reason are treated as obvious because they are not inventive”.

*Vid. supra. Biogen v Medeva*: “71. [...] This shows that there is more than one way in which the breadth of a claim may exceed the technical contribution to the art embodied in the invention. The patent may claim results which it does not enable, such as making a wide class of products when it enables only one of those products and discloses no principle which would enable others to be made. Or it may claim every way of achieving a result when it enables only one way and it is possible to envisage other ways of achieving that result which make no use of the invention. [...]

75. [...] The technical contribution made in such cases deserves to be recognised. But care is needed not to stifle further research and healthy competition by allowing the first person who has found a way of achieving an obviously desirable goal to monopolise every other way of doing so. (See *Merges and Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope* (1990) 90 *Columbia Law Review* 839.)”.

*Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc.* [2008] EWHC 1903 (Pat), [2008], RPC 29.

*Brugger and Ors v Medic-Aid Ltd.*, [1996], RPC 19: “[...] it is necessary to bear in mind that the relevant inventive step must apply to all embodiments falling within the claims which are said to have independent validity. It is not legitimate to define the inventive step as something narrower than the scope of the relevant claims. In particular it is not legitimate to identify a narrow sub-group of embodiments falling within the claim and which have certain technical advantages and then to define the inventive step in terms which apply to that sub-group but not the rest of the claim”, p. 656.

*Vid. supra. Research in Motion UK Ltd v Visto Corp.*, párrafo 96.

<sup>68</sup> *Richardson-Vicks Inc.’s Patent* [1995] RPC, 568, 581.

*Cfr. Generics UK Ltd. v Yeda Research and Development co. LTD & Anor* [2013] EWCA Civ. 925. En aquel caso, sin embargo, se concluye que las pruebas o publicaciones posteriores pueden servir para justificar que un efecto descrito en la patente no se cumple. En este caso, sí que se admiten dichas pruebas posteriores, precisamente porqué su propósito es el de definir cómo es la invención, que, de hecho, no es como el solicitante dijo que era.

plantease el análisis desde la perspectiva de la necesidad de tener que buscar una motivación en el estado de la técnica para que el experto hubiera realizado el objeto reivindicado se llegaría a resultados absurdos, y es que lógicamente puede no existir ninguna motivación en llevar a cabo una alternativa y, menos aún, si esta alternativa supone una desventaja respecto de lo que se conocía<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> *Vid. supra*. Manual of Patent Practice: “Where a variation from published matter proposed by the applicant has no advantages, or is even disadvantageous, although it can be argued that the resulting inferior procedure is not obvious in the sense that no skilled man would regard it as obvious to do something inferior, the application should nevertheless, if the variation is one whose possibility a skilled man would appreciate, be refused on the ground that there is no inventive step. Such a view was taken by the Technical Board of Appeal of the EPO in Decision T119/82, OJEPO 5/84, see particularly paragraph 16. The position is of course different if the applicant has discovered that a variation thought to be disadvantageous is in fact not so, or if from a large number of variants which would have been regarded as no more than feasible alternatives with no advantages, the applicant has selected a variant with an unexpected advantage”, p. 23.

*Vid. supra. Actavis v Novartis*, párrafos 36 a 38.

*Vid. supra. Pharmacia Corp. v Merck & Co. Inc.*: “122. [...] where there is a number of possible courses of action for the skilled man to pursue in the light of a particular disclosure, no particular course is obvious. This is wrong: all of the courses of action which present themselves without the exercise of invention are obvious (see *Brugger v. Medicaid* [1996] R.P.C. 635). [...] the test in such a case is whether the skilled man could, rather than would, adopt the course of action which would bring him within the claim. A test formulated in this way almost invites the tribunal to consider irrelevant considerations, such as commercial attractiveness (*Hallen v. Brabantia* [1991] R.P.C. 195). In each case, the only question is whether something within the claim was technically obvious to the skilled man in the light of the disclosure relied on. Evidence of what was actually done in the art at the relevant time can be of assistance, but what people actually did may be explicable on many grounds having nothing to do with technical obviousness”.

*Hoechst Celanese Corp. v BP Chemicals Ltd.* [1997], FSR 547: “Before a step from the prior art can be held to be obvious there must be some reason why the man skilled in the art would wish to take it. If he has a problem and the step would occur to him as a solution to it, then he has a reason. But there is no requirement that it be demonstrated that the step would have been expected to produce significant commercial advantages. The problem might be very small. The courts will assume that he may just want an alternative way of achieving essentially the same result as in the prior art. Thus mere workshop modifications, none of which would be expected to produce significant technical or commercial benefits are still obvious. To adopt an example sometimes given by Jacob J., if it is known to make a 5-inch plate, it is obvious to make a 5 1/4-inch plate. Technicians and businessmen frequently want to make trivial variations in established or known products. Similarly if the prior art discloses two wooden parts held together by screws it would be obvious to glue them, even if so doing would not be expected to advance the industry. The notional addressee is likely to want to use materials readily at hand to make essentially the same thing as is disclosed in the prior art. That is sufficient motivation and the use of those materials is, accordingly, obvious. When the defendants argue that Hingorani or any of his readers is entitled to use any ‘natural extension’ or ‘obvious variant’ of his concept, they are correct if by that they mean the type of workshop modification or alternative discussed above”, p 573.

*Vid. supra. Research in Motion UK Ltd v Visto Corp.*: “73. A question which often arises, and arises here, is whether the absence of a particular motive to take a particular step between the prior art and the invention is fatal to an obviousness attack. It must now be regarded as settled law that it is not. In *Pharmacia v Merck* [2001] EWCA Civ 1610; [2002] RPC 41, Aldous LJ cited with approval a passage in Laddie J's judgment in *Hoechst Celanese v BP Chemicals* [1997] FSR 547 at 573. The court will readily assume that technicians and businessmen will wish to make trivial changes to what is known in order to produce essentially the same result. That is not to say motive is irrelevant: it is one of the many factors that has to be balanced in answering the statutory question. It is easier to show a step is obvious if there is a strong motivation to take it. If the advance is not as trivial as the *Pharmacia* and *Hoechst* cases require, the absence of motivation is a factor of which account must be taken in the balancing exercise”.

Sin embargo, el análisis deberá ser otro si dicho efecto técnico se configura como una mejora o si la opción escogida no es una desventaja como se creía. En estos casos, el análisis de las motivaciones del experto en la materia en la fecha de depósito de la patente cobran más importancia<sup>70</sup>. En este sentido, hacemos referencia de nuevo al caso *Conor v Angiotech*, al que nos hemos referido en el presente Capítulo, ya que la inexistencia de indicación alguna en el estado de la técnica hacia la contribución técnica de la invención, jugó un papel importante en el reconocimiento por parte del tribunal del requisito de actividad inventiva. Así, la patente reivindicaba el taxol para el tratamiento de la restenosis. Dicha reivindicación fue producto de una limitación propuesta por el titular de la patente durante el procedimiento judicial para superar las objeciones de nulidad planteadas por la parte que impugnaba la patente *ex artículo 138.3 del CPE*. Sin embargo, en la descripción aparecían otros principios activos que al igual que el taxol, supuestamente servían para el mismo uso. Pues bien, el estado de la técnica describía el mismo problema técnico solucionado en la invención, pero indicaba que algunos de los fármacos descritos en la patente no parecían evitar el problema de la restenosis. Por ello el tribunal consideró que el experto no hubiera considerado el taxol como fármaco viable para tratar la restenosis, ya que el estado de la técnica describía otro fármaco, de los mencionados en la lista de la patente como sustituibles por el taxol, que precisamente sugería que dicha elección no parecía aportar ninguna mejora<sup>71</sup>.

Sin perjuicio de ello, debe recordarse que dichas motivaciones no solo derivan de lo que esté expresa o implícitamente descrito en el estado de la técnica, sino también del interés y la curiosidad. El experto no es un autómatas, sino alguien con sentido común y experiencia en el campo de la patente, que se halla interesado en el estado de la técnica. Y este interés lo es hasta sus últimas consecuencias, es decir, no solo analizará una divulgación, sino que, en su caso, la desarrollará, la ejecutará, analizará sus pros y sus contras e intentará mejorarla a no ser que intervengan otros factores, que deberán derivarse, en cualquier caso, del estado de la técnica, con base en los cuales se debiera entender que el experto no seguiría por un determinado camino como, por ejemplo, como consecuencia de la existencia de un prejuicio ampliamente aceptado en el estado de la técnica<sup>72</sup>. No deben descartarse tampoco las motivaciones que estén reconocidas en la propia patente ya que se

---

<sup>70</sup> *Vid. supra. Research in Motion UK Ltd v Visto Corp.*, párrafo 73.

<sup>71</sup> *Vid. supra. Conor v Angiotech*, párrafo 53 interpretado de acuerdo con los párrafos 53 a 55 de la sentencia apelada *vid. supra. Angiotech v Conor*.

<sup>72</sup> *Vid. supra. Cap. 8, Apdo. 4.2 y Apdo. 2.5 del presente Cap.*

trata de circunstancia, admitidas por el propio solicitante.

En cualquier caso, debe descartarse la búsqueda de una motivación de índole comercial, pues la actividad inventiva no mide el éxito comercial derivado de la explotación de una invención. Exigir que una invención solo pueda considerarse obvia si existe la prueba de que habría sido implementada, haría que muchas invenciones evidentes se considerasen inventivas, pues hay realizaciones obvias que desde un punto de vista comercial pueden no valer la pena, a priori<sup>73</sup>. Tampoco la OEP trata el análisis del requisito de actividad inventiva desde esta perspectiva, pues la motivación se aborda desde la esperanza de solucionar el problema técnico objetivo, pero no desde la perspectiva de que el experto tenga que aplicar físicamente una idea<sup>74</sup>. A *sensu contrario* tampoco puede ser que la actividad inventiva resida en un cambio de un elemento a otro por circunstancias económicas, como por ejemplo, el cambio de un material de un producto que hasta ahora se fabricaba con otro material porque tenía un coste inferior. Y es que la actividad inventiva mide la trivialidad técnica y no la comercial.

### 5.3. La doctrina *obvious to try*

En algunas ocasiones los tribunales del Reino Unido han aplicado una aproximación basada en que si algo hubiese sido obvio intentarlo, no puede cumplir con el requisito de actividad inventiva. Este análisis proviene del caso *Johns-Manville*<sup>75</sup> relativo a un proceso conocido de obtención de un producto en el que se utilizaba un agente respecto del cual el tribunal consideró que valía la pena intentarlo, “*well worth trying out*”, y es que podría esperarse que el experto en la materia conocía el uso del agente y sus efectos, por lo que habría valorado la probabilidad de éxito como suficiente para intentarlo<sup>76</sup>. Esta doctrina

---

<sup>73</sup> *Vid. supra*. Cap. 5, Apdo. 3.6 y 6, *Actavis v Novartis*: “47. That that must be so seems to me to be self-evident. A requirement that an idea can only be held obvious upon proof that it would actually be implemented would make many self-evident ideas non-obvious. For many obvious ideas may not be worth implementing commercially”.

<sup>74</sup> *Vid. supra*. Cap. 8 Apdo. 2.4.3

<sup>75</sup> *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479.

<sup>76</sup> *Vid. supra. Johns-Manville*: “It is enough that the person versed in the art would assess the likelihood of success as sufficient to warrant actual trial [...]. The Superintending Examiner and the Patents Appeal Tribunal were both of the opinion that, filtration processes being common to many industries, these documents, although addressed primarily to the mining and paper industries respectively, were likely to be read by those concerned with the asbestos cement industry, and that such readers would have realized that here was a newly-introduced flocculating agent which it was well worth trying out in their own

puede ser aplicable en distintos casos: cuando la solución a un problema técnico venga dada por varias alternativas, todas ellas descritas en el estado de la técnica; cuando la invención sea producto de un trabajo rutinario; cuando existan razones económicas para probar llevar a cabo la realización objeto de la reivindicación impugnada, etc.<sup>77</sup>.

Sin embargo, en *Saint-Gobain v Fusion Provida* el tribunal consideró que este test solo se aplica, cuando más o menos es evidente que lo que se hubiera probado debía funcionar<sup>78</sup>. Y en *Conor v Angiotech* el tribunal indicó que esta doctrina solo era útil en el caso en que hubiera una esperanza de éxito, siendo el grado necesario de dicha esperanza una cuestión que dependía de los hechos de cada caso<sup>79</sup>.

---

filtration process. I can see no grounds which would justify this court in reversing this concurrent finding by two expert tribunals”, p. 495.

<sup>77</sup> VAVER, David, BENTLY, Lionel, *Intellectual Property in the New Millenim*, Cambridge University Press, Cambridge 2004, Cap. 6: “When patents and patent applications succumb to invalidity attacks, obviousness is the most common cause. This inevitably generates friction between the community of patentees and applicants on the one hand and patent offices and national courts on the other. A company which has spent millions of dollars on research and has produced a valuable new drug will be understandably irritated when, say, a court declares the patent invalid for obviousness, thereby opening up the market to competitors who are free to copy. That irritation is likely to be particularly acute when the *raison d’être* of the patent system is said to be the economic encouragement of research and development.

The problems can be approached by considering first the concept of ‘obvious to try’. The classic statement of this principle is set out in the judgment of the Court of Appeal in *Johns-Manville Corporation’s Patent*. It was said that a development should be treated as obvious if ‘*the person versed in the art would assess the likelihood of success as sufficient to warrant actual trial*’. Statements to similar effect have been made by the EPO.

On its face, this produces an unworkable or irrational test. If the reward for finding a solution to a problem and securing a monopoly for that solution is very high, then it may well be worthwhile for large players to examine all potential avenues to see if one gives the right result, even though the prospects of any one of them succeeding are much less than 50/50. What makes something worth trying is the outcome of a simple risk to reward calculation. Yet, if the reward is very large, the avenues worth trying will be expanded accordingly. So, the more commercially attractive the solution and the more pressing the public clamour for it, the harder it will be to avoid an obviousness attack. In those circumstances a solution which is quite low down a list of alternatives, all of which are more or less worth trying, will fail for obviousness; a consequence which is consistent with the decision in *Brugger v Medic-Aid*”, p. 93.

<sup>78</sup> *Saint-Gobain PAM SA v Fusion Provida Ltd and Electrosteel Casting Ltd* [2005] EWCA Civ. 177, [2005] IP & T 880: “the ‘obvious to try’ test really only works where it is more-or-less self-evident that what is being tested ought to work”.

<sup>79</sup> *Vid. supra. Conor v Angiotech*: “In the Court of Appeal, Jacob LJ dealt comprehensively with the question of when an invention could be considered obvious on the ground that it was obvious to try. He correctly summarised the authorities, starting with the judgment of Diplock LJ in *Johns-Manville Corporation’s Patent* [1967] RPC 479, by saying that the notion of something being obvious to try was useful only in a case in which there was a fair expectation of success. How much of an expectation would be needed depended upon the particular facts of the case”.

#### **5.4. Superar un prejuicio técnico**

Al respecto de esta cuestión la posición en el Reino Unido es similar a la mantenida por la OEP en cuanto a la posibilidad de concederse una patente sobre la base de que su actividad inventiva se basaría en la superación de un prejuicio existente en el estado de la técnica. Es por ello que para evitar repeticiones nos remitimos a lo dicho en el Capítulo Octavo Apartado 4.2., sin perjuicio de ello, sí que consideramos oportuno realizar algunas aportaciones que derivan de las decisiones de los tribunales británicos.

Así, debemos señalar que el hecho de que puedan existir opiniones de científicos muy autorizados que consideren que alguna cosa sea inservible, no convierte a esta cosa en inventiva. De lo contrario cualquiera que llevase a cabo una variante obvia, ampliamente utilizada, pero que alguna o algunas opiniones científicas autorizadas considerasen inútil podría obtener una patente<sup>80</sup>.

Tampoco puede considerarse inventivo el hecho de simplemente tolerar las desventajas que habrían alejado a otros de llevar a cabo una realización. A modo de ejemplo, supongamos que en el estado de la técnica existe un prejuicio con base en el cual una determinada reacción química bajo presiones elevadas resulta en un bajo rendimiento, el hecho de tolerar esta circunstancia no convierte a la realización en inventiva, lo que en su caso sería inventivo, consistiría en obtener un rendimiento elevado a pesar de utilizar el mismo tipo de reacción química. Del mismo modo, tampoco puede ser inventivo el hecho de utilizar técnicas conocidas que se han hecho accesibles al público con posterioridad al conocimiento de un prejuicio, precisamente, para superarlo<sup>81</sup>.

#### **5.5. La combinación de enseñanzas del estado de la técnica. El conocimiento general común del experto en la materia**

Si bien, para concluir que una invención no cumple con el requisito de actividad inventiva

---

<sup>80</sup> *Ancare New Zealand Ltd's Patent* [2003] RPC 8: "the fact that scientific opinion might have thought that something was perfectly useless did not mean that practising it, or having the idea of making a preparation to do it, was an inventive step. Otherwise, anyone who adopted an obvious method for doing something which was widely practised but which the best scientific opinion thought was pointless could obtain a patent".

<sup>81</sup> *Vid. supra*. Manual of Patent Practice, p. 28.

se pueden combinar enseñanzas del estado de la técnica, para ello deben aportarse las razones por las cuales la combinación era obvia para el experto en la materia en la fecha de depósito de la patente<sup>82</sup>. En cualquier caso, para realizar este análisis es importante, antes de nada, determinar la contribución técnica, según hemos explicado en el Apartado anterior, ya que dichas razones no pueden ser en ningún caso las mismas si: la invención se presenta como la primera solución a un problema técnico conocido; o lo hace como una solución a un problema técnico no planteado hasta la fecha de depósito de la patente; o como un efecto mejorado en la solución de un problema técnico conocido; o como una alternativa, ni mejor ni peor, a otras soluciones al mismo problema técnico; o como la combinación de elementos todos ellos conocidos del estado de la técnica y de acuerdo con la función prevista y descrita en este, sin producirse ningún efecto inesperado de su combinación.

Así, por ejemplo, no es lo mismo inventar la penicilina, que una forma alternativa para administrarla a los pacientes cuando se conocen varias formas farmacéuticas que serían aplicables al fármaco. En el primer caso, deberán existir motivos por los cuales hubiera sido obvio combinar determinadas enseñanzas para obtener la penicilina y, en el segundo caso, en cambio, la búsqueda de motivos podría conllevar la consideración de inventiva de una solución posible y, por tanto, obvia en el estado de la técnica, pues puede que nadie tenga ninguna motivación técnica para llevar a cabo una realización que no supone una mejora respecto de lo ya conocido, pero ello no convierte en inventiva dicha realización.

Por tanto, no toda invención llevará a seguir las mismas reglas para saber si se pueden combinar determinadas enseñanzas del estado de la técnica para llegar a una conclusión de obviedad. No puede ni siquiera afirmarse, como regla general, que toda reivindicación que provenga de combinar muchas enseñanzas del estado de la técnica deba considerarse inventiva, pues, piénsese, por ejemplo, en las reivindicaciones sobre combinaciones de elementos conocidos en el estado de la técnica que llevan a cabo la misma función o equivalente a la descrita, para dichos elementos, en el estado de la técnica. Y es que no puede ser, en estos casos, que la actividad inventiva resida en que la reivindicación provenga de la combinación de muchas divulgaciones del estado de la técnica, ya que, en estos casos, puede que estemos ante una mera cuestión de diseño o colocación de

---

<sup>82</sup> *Pfizer Ltd's Patent* [2001] FSR 16.

elementos y no ante una actividad inventiva<sup>83</sup>.

Entre los factores a tener en cuenta que pueden llevar a la combinación de distintas enseñanzas se destacan en el Reino Unido los siguientes<sup>84</sup>: (i) cómo la naturaleza y contenido de las divulgaciones podrían influenciar al experto en la materia en su combinación; (ii) si las divulgaciones provienen del mismo campo de la técnica o de campos vecinos o remotos; (iii) la referencia expresa de una divulgación a otra; (iv) el número de selecciones que deban realizarse para aislar determinadas divulgaciones del material documental que lo rodea; (v) si el contenido de una divulgación es tan conocido que el experto en la materia siempre lo hubiese combinado con otras divulgaciones; (vi) la antigüedad de las divulgaciones. Sin embargo, quizás el factor más relevante, incluso si las divulgaciones provienen de ámbitos tecnológicos distintos, sea si la combinación era obvia de acuerdo con el problema técnico<sup>85</sup>.

Por lo general se considera obvio combinar cualquier divulgación con el conocimiento general común del experto en la materia<sup>86</sup>, el cual no viene delimitado por la fuente de su procedencia, sino por su concepto. Así, en el Reino Unido se distingue entre lo que se ha hecho accesible al público antes de la fecha de depósito de la patente con lo que sea conocimiento general común del experto en la materia, indicando que este segundo concepto incluye aquel conocimiento que habría sabido el experto en la materia<sup>87</sup>. Se trata del conocimiento que es generalmente conocido y aceptado sin haber sido cuestionado por aquellos involucrados en un campo particular de la técnica y que, por tanto, deviene parte de su bagaje<sup>88</sup>. Por tanto, lo que sea conocido y aceptado de forma general en el sector

---

<sup>83</sup> *Vid. supra*. Manual of Patent Practice: “There is no simple rule as to whether information from different documents, or from different parts of a single document, can properly be combined as a ‘mosaic’ to provide a case that an invention is obvious. The greater the number of documents which must be so combined to reach the invention, the more likely on the whole that there is an inventive step, but regard must be paid to the nature of the features which are combined. The combination of a series of known features, each playing its usual part in the final entity, is often simply a matter of design or mere collocation, and not of invention”, p. 13.

<sup>84</sup> *Vid. supra*. Manual of Patent Practice, p. 14.

<sup>85</sup> *Dow Chemical Company (Mildner’s) Patent*, [1993] RPC, 804.

<sup>86</sup> *Vid. supra*. Manual of Patent Practice, p. 14.

<sup>87</sup> *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd* [1972] RPC 457: “[...] common general knowledge is a [...] concept derived from a commonsense approach to the practical question of what would in fact be known to an appropriately skilled addressee—the sort of man, good at his job, that could be found in real life”.

<sup>88</sup> *British Acoustic Films Ltd. v Nettfold Productions*, (1936) 53 RPC, 221: “In my judgment it is not sufficient to prove common general knowledge that a particular disclosure is made in an article, or series of articles, in a scientific journal, no matter how wide the circulation of that journal may be, in the absence of any evidence that the disclosure is accepted generally by those who are engaged in the art to which the

puede estar descrito en manuales, enciclopedias, libro de texto, pero también en artículos, en conferencias, etc. Incluso cabría afirmar, por ejemplo, que aquello que se admita como convencional en la propia patente, cuyo requisito de actividad inventiva sea objeto de análisis, debiera considerarse como conocimiento general común del experto en la materia<sup>89</sup>.

## **6. LOS TRIBUNALES DEL REINO UNIDO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS CERCANO**

Como hemos observado en el presente Capítulo, los tribunales británicos no parten en su análisis del requisito de actividad inventiva de lo que la metodología de la aproximación al problema y a la solución, desarrollada por la OEP, ha venido a denominar como el estado de la técnica más cercano.

Este concepto, sin embargo, no es criticado por los tribunales británicos, sino que simplemente se pone en duda su necesidad.

Recuérdese que en el primer paso de la metodología desarrollada por la OEP consiste en determinar el estado de la técnica más cercano<sup>90</sup>, es decir, el trampolín más prometedor hacia la invención, la divulgación del estado de la técnica cuya tecnología ha sido concebida para un uso similar al de la invención y que tiene el mayor número de elementos técnicos coincidentes con dicha invención.

Pues bien, en el asunto *Novartis v Actavis*<sup>91</sup> el Tribunal de Apelación del Reino Unido consideró que los profesionales británicos ya están habituados a identificar los mejores casos, especialmente en el momento del juicio, para el análisis del requisito de actividad inventiva, por lo que ni el tribunal ni las partes se enfrentan a citas extravagantes del estado de la técnica anterior. En opinión del tribunal dicho paso de la metodología de la

---

disclosure relates. A piece of particular knowledge as disclosed in a scientific paper does not become common general knowledge merely because it is widely read, and still less because it is widely circulated. Such a piece of knowledge only becomes general knowledge when it is generally known and accepted without question by the bulk of those who are engaged in the particular art; in other words, when it becomes part of their common stock of knowledge relating to the art<sup>7</sup>.

<sup>89</sup> *Vid. supra.* Manual of Patent Practice, p. 14.

<sup>90</sup> *Vid. supra.* Cap. 8.

<sup>91</sup> *Vid. supra.* ref. 45.

OEP resulta útil cuando existen demasiados antecedentes del estado de la técnica, de ahí la propuesta de este enfoque mecánico, que se considera innecesario, para identificar simplemente cuál es la citación que tiene mayor número de elementos correspondientes a la reivindicación impugnada<sup>92</sup>.

No creemos, por tanto, que el tribunal esté negando la aproximación de la OEP en cuanto a que este paso no sea correcto, sin embargo, sí que lo califica como innecesario. Partir de una divulgación o partir de otra puede resultar determinante para llegar o no la invención, ahora bien, no existe un solo estado de la técnica más cercano para llegar a la invención, pueden existir otros. Es decir, si el estado de la técnica que se considera a priori más cercano resulta que como punto de partida no lleva a la invención, nada excluye que otro estado de la técnica, que a priori no se consideraba como el más próximo a la invención, resulte más apropiado.

A modo de ejemplo, supongamos que se hubiera escogido como estado de la técnica más cercano un documento que únicamente tenía un elemento distinto con la reivindicación impugnada, sin embargo, este documento abordaba otro problema técnico y, como consecuencia de ello, al final se concluye que la invención no resultaba evidente del estado de la técnica. Siguiendo este mismo ejemplo, el resultado anterior no excluye que pueda llegarse a la invención partiendo de un documento que si bien describía una realización

---

<sup>92</sup> *Vid. supra. Novartis v Actavis*: “27. My second comment is about stage 1 - identify the closest piece of prior art. It is not related to the remaining steps. It is about where they start from. Generally it is an immensely practical way of dealing with the fact that practitioners before the Office seem to think they can improve opposition attacks by the citation of a very large number of pieces of prior art. Currently there is nothing in the procedural rules (for instance a fee or costs sanction) to prevent this. Nor, in many cases, have practitioners themselves developed a culture of identifying their best piece or pieces (perhaps 2 or 3 maximum) of prior art. What is the Office to do when faced with a profligate number of citations? Laboriously consider the question of obviousness over each, one by one? Even though there may be fifty or more? That would be intolerable besides leading to even worse delays than there are now. So step 1 is essentially Office protective. It is an attempt to identify the best obviousness attack. The logic is simple: if that succeeds it does not matter if there are other attacks which might also succeed. And if it fails, other, weaker attacks would also do so.

28. So step 1 is a useful tool when there are many citations. It can have its difficulties – for instance deciding which piece of prior art is the closest can lead to something of a satellite dispute. You could argue, for instance, about whether you use a mechanical approach of just identifying which citation has the highest number of elements corresponding to elements in the claim, or use a more holistic approach of asking which is conceptually or technically closest.

29. It will be noticed that there is nothing like PSA step 1 in the *Pozzoli/Windsurfing* approach. The reason is essentially this: that practitioners before the English Patents Court have learned to confine themselves to their best cases, especially by the time of trial. English patent judges are simply not faced with profligate citations. And indeed if a party attempted to indulge in profligate citation it would be likely to find that when the case-management stage of the case was reached, it would be made to identify its best case, or few best cases. Moreover wasteful conduct, which would generally include profligate citation of prior art, is likely to be met with adverse costs orders”.

con mayor número de desemejanzas técnicas con la reivindicación, en cambio, abordaba el mismo problema técnico o era para un uso similar, etc.

Lo que quiere significar el tribunal es que el análisis no puede estar encorsetado a la identificación mecánica de un solo documento como estado de la técnica más cercano por el que todo ataque de falta de actividad inventiva debiera pasar.

En este sentido, muchos abogados al defender los intereses del titular de la patente destinan gran parte de sus esfuerzos a argumentar que ninguno de los documentos del estado de la técnica citados por la parte impugnante por falta de actividad inventiva de la correspondiente reivindicación puede ser considerado como estado de la técnica más cercano y, en consecuencia, el ataque debe fenecer. Este argumento no es admisible ya que el reproche del titular no puede basarse en que el documento no cumpla una interpretación estricta de los requisitos del estado de la técnica más cercano identificados por la OEP, porque lo que, realmente deberá analizar es si la enseñanza técnica de la divulgación en combinación con otras enseñanzas del estado de la técnica lleva a la invención y esto no puede analizarse en abstracto, desconociendo el resto del estado de la técnica que es objeto de análisis en el requisito de actividad inventiva. El punto de partida puede ser alternativo y dependerá de donde lleve su combinación con otras enseñanzas del estado de la técnica.

## **7. LA ACTIVIDAD INVENTIVA Y EL REQUISITO DE SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN**

A pesar de que los requisitos de actividad inventiva y de suficiencia de la descripción son dos requisitos de patentabilidad distintos, en algunas ocasiones puede existir una relación entre ambos, aunque debe evitarse confundir uno con el otro.

El artículo 138.1, b) del CPE dispone que la patente europea se declarará nula cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla. Y en términos análogos se pronuncia el artículo 112.1, b) de nuestra LP.

En primer lugar, debe evitarse confundir dicho requisito de patentabilidad con el de

actividad inventiva. Y esto es lo que ocurre en algunas ocasiones producto de una incorrecta interpretación de la doctrina *Agrevo* desarrollada por la OEP. De acuerdo con aquella doctrina, la invención objeto de la reivindicación no tiene actividad inventiva cuando incluye realizaciones que no solucionan el problema técnico objetivo. Eso es tanto como decir que el titular pretende proteger lo que no ha inventado<sup>93</sup>. Ahora bien, esto no significa que toda patente deba demostrar, con ejemplos específicos, que todas las realizaciones que se incluyen en el ámbito de la reivindicación cumplen con el propósito descrito en el folleto, sino que simplemente se exige que del documento de la patente sea plausible para el experto en la materia que la invención sirve para lo que se dice que sirve. Cuando lo que se está planteando es que en la patente no se incluyen ejemplos para justificar que una determinada realización incluida en la reivindicación soluciona el problema técnico divulgado en la descripción, la cuestión forma parte del ámbito del requisito de suficiencia de la descripción y no del de actividad inventiva. Así lo aclara Lord Hoffmann en *Conor v Angiotech*<sup>94</sup>.

En segundo lugar, sin embargo, hay casos en los que los requisitos de suficiencia de la descripción y de actividad inventiva pueden estar estrechamente relacionados. Así, para

---

<sup>93</sup> *Vid. supra.* Apdo. 5 y Cap. 8, Apdo. 2.3.

<sup>94</sup> *Vid. supra. Conor v Angiotech*: “24. Likewise, Mr Thorley elicited a string of admissions from Professor Cumberland about whether the specification provided enough information to enable the skilled person to make a suitable stent:

‘*Q. There is no data in this patent which demonstrates that any of those compounds actually worked to treat restenosis?*

*A. That is correct.*

*Q. The patent does not address the question of whether any of the compounds will inhibit the proliferation of smooth muscle cells?*

*A. That is correct.*

*Q. It does not address the question of whether local administration of any of the compounds will cause unmanageable side-effects?*

*A. I think that is correct, yes.*

*Q. The patent does not address the question of the dose of drug that will be needed to prevent or cure restenosis?*

*A. That is true.*

*Q. It does not address the question of the period of time for which the drug should rest at the location in question?*

*A. True. That is correct’*

25. At this point, Mr Waugh objected that these questions appeared to go to the question of sufficiency rather than obviousness. The Judge disagreed, saying afterwards in his judgment (at paragraph 27) that this evidence showed that the disclosure was merely a speculative idea. In my opinion, however, Mr Waugh’s point was well taken. The questions had nothing to do with whether claim 12 involved an inventive step. [...]

36. These cases are in my opinion far from the facts of this case. The specification did claim that a taxol coated stent would prevent restenosis and *Conor* did not suggest that this claim was not plausible. That would have been inconsistent with the evidence of its experts that taxol was just the thing to try. It is therefore not surprising that implausibility was neither pleaded nor argued. The same was true of the proceedings in the Netherlands (see paragraph 4.17 of the judgment)”.

algún tipo de patente se puede plantear que si la reivindicación cumple con el requisito de actividad inventiva entonces esta incumple el requisito de suficiencia de la descripción.

Esta cuestión fue planteada en el caso *Omnipharm Limited v Merial* ante el Tribunal de Apelación del Reino Unido<sup>95</sup>. La patente de Merial tenía por objeto formulaciones del fármaco fipronil para proteger los animales pequeños de las garrapatas y las pulgas. Según el estado de la técnica la piel de los mamíferos tiene tres capas, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Por tanto, si una formulación es capaz de pasar la epidermis y entrar en la dermis entonces puede entrar en la circulación sistémica y producir los efectos que le sean propios. Esto es lo que se conoce como tratamiento transdérmico.

Sin embargo, con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente de Merial se conocían formulaciones, aunque no para el fármaco fipronil, para ser aplicadas a la piel del animal que se sabía que actuaban de forma no sistémica. Si bien la formulación se aplicaba en un punto del animal o a lo largo de su espalda esta actuaba en toda la piel del animal sin necesidad de que entrase en la circulación sistémica. El experto en la materia no sabía exactamente cómo esto ocurría. Esta cuestión fue determinante para considerar que la invención tenía actividad inventiva, pero, en cambio, era nula por incumplir el requisito de suficiencia de la descripción.

La patente proponía una combinación con efectos sinérgicos de dos fármacos conocidos en el estado de la técnica. Y establecía que era necesario utilizar un solvente, un co-solvente y agente anti-nucleótico.

Pues bien, el tribunal consideró, por un lado, que la invención cumplía con el requisito de actividad inventiva ya que según el estado de la técnica no era posible obtener una formulación de fipronil que actuase de forma adecuada pero no sistémica ya que, por un lado, no se sabía cómo se conseguía el efecto pretendido sin que la formulación entrase en la circulación sistémica y, por el otro lado, el estado de la técnica no describía ninguna formulación de fipronil con este propósito. Pero, precisamente por todo ello el tribunal consideró que, en cambio, la patente no cumplía con el requisito de suficiencia de la descripción, ya que la patente no contenía una enseñanza adecuada para que el experto

---

<sup>95</sup> *Omnipharm Limited v Merail*, [2013] EWCA Civ 2.

podiese realizar dicha formulación con los pretendidos efectos al basarse, esta, en el principio de la distribución no sistémica, principio que, como hemos dicho, no se sabía exactamente cómo y porqué se cumplía<sup>96</sup>.

## 8. CONCLUSIÓN

Hemos visto en el presente Capítulo que el análisis de la actividad inventiva no debiera limitarse al problema técnico objetivo o al concepto inventivo y es que pueden existir, en el estado de la técnica, enseñanzas que lleven a la invención reivindicada, pero sin que esta sea abordada desde la misma perspectiva que lo ha hecho el inventor de la patente. Y es que, en definitiva, de lo que se trata es de constatar que ninguna realización obvia del estado de la técnica invade el ámbito de protección de la reivindicación. Esto significa, por tanto, que pueda llegarse a la invención por otros cauces distintos a los previstos por el titular, y es que la actividad inventiva reside en la reivindicación y no en la justificación que ha dado el titular de dicha reivindicación.

Ahora bien, lo que no se puede pedir a los terceros es que, una vez demostrado que la justificación de la invención, prevista en la patente, ya se hallaba comprendida en el estado de la técnica, surjan otros porqués que deban responderse. Pueden existir más porqués, distintos de los previstos por el titular, que lleven al experto en la materia a la invención, ahora bien, si se demuestra que con el previsto en la patente la reivindicación es obvia, no

---

<sup>96</sup> *Vid. supra. Omnipharm v Merail*: “99. I turn next to Professor Hadgraft. In his reports he maintained it would not have been obvious to the skilled team in 1995 how to produce an effective formulation of fipronil which could be applied as a spot-on. The team would have had no understanding that distribution could occur by lateral diffusion and would not have thought it possible to produce a formulation that could be absorbed systemically. Overall, there were so many potential issues to consider that they would have regarded the task as a major research project with uncertain and unpredictable prospects of success. The task would have been even harder for a combination product comprising fipronil and an IGR. [...]”

105. [...] It followed that the skilled team would be left with the empirical task of trying to find out which combination of solvents and excipients would produce a formulation which worked.

106. So, in summary, the 564 patent provided the skilled team with a theory of dermal distribution and lists of solvents and excipients with which to set about the task of formulating the claimed combination of actives. But they would have had no understanding of that theory or which solvents and excipients should be employed to put it into practice, and no examples to assist them. As Professor Hadgraft himself said, it would be necessary to find a single set of conditions that provide adequate solubility, penetration, redistribution and stability for both actives at the same time. On the evidence before the judge, this was not a routine task and the 564 patent provides little by way of practical assistance. I am therefore satisfied that the judge had a proper evidential basis upon which to find the patent insufficient. [...]

108. [...] If the 564 patent had enabled the skilled team to produce the new and inventive formulations claimed without undue effort then it would have been sufficient”.

puede exigírsele al tercero que suponga la existencia de otros motivos que no están previstos en la patente. Este es el caso, por ejemplo, en el que la justificación de la patente se base en que se han superado unos prejuicios o se ha obtenido una ventaja inesperada, etc. Así, el demostrarse que la premisa del titular no es correcta, no puede pretenderse una exigencia de que se vaya más allá de lo que ha dicho el titular<sup>97</sup>.

A nuestro entender, lo que nos enseñan los tribunales del Reino Unido es que al fin y al cabo lo relevante es determinar la contribución técnica de patente, es decir, aquellos elementos que distinguen la invención reivindicada del estado de la técnica que se ha hecho accesible al público antes de la fecha de prioridad de la patente. Ello supone, que tenga mucha importancia, por un lado, determinar el contenido del estado de la técnica y del conocimiento general común del experto en la materia y, por el otro lado, determinar el significado de los elementos de la reivindicación impugnada para identificar aquellos que la distinguen del estado de la técnica y su efecto técnico. Se trata de identificar dónde reside la invención.

Con ello sabremos, si la contribución es arbitraria, si es una alternativa a lo que ya se había divulgado en el estado de la técnica para solucionar un mismo problema técnico, si supone una mejora, si la contribución responde a un propósito no divulgado en el estado de la técnica, etc. Y a partir de este momento la pregunta sobre si la invención es o no es obvia deberá quedar abierta.

---

<sup>97</sup> *Vid. supra. Actavis v Novartis*: “61. I start with Mr Wyand’s challenge. He submitted that the Judge had made an error in assessing what was meant by ‘success’ in terms of the Patent. It was not improved clinical efficacy or the same efficacy with fewer side effects. It was simply a sustained release formulation which one would expect to work. Moreover if one wanted a motive, there was one – improved patient compliance. Whether it was worth actually developing such a formulation (there would be costs of testing and compliance with regulatory requirements) was irrelevant. As the Patent said at [15] there was a need for a slow release formulation which it was possible to prepare.

62. I accept that submission. Once the obstacle put forward in the Patent against being able to make a sustained formulation was shown to be illusory, then a sustained release formulation is obvious. You might get better efficacy or fewer side effects, but you would certainly get better compliance. In *Pozzoli* terms the only difference between the prior art and the claim is the idea of making a sustained release formulation. For that there was a technical motivation and no difficulty, real or apparent”.



## **CAPÍTULO DÉCIMO**

### **LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**



## SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. LOS CUATRO FACTORES DE *GRAHAM V JOHN DEERE*. 2.1. LA LEY APLICABLE. 2.2. ANTECEDENTES DE HECHO. 2.3. EL JUICIO DE LA OBVIEDAD DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA PATENTE. 2.4. LA IMPORTANCIA DEL EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE LA PATENTE PARA EL JUICIO DE LA OBVIEDAD. 2.5. LAS DIFERENCIAS ENTRE LO REIVINDICADO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. 2.6. DEL RESULTADO INESPERADO (*UNEXPECTED RESULTS*) Y DE LA ENSEÑANZA QUE ALEJARÍA AL EXPERTO DEL RESULTADO REIVINDICADO, COMO INDICADORES DE NO OBVIEDAD (*TEACHING AWAY*). 2.7. DE LAS CONSIDERACIONES SECUNDARIAS. 2.6.1. ÉXITO COMERCIAL 2.6.2. UNA NECESIDAD NO RESUELTA DESDE HACE TIEMPO O *LONG FELT BUT UNSOLVED NEEDS* Y EL FRACASO DE OTROS. 2.6.3. EL OBJETO DE UNA REIVINDICACIÓN HA SIDO COPIADA. 2.6.5. LA INVERSIÓN EN I+D. 3. LAS ACLARACIONES INTRODUCIDAS EN EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NO OBVIEDAD POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN *KSR V TELEFLEX*. 3.1. INTRODUCCIÓN Y EXTRACTO RESUMEN. 3.2. EL ESTADO DE LA TÉCNICA Y LA REIVINDICACIÓN Nº 4 IMPUGNADA POR FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA. 3.3. LA BÚSQUEDA DE MOTIVOS SOBRE LA OBVIEDAD NO DEBE ENCORSETARSE A UNO SOLO. LA CREATIVIDAD DEL EXPERTO EN LA MATERIA. 3.4. EL JUICIO DE LA OBVIEDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROBLEMA TÉCNICO. EL ANÁLISIS ES OBJETIVO, NO PUEDE QUEDAR LIMITADO POR EL MARCO ESCOGIDO POR EL SOLICITANTE. EL EXPERTO EN LA MATERIA NO ES UN AUTÓMATA, SINO QUE ACTÚA CON SENTIDO COMÚN Y CREATIVIDAD. 3.5. DE LA POSIBILIDAD DE CONCLUIR QUE LA REIVINDICACIÓN HABRÍA SIDO OBVIA PARA EL EXPERTO EN LA MATERIA CUANDO SE DEMUESTRE QUE HUBIESE SIDO OBVIO INTENTARLO U *OBVIOUS TO TRY*. 3.6. EL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA COMO LÍMITE AL PROGRESO TECNOLÓGICO. 4. LA APROXIMACIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEL CIRCUITO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ANTERIOR A *KSR V TELEFLEX*. EL TEST DE LA ENSEÑANZA-SUGERENCIA-MOTIVACIÓN PARA COMBINAR LAS ENSEÑANZAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA (*TEACHING, SUGGESTION OR MOTIVATION TEST -TSM*). 5. DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LA PATENTE CONCEDIDA POR LA USPTO. 6. LA OBVIEDAD DE LA REIVINDICACIÓN APRECIADA *PRIMA FACIE* COMO REGLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA; EL CASO PARTICULAR DE LAS REIVINDICACIONES SOBRE PRODUCTOS QUÍMICOS. 7. EL REQUISITO DE NO OBVIEDAD COMO CUESTIÓN LEGAL QUE INVOLUCRA CUESTIONES FÁCTIVAS. 8. CONCLUSIONES.

## BIBLIOGRAFIA

BRADLEY, Gregory L., “In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims”, *Golden Gate University Law Review*, Vol. 22, Issue 2, 1992, p. 265, 266, 267, 268, 276, 277, 279.

KITCH, Edmund, “Graham v John Deere Co.: New Standards for Patents”, *Sup. Ct. Rev.*, 1966, p. 233.

MCGIRR, Maureen, “Panduit Corp. v Denison Mfg. Co.: De Novo Review and Federal Circuit’s Application of the Clearly Erroneous Standard”, *36 Am. U.L. Rev.*, 1987, p. 963.

MERGES, Robert P., “Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation”, 76 Cal. L. Rev. 803 (1988), p. 830-831, 838, 839.

MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, LexisNexis, San Francisco, 2011, p. 638, 648, 650, 656, 657, 669, 670, 672, 688, 689, 690, 691, 699, 700, 735, 738.

MERRILL, Stephen A., LEVIN Richard C., MYERS, Mark B., “A Patent System for the 21st Century”, National Research Council, (2004), p. 6, 59, 87 y ss.

MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, Wolters Kluwer, New York 2012, p. 9-16, 9-19, 9-37, 9-38, 9-41, 9-43, 9-47, 9-51, 9-52, 9-56, 9-57, 9-62, 9-81, 9-82, 9-83, 9-85, 9-86.

ODDI, Samuel, “Beyond Obviousness: Invention Protection in the Twenty-First Century”, 38 Am. U. L. Rev., 1989, p. 1127.

## CASOS

*ACS Hospital Systems, Inc. v Montefiore Hospital*, 732 F.2d 1572, 221 U.S.P.Q. 929 (Fed. Cir. 1984).

*Alco Standard Corp. v Tennessee Valley Authority*, 808 F.2d 1490, 1 U.S.P.Q. 2d 1337 (Fed. Cir. 1986).

*Anderson's-Black Rock, Inc. v Pavement Salvage Co.*, 396, U.S. 57 (1969).

*Dann v Johnston*, 425 U.S. 219 (1976).

*Bethlehem Steel Co. v Nelies-Bement-Pond Co.*, 166 F 188 (C.C.D.N.J. 1909).

*Black & Decker, Inc. v Robert Bosch Tool Corp.*, 260 Fed. Appx. 284 (Fed. Cir. 2008).

Decisión OEP T 1208/97.

*DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deuthschland KG v C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356, 1361 (Fed. Cir. 2006).

*Eli Lilly and Company v Zenith Goldine Pharmaceuticals Inc.*, nº 05-1396, 05-1429, 05-1430 (Fed. Cir. 2006).

*Eisai Co. v Dr. Reddy's Labs., Ltd*, 553 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008).

*Graham v John Deere Co*, 383 U.S. 1, 148 U.S.P.Q (BNA) 459 (1966).

*Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U.S. 147 (1950).

*Hotchkiss v Greenwood*, 52 US 248 (1850).

*In re Beattie*, 974 F.2d 1309 24 U.S.P.Q.2d 1040 (Fed. Cir. 1992).

*In re Bergel*, 292 F.2d 955, 956-57 (C.C.P.A. 1961).

*In re Deuel*, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995).

*In re Dillon*, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990).

*In re Francis S. Gurley*, 27 F.3d 551, 31 U.S.P.Q. 2d 1130 (Fed. Cir. 1994).

*In re Hass*, 141 F. 2d 122, 60 U.S.P.Q. 544 (C.C.P.A. 1944).

*In re Henze*, 181 F. 2d 196, 85 U.S.P.Q. 261 (C.C.P.A. 1950).

*In re Icon Health and Fitness, Inc.*, nº 2006-1573 (Fed. Cir. 2007).

*In re Kahn*, 441 F. 3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006).

*In re Lucas S. Gordon and Karl M. Sutherland*, 221 U.S.P.Q. 1125 (Fed. Cir. 1984).

*In re Patrick H. O'Farrell, Barry A. Polisky and David H. Gelfand*, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988).

*In re Papesch*, 315 F. 2d 381 (C.C.P.A. 1963).

*In re Piasecki*, 745 F.2d 1468, 223 U.S.P.Q. 785 (Fed. Cir. 1984).

*In re Rinehart*, 531 F.2d 1048 (C.C.P.A. 1976).

*In re Rouffet*, 149 F.3d 1350 47 U.S.P.Q.2d 1453 (Fed. Cir. 1998).

*Interconnect Planning Corp. v Feil*, 744 F.2d 1132, 1143 (Fed. Cir. 1985).

*Iron Grip Barbell Company, Inc. and York Barbell Company, Inc., v USA Sports, Inc.*, nº

04-1149 (Fed. Cir. 2004).  
*KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).  
*McClain v Ortmyer*, 141 US 419, 427 (1891).  
*Merck & Co. Inc. v Teva Pharmaceuticals, USA, Inc.*, n° 04-1005 (Fed. Cir. 2005).  
*Microsoft Corporation v i4i Limited Partnership et. al.*, 564 U.S. (2011).  
*Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v Mylan Laboratories, Inc.*, n° 2007-1223 (Fed. Cir. 2008).  
*Panduit Corp. v Dennison Mfg. Co.*, 810 F.2d 1561, 1568, 1 U.S.P.Q.2D 1593, 1597 (Fed. Cir. 1987).  
*Perfect Web Technologies, Inc. v Infousa Inc.*, n° 2009-1105 (Fed. Cir. 2009).  
*Pfizer, Inc. v Apotex, Inc.*, n° 2006-1261 (Fed. Cir. 2007).  
*Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems, Inc. v A.B. Chance Company*, 357 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2004).  
*Sakraida v Ag Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976).  
*Takeda Chemical Industries, Ltd. and Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. v Alphapharm Pty., Ltd. and Genpharm, Inc.*, No. 06-1329 (Fed. Cir. 2007).  
*Uniroyal, Inc. v Rudkin-Wiley Corp.*, n° 86-1300 (Fed. Cir. 1988).  
*United States v Adams*, 383 U.S. 39, 148 U.S.P.Q. (BNA) 479 (1966).  
*United States v Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U.S. 321, 337.  
*W.L. Gore & Associates, Inc., v Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 220 U.S.P.Q. 303 (Fed. Cir. 1983).

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, septiembre 2013, p. 120, 268.  
Senate Report No. 1979, 82d Cong. 2d Sess. (1952), en 7. House Report No. 1923, 82d Cong., 2d Sess. (1952), en 6.



## 1. INTRODUCCIÓN

En el presente Capítulo abordaremos el análisis del requisito de actividad inventiva de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales de los Estados Unidos de América al igual que hemos hecho en el Capítulo anterior respecto de los tribunales del Reino Unido.

En este caso, hemos considerado que su análisis merecía un estudio detallado en un capítulo aparte, y es que como hemos visto en el Capítulo Sexto los orígenes históricos del requisito de actividad inventiva tal y como se regula en la actualidad en nuestra LP y en el CPE se localizan en Estados Unidos.

En este país existen dos casos marco del Tribunal Supremo en los que se determinan las bases para el análisis del requisito de actividad inventiva: el caso *Graham v John Deere*<sup>1</sup>, del año 1966, y, más recientemente, en el año 2007, el caso *KSR v Teleflex*<sup>2</sup>.

A pesar de que en Estados Unidos el requisito de actividad inventiva se denomina requisito de no obviedad (*nonobviousness requirement*), en realidad sus presupuestos son análogos a aquel, por lo que entendemos que su estudio por la doctrina y la jurisprudencia de aquel país nos puede ser de utilidad para el análisis del requisito de actividad inventiva regulado en nuestra LP y en el CPE.

## 2. LOS CUATRO FACTORES DE *GRAHAM V JOHN DEERE*

### 2.1. La ley aplicable

El requisito de actividad inventiva o de no obviedad se regula en la actualidad en los mismos términos que en la versión anterior de la sección 103 del Título 35 del Código de los Estados Unidos (*United States Code* –U.S.C.) de acuerdo con la reforma de 1952 de conformidad con la cual se pronunció el Tribunal Supremo en el caso que es objeto de análisis en el presente Apartado<sup>3</sup>. Así, en la presente Ley Americana de Invenciones de

---

<sup>1</sup> *Graham v John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 U.S.P.Q (BNA) 459 (1966).

<sup>2</sup> *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

<sup>3</sup> 35 U.S.C. §103

2011 (*America Invents Act -AIA*), el requisito de actividad inventiva se sigue regulando en la sección 103 del Título 35 del Código de los Estados Unidos en los siguientes términos:

“A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made”.

Por tanto, el análisis de la actividad inventiva o requisito de no obviedad llevado a cabo en *Graham v John Deere* sigue siendo válido en la actualidad.

Obsérvese que, en líneas generales, el requisito de no obviedad prevé expresamente que en su análisis se tengan en cuenta las diferencias entre el objeto de la reivindicación impugnada y el estado de la técnica. De esta forma, lo que debe analizarse es si las diferencias entre el estado de la técnica y el objeto de la reivindicación impugnada son tales que la invención, en su totalidad, hubiese sido obvia, en el momento en que se realizó, para una persona experta en la materia a la que pertenece dicho objeto de la reivindicación impugnada<sup>4</sup>. De hecho, el texto de la sección 103 proporciona dos bases dirigidas al tribunal o a cualquiera que deba determinar si la invención hubiera sido o no obvia a la luz del estado de la técnica, por un lado, indica dónde hay que mirar y, por el otro lado, indica desde qué perspectiva hay que hacerlo<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Senate Report No. 1979, 82d Cong. 2d Sess. (1952), en 7. House Report No. 1923, 82d Cong., 2d Sess. (1952), en 6: “Section 103, for the first time in our statute, provides a condition which exists in the law and has existed for more than 100 years, but only by reason of decisions of the courts. An invention which has been made, and which is new in the sense that the same thing has not been made before, may still not be patentable if the difference between the new thing and what was known before is not considered sufficiently great to warrant a patent. That has been expressed in a large variety of ways in decisions of the courts and in writings. Section 103 states this requirement in the title. It refers to the difference between the subject matter sought to be patented and the prior art, meaning what was known before as described in section 102. If this difference is such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time to a person skilled in the art, then the subject matter cannot be patented.

That provision paraphrases language which has often been used in decisions of the courts, and the section is added to the statute for uniformity and definiteness. This section should have a stabilizing effect and minimize great departures which have appeared in some cases”.

<sup>5</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, LexisNexis, San Francisco, 2011: “The essence of the statutory test is that it provides a frame of comparison: it tells the judge what to look at, and from what perspective, in order to determine if the invention is obvious”, p. 638.

Este artículo 103 aclara el principio establecido en *Hotchkiss v Greenwood*<sup>6</sup> que, como hemos analizado en el Capítulo Quinto, fue el primer caso en el que el tribunal identificó el requisito de actividad inventiva introduciendo la figura del experto en la materia o, en palabras de *Hotchkiss*, el mecánico familiarizado con el asunto. Y es que el problema de aquella sentencia, que condicionó los desarrollos futuros de la jurisprudencia estadounidense, fue que identificó el requisito de actividad inventiva con el ingenio y el talento como requisitos esenciales de toda invención, lo que llevó a las sentencias posteriores a esforzarse en definir el término invención<sup>7</sup>. De esta forma, el artículo 103 no deja de ser sino una reinterpretación de esta decisión en el sentido de indicar que, en la práctica, *Hotchkiss* propone una comparación entre el objeto de la patente o, en su caso, de la solicitud de patente, es decir, la reivindicación, y la experiencia anterior de la profesión del experto en la materia<sup>8</sup>.

Otra cuestión que también se regula en el precepto y que lo distingue de la regulación expresa que es objeto del artículo 56 del CPE viene referida al término “*would have been obvious*”. Es decir, y de acuerdo con el lenguaje del precepto, en el análisis del requisito de no obviedad, no se trata de concluir si la invención es o no es, era o no era, evidente, sino si lo hubiera (habría) sido en el momento en el que se solicitó teniendo en cuenta el estado de la técnica que se había divulgado y hecho accesible al público. Lo que la expresión denota, utilizando la forma verbal del condicional perfecto, es que la cuestión de la obviedad debe ser analizada de acuerdo con una serie de sucesos acontecidos en un pasado específico, y según los ojos de una figura ficticia experta en la materia objeto de la invención<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> *Hotchkiss v Greenwood*, 52 US 248 (1850).

<sup>7</sup> *Vid. supra*. Cap. 6, Apdo. 5.

*McClain v Ortmyer*, 141 US 419, 427 (1891): “the truth is the word [invention] cannot be defined in such manner as to afford any substantial aid in determining whether a particular device involves an exercise of the inventive faculty or not”.

<sup>8</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “In practice, *Hotchkiss* has required a comparison between the subject matter of the patent, or patent application, and the background skill of the calling. It has been from this comparison that patentability was in each case determined”.

<sup>9</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, Wolters Kluwer, New York 2012: “It is therefore improper to conclude that the invention ‘is obvious’ or ‘is not obvious’ or ‘was obvious’ or ‘was not obvious’. The correct inquiry asks whether the invention ‘would have been obvious’, using the conditional perfect tense adopted in the statutory text. This usage of the conditional perfect tense emphasizes that the question of nonobviousness must be answered based on the state of affairs at some specific past time, in the view of a specific (albeit hypothetical) individual”, p. 9-16.

*Takeda Chemical Industries, Ltd. and Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. v Alphapharm Pty., Ltd. and Genpharm, Inc.*, No. 06-1329 (Fed. Cir. 2007): “We note that the Supreme Court in its KSR opinion referred to the issue as whether claimed subject matter ‘was’ or ‘was not’ obvious. Since 35 U.S.C. § 103 uses the language ‘*would have been obvious*’ and the Supreme Court in KSR did consider

A partir del mandato contenido en la referida sección 103, el Tribunal Supremo determina en *Graham v John Deere* los cuatro factores que son esenciales para todo análisis del requisito de no obviedad<sup>10</sup>:

- (i) el nivel de la persona experta en la materia;
- (ii) el alcance y contenido del estado de la técnica;
- (iii) las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica; y
- (iv) las consideraciones secundarias.

Tampoco debe olvidarse que en los Estados Unidos el requisito de patentabilidad de no obviedad tiene a su vez un reflejo claro en la Constitución de los Estados Unidos al establecer que el sistema de patentes debe promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles o, en sus propios términos, “*to promote the progress of science and useful arts*”. Este, por tanto, debe ser un principio que informe el análisis de la validez de los derechos de patente, es decir, también desde la perspectiva del requisito de actividad inventiva<sup>11</sup>.

---

the particular time at which obviousness is determined, we consider that the Court did not in *KSR* reject the standard statutory formulation of the inquiry whether the claimed subject matter ‘*would have been obvious at the time the invention was made*’”, 35 U.S.C. § 103. Hence, we will continue to use the statutory ‘*would have been*’ language”.

<sup>10</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “While the ultimate question of patent validity is one of law, *A. & P. Tea Co. v. Supermarket Corp.*, *supra*, at 155, the 103 condition, which is but one of three conditions, each of which must be satisfied, lends itself to several basic factual inquiries. Under 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances [383 U.S. 1, 18] surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy. See Note, Subtests of ‘*Nonobviousness*’: A Nontechnical Approach to Patent Validity, 112 U. Pa. L. Rev. 1169 (1964)”.

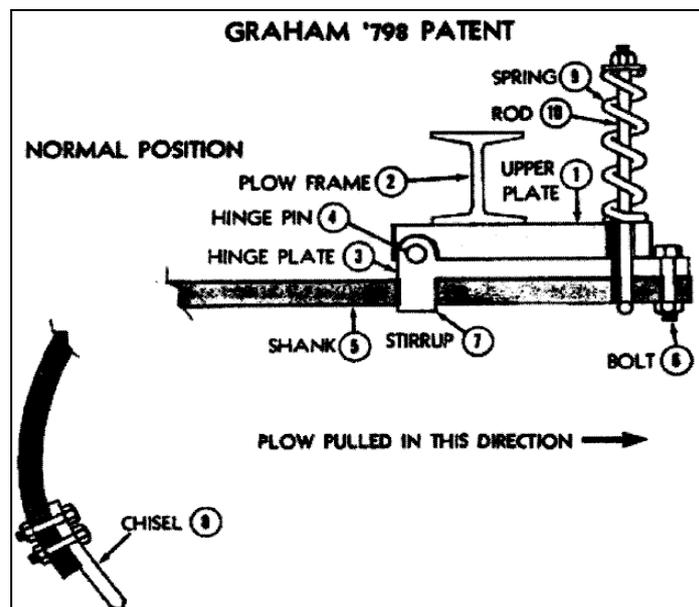
MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*: “With this words, the Supreme Court gleaned from § 103 (and, rather remarkably, a law student-written article) the following four factors that have come to be essential to every nonobviousness analysis: (1) the level of ordinary skill in the pertinent art; (2) the scope and content of that prior art; (3) the differences between the claimed invention and the prior art; and (4) ‘*secondary considerations*’”, p. 9-19, *op. cit.*

<sup>11</sup> *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U.S. 147 (1950): “It is worth emphasis that every patent case involving validity presents a question which requires reference to a standard written into the Constitution. Article I, § 8, contains a grant to the Congress of the power to permit patents to be issued. But, unlike most of the specific powers which Congress is given, that grant is qualified. The Congress does not have free reign, for example, to decide that patents should be easily or freely given. The Congress acts under the restraint imposed by the statement of purpose in Art. I, § 8. The

## 2.2. Antecedentes de hecho

En primer lugar debemos señalar que el Tribunal Supremo en aquella resolución acumuló tres casos que fueron objeto de pronunciamientos separados e independientes en la sentencia. El primero, el que ya hemos denominado *Graham v John Deere*, y que es el nombre con el que se identifica la sentencia del Tribunal Supremo, el segundo, *Calmar, Inc. v Cook Chemical Co.*<sup>12</sup> y *Colgate-Palmolive Co. v Cook Chemical Co.*<sup>13</sup> y, el tercero, *United States v Adams*<sup>14</sup>. Estos tres casos se conocen como *the trilogy*, la triología.

En *Graham v John Deere* la parte actora, Graham, interpuso una demanda de infracción de su derecho de patente titulado *Clamp for Vibrating Shank Plows* contra John Deere. La invención consistía en una combinación de elementos antiguos en un dispositivo diseñado para absorber los golpes de las patas, generalmente metálicas, para labrar el campo y de esta forma evitar los daños en el arado producidos por la rocosidad del terreno. A continuación se reproduce un dibujo de la realización de la invención patentada por Graham<sup>15</sup>:



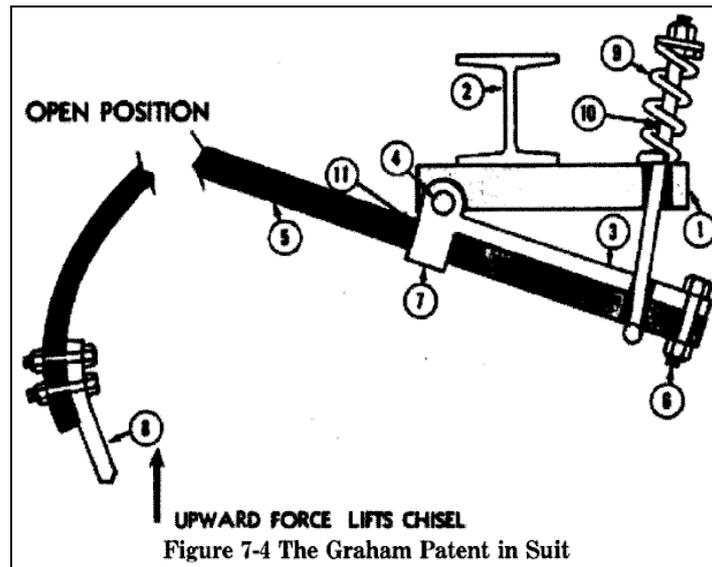
purpose is 'To promote the Progress of Science and useful Arts'. The means for achievement of that end is the grant for a limited time to inventors of the exclusive right to their inventions".

<sup>12</sup> *Vid. supra.* ref. 1.

<sup>13</sup> *Vid. supra.* ref. 1.

<sup>14</sup> *United States v Adams*, 383 U.S. 39, 148 U.S.P.Q. (BNA) 479 (1966).

<sup>15</sup> Imagen reproducida de la resolución *Graham v John Deere* y extraída de MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 648, *op. cit.*



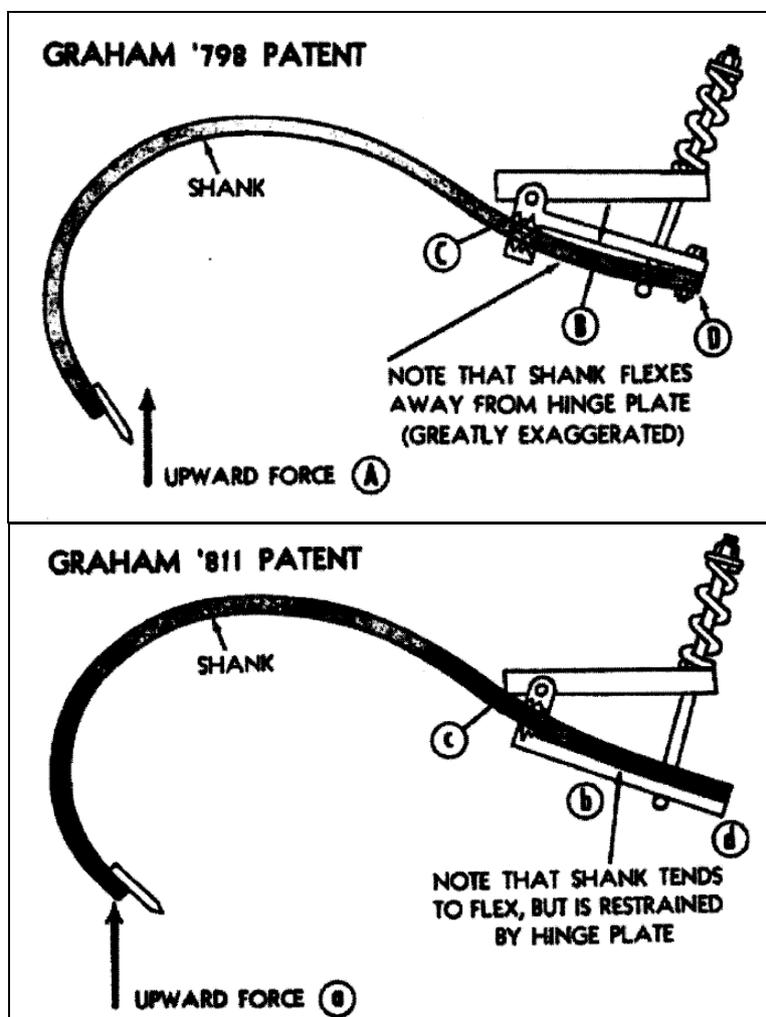
Obsérvese cómo en la primera imagen el “*upper plate*” se hallaba unido al “*shank*” o pata y en la segunda imagen esta pata se hallaba flexionada respecto del “*upper plate*”. De esta forma, cuando en el proceso de labrado el arado se encallaba con los obstáculos encontrados en el terreno, como, por ejemplo, piedras, en vez de que la fuerza, por ejemplo del tractor, permitiese superar estos obstáculos, lo que a la larga generaba daños en el sistema de arado, el sistema se flexionaba permitiendo de esta forma superar el obstáculo sin que el “*chisel*” (*vid. supra.* primer dibujo) tuviese que soportar toda la fuerza ejercida por el tractor contra el obstáculo, piedra<sup>16</sup>. La invención, por tanto, proponía evitar la rotura del arado como consecuencia del tipo de terreno en el que este fuera a utilizarse<sup>17</sup>.

John Deere impugno la patente y basó el ataque de su invalidez por incumplir el requisito de no obviedad en cinco documentos del estado de la técnica. Uno de estos documentos, que además no había sido considerado por el examinador de la Oficina Estadounidense de Patentes, contenía prácticamente todos los elementos de la invención. De hecho, la

<sup>16</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “When the obstruction is passed over, the upward force on the chisel disappears and the spring pulls the shank and hinge plate back into their original position. The lower, rear portion of the hinge plate is constructed in the form of a stirrup (7) which brackets the shank, passing around and beneath it. The shank fits loosely into the stirrup (permitting a slight up and down play). The stirrup is designed to prevent the shank from recoiling away from the hinge plate, and thus prevents excessive strain on the shank near its bolted connection. The stirrup also girds the shank, preventing it from fishtailing from side to side”.

<sup>17</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “Chisel plows, as they are called, were developed for plowing in areas where the ground is relatively free from rocks or stones. Originally, the shanks were rigidly attached to the plow frames. When such plows were used in the rocky, glacial soils of some of the Northern States, they were found to have serious defects. As the chisels hit buried rocks, a vibratory motion was set up and tremendous forces were transmitted to the shank near its connection to the frame. The shanks would break. Graham, one of the petitioners, sought to meet that problem, [...]”.

divulgación del estado de la técnica era precisamente un documento de patente de la propia actora, Graham. A continuación se adjunta una comparativa del objeto de la invención y del documento del estado de la técnica<sup>18</sup>:



Obsérvese cómo la diferencia principal entre la patente invocada como infringida, la patente US'798, y el estado de la técnica, la patente US'811, radica en que en esta segunda el “shank” se doblaba, cuando se ejercía una fuerza sobre él, respecto del “upper plate”, este situado por la parte de arriba y unido al “shank” solo por sus extremos. Según el titular de la patente, esta diferencia, que no estaba descrita en el estado de la técnica, permitía que el “shank” se doblase en toda su extensión y de esta forma absorbiese mejor los golpes<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Imagen reproducida de la resolución *Graham v John Deere* y extraída de MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 650, *op. cit*

<sup>19</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “The sole element in patent '798 which petitioners argue before us is the interchanging of the shank and hinge plate and the consequences flowing from this arrangement.

La segunda patente considerada por el Tribunal Supremo en la misma resolución fue objeto de dos conflictos *Calmar, Inc. v Cook Chemical Co.* y *Colgate-Palmolive Co. v Cook Chemical Co.* La patente tenía por objeto un espray con un surtidor que se accionaba con el dedo, que se hallaba montado en un contenedor o en una botella, con un plástico como tapón que se enroscaba bajando el surtidor del espray. El surtidor se alargaba y se adentraba hasta el fondo de la botella para sumergirse con el líquido. Por su parte, el tapón, cuando se hallaba enroscado empujaba hacia abajo el surtidor del espray y además proporcionaba un espacio sellado y aislado del exterior, entre el tapón y la botella. De esta forma se prevenía que cualquier líquido pudiese salir al exterior. Ello también protegía el surtidor contra los golpes.

En el primero de los conflictos, entre *Calmar v Cook Chemicals*, la parte actora, Calmar, era el fabricante de un espray para botellas de insecticidas o de otros líquidos. En el segundo de los conflictos, entre *Colgate v Cook Chemicals* el primero era un comprador de los sprays y los utilizaba para distribuir sus productos. Tanto Calmar como Colgate habían instado una acción de nulidad y de no infracción contra *Cook Chemicals*, titular de la patente.

En la patente se indicaba que durante años los fabricantes de espráis habían tenido problemas para desarrollar surtidores de espráis que pudieran integrarse con los contenedores o botellas. Originariamente los insecticidas se suministraban a los fabricantes de espráis ya embotellados en contenedores o botellas de hojalata. Cook Chemical empezó a fabricar los insecticidas con dispensadores de plástico que eran suministrados por Calmar. El dispensador no se hallaba montado en la botella, sino colgado, a través de un

---

The contention is that this arrangement - which petitioners claim is not disclosed in the prior art - permits the shank to flex under stress for its entire length. As we have sketched (see sketch, 'Graham '798 Patent' in Appendix, Fig. 2), when the chisel hits an obstruction the resultant force (A) pushes the rear of the shank upward and the shank pivots against the rear of the hinge plate at (C). The natural tendency is for that portion of the shank between the pivot point and the bolted connection (i. e., between C and D) to bow downward and away from the hinge plate. The maximum distance [383 U.S. 1, 24] (B) that the shank moves away from the plate is slight - for emphasis, greatly exaggerated in the sketches. This is so because of the strength of the shank and the short - nine inches or so - length of that portion of the shank between (C) and (D). On the contrary, in patent '811 (see sketch, 'Graham '811 Patent' in Appendix, Fig. 2), the pivot point is the upper plate at point (c); and while the tendency for the shank to bow between points (c) and (d) is the same as in '798, the shank is restricted because of the underlying hinge plate and cannot flex as freely. In practical effect, the shank flexes only between points (a) and (c), and not along the entire length of the shank, as in '798. Petitioners say that this difference in flex, though small, effectively absorbs the tremendous forces of the shock of obstructions whereas prior art arrangements failed".

cartón, en el cuello de la botella. De esta forma, el consumidor debía retirar el tapón del contenedor y montar el dispensador.

Colgar el dispensador en un lado de la botella era caro y problemático. El empaquetado, además, debía hacerse a mano por un operador, lo que generaba roturas y provocaba que en muchas ocasiones el dispensador se separase de la botella. Cook Chemical sugirió a Calmar la necesidad de desarrollar e integrar el dispensador en la botella durante el proceso de llenado automático de esta, de tal forma que no se escapase líquido durante el envío y el manejo y manipulación. Sin embargo, Calmar no desarrolló con éxito el dispositivo. Como consecuencia de ello, Cook Chemical cambió de suministrador y encargó el desarrollo y fabricación a la entidad mercantil Bakan Plastics. Inicialmente, Bakan Plastics copió el sistema no patentado de Calmar pero luego Cook Chemical encargó a un empleado, el Sr. Scoggin, que mejorase el desarrollo con base en el cual se solicitó la patente invocada como infringida.

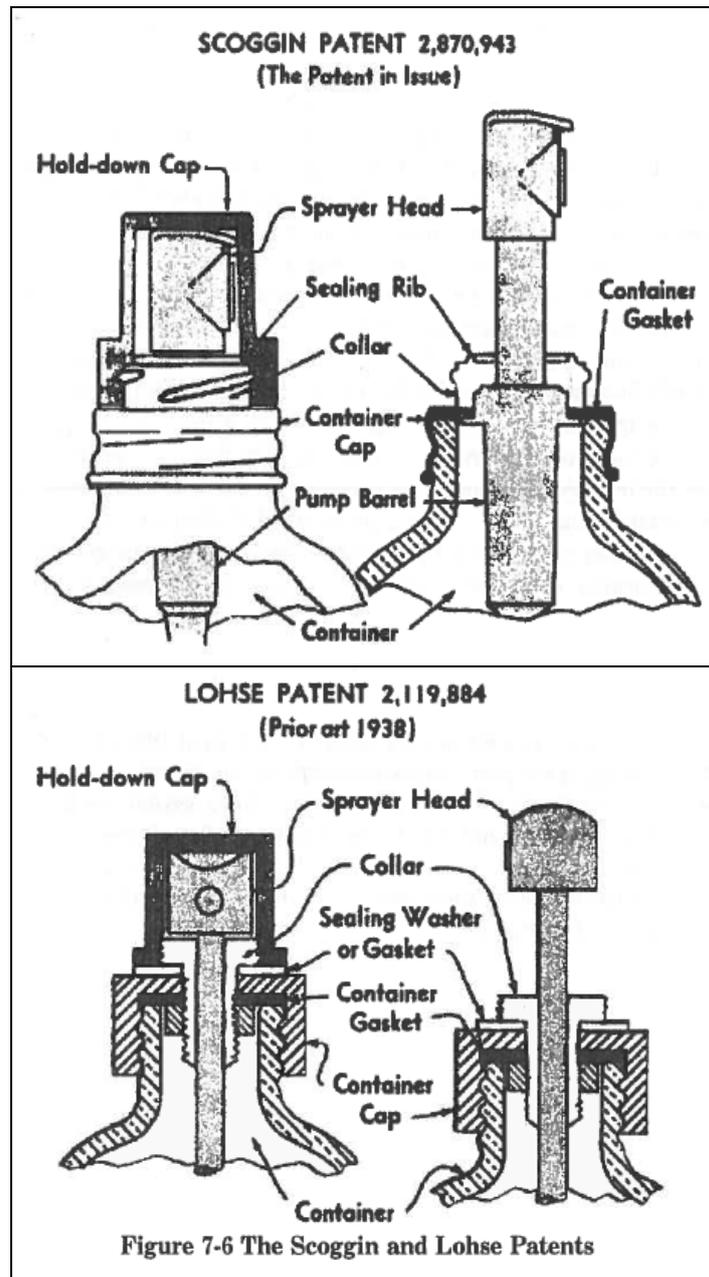
Para sostener la no obviedad de su invención, Cook Chemical hizo hincapié en que esta había dado respuesta a una necesidad que la industria tenía desde hacía mucho tiempo, a la incapacidad de otros de conseguir dicho desarrollo y al éxito comercial que había supuesto. Por el contrario, Calmar consideraba que el desarrollo de Scoggin era obvio del estado de la técnica ya que se refería solo al diseño del tapón que cubría el spray, una diferencia respecto del estado de la técnica que, en su opinión, no era significativa<sup>20</sup>.

De todo el estado de la técnica que había citado la Oficina Estadounidense de Patentes, el Tribunal Supremo solo consideró relevantes tres divulgaciones, en particular, tres documentos de patente anteriores. A continuación reproducimos una comparativa de los

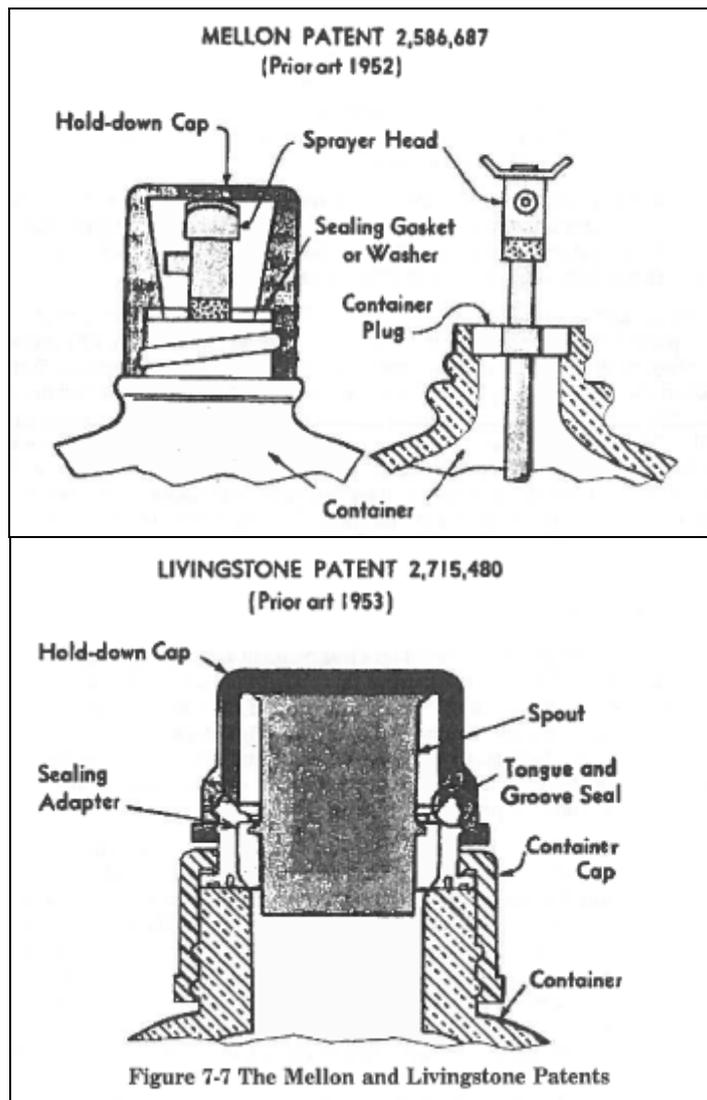
---

<sup>20</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “At the outset it is well to point up that the parties have always disagreed as to the scope and definition of the invention claimed in the patent in suit. Cook Chemical contends that the invention encompasses a unique combination of admittedly old elements and that patentability is found in the result produced. Its expert testified that the invention was ‘*the first commercially successful, inexpensive integrated shipping closure pump unit which permitted automated assembly with a container of household insecticide or similar liquids to produce a practical, ready-to-use package which could be shipped without external leakage and which was so organized that the pump unit with its hold-down cap could be itself assembled and sealed and then later assembled and sealed on the container without breaking the first seal*’. Cook Chemical stresses the long-felt need in the industry for such a device; the inability of others to produce it; and its commercial success - all of which, contends Cook, evidences the nonobvious nature of the device at the time it was developed. On the other hand, Calmar says that the differences between Scoggin's shipper-sprayer and the prior art relate only to the design of the overcap and that the differences are so inconsequential that the device as a whole would have been obvious at the time of its invention to a person having ordinary skill in the art”.

dibujos de las realizaciones que aparecen en estos documentos de patente<sup>21</sup>:



<sup>21</sup> Imágenes reproducidas de la resolución *Graham v John Deere* y extraídas de MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 656-657, *op. cit.*



El Tribunal de Apelación, que consideró que la patente era válida, observó las siguientes diferencias entre el estado de la técnica y la invención. Según el tribunal, en el caso de la patente de Lohse las diferencias con la invención se observaban en el sellado del tapón, el cual estaba formado por la parte inferior del tapón, que se enganchaba con la junta situada como otro elemento en la parte superior del contenedor, pero por debajo de la rosca. El tribunal de apelación destacó que en Lohse la parte situada por encima de la rosca y por debajo del tapón no se hallaba cerrada. En el caso de la patente de Mellon ya se describía la idea de sellar correctamente el espacio entre el tapón y la parte superior de la rosca con el elemento denominado “*sealing gasket*”, es decir, una junta. Sin embargo, a diferencia de la invención, el tapón se cerraba directamente en el contenedor y lo hacía mediante una arandela en vez de un costal, lo que podía afectar al cierre. Por último, en el caso del documento de patente Livingstone el sistema era más eficiente que el del propio Scoggin

ya que se basaba en un cierre por medio de una muesca. De hecho posteriormente, Cook Chemical incorporó dicho sistema a sus espráis<sup>22</sup>.

En otras palabras, la invención se limitaba al uso de un costal, en vez de una arandela o una junta, y la existencia de un pequeño espacio entre el tapón y el contenedor<sup>23</sup>. El titular fue capaz de convencer al examinador sosteniendo que en el documento de patente Mellon del estado de la técnica el tapón se cerraba directamente en la botella y, por tanto, se hallaba en contacto con el cuello de la botella, mientras que en la invención de la patente impugnada existía un tapón por encima del contenedor que era el que se hallaba en contacto directo con el tapón superior.

El tercer caso, *United States v Adams*, fue resuelto el mismo día que los dos precedentes, pero en resolución aparte. En este caso la patente se refería a una batería no recargable como opuesta a una batería eléctrica recargable con depósito, como son, por ejemplo, para hacernos una idea, las baterías de los automóviles. La batería comprendía dos electrodos, uno hecho de magnesio y el otro de cloruro cuproso. El depósito de la batería solo podía contener agua corriente o sal. Según la patente su objeto consista en proporcionar un

---

<sup>22</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “The Lohse patent (Fig. 4) is a shipper-sprayer designed to perform the same function as Scoggin's device. The differences, recognized by the District Court, are found in the overcap seal which in Lohse is formed by the skirt of the overcap engaging a washer or gasket which rests upon the upper surface of the container cap. The court emphasized that in Lohse ‘[t]here are no seals above the threads and below the sprayer head’ 220 F. Supp., at 419.

The Mellon patent (Fig. 5), however, discloses the idea of effecting a seal above the threads of the overcap. Mellon's device, likewise a shipper-sprayer, differs from Scoggin's in that its overcap screws directly on the container, and a gasket, rather than a rib, is used to effect the seal.

Finally, Livingstone (Fig. 6) shows a seal above the threads accomplished without the use of a gasket or washer. Although Livingstone's arrangement was designed to cover and protect pouring spouts, his sealing feature is strikingly similar to Scoggin's. Livingstone uses a tongue and groove technique in which the tongue, located on the upper surface of the collar, fits into a groove on the inside of the overcap. Scoggin employed the rib and shoulder seal in the identical position and with less efficiency because the Livingstone technique [383 U.S. 1, 32] is inherently a more stable structure, forming an interlock that withstands distortion of the overcap when subjected to rough handling. Indeed, Cook Chemical has now incorporated the Livingstone closure into its own shipper-sprayers as had Calmar in its SS-40”.

<sup>23</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “Moreover, those limitations were specifically spelled out as (1) the use of a rib seal and (2) an overcap whose lower edge did not contact the container cap. Mellon was distinguished, as was the Darley patent, *infra*, n. 18, on the basis that although it disclosed a hold-down cap with a seal located above the threads, it did not disclose a rib seal disposed in such position as to cause the lower peripheral edge of the overcap ‘to be maintained out of contacting relationship with [the container] cap . . . when . . . [the overcap] was screwed [on] tightly . . .’. Scoggin maintained that the ‘obvious modification’ of Lohse in view of Mellon would be merely to place the Lohse gasket above the threads with the lower edge of the overcap remaining in tight contact with the container cap or neck of the container itself. In other words, the Scoggin invention was limited to the use of a rib - rather than a washer or gasket - and the existence of a slight space between the overcap and the container cap”.

voltaje constante sin utilizar ácidos, que se utilizaban en las baterías convencionales, y evitando que se generasen humos peligrosos. Otro objetivo de la invención era el de proporcionar una batería, relativamente ligera en peso, en relación con su capacidad, que se podía fabricar y distribuir al comercio en condiciones secas y que se podía reutilizar simplemente añadiendo agua en el depósito<sup>24</sup>.

Adams había encontrado que la utilización de dos electrodos, uno de magnesio y el otro de cloruro cuproso, resultaban en una mejora de la batería. De esta forma Adams desarrolló la primera batería que podía almacenarse de forma indefinida y sin líquido y, para activarse, solo precisaba de la incorporación de agua en el depósito y una espera de treinta minutos por parte del usuario. Una vez cargada, la batería proporcionaba electricidad de manera constante. La batería podía obtenerse para proporcionar un amplio abanico de voltajes. Quizás como inconvenientes destacaba que una vez activada no se podía desactivar hasta que se consumía y que además proporcionaba una temperatura demasiado elevada, pues era altamente exotérmica.

La batería despertó gran interés para el ejército y fue utilizada por este durante la Segunda Guerra Mundial, pero, de forma sorprendente, el Gobierno de los Estados Unidos no se puso en contacto con Adams para este suministro al ejército, sino que lo contrató con terceros, a pesar de que, inicialmente el propio Adams había comunicado su invención al ejército y este había mostrado su reticencia, ya que consideraba que no era viable. Cuando Adams tuvo conocimiento de dicha situación solicitó al Gobierno una compensación que le fue denegada en 1960, ya que el Gobierno impugnó la patente por incumplir el requisito de no obviedad.

En el estado de la técnica se conocían los principios básicos de la electricidad. En particular, se conocía que cuando dos metales distintos, con diferentes propiedades electroquímicas, se colocaban en un fluido conductor de la electricidad, se generaba electricidad de acuerdo con los descubrimientos del científico italiano Volta en 1795. Se sabía también

---

<sup>24</sup> *Vid. supra. United States v Adams*: “Of these, principal reliance has been placed upon Claims 1 and 10, which read:

‘1. A battery comprising a liquid container, a magnesium electropositive electrode inside the container and having an exterior terminal, a fused cuprous chloride electronegative electrode, and a terminal connected with said electronegative electrode.

10. In a battery, the combination of a magnesium electropositive electrode, and an electronegative electrode comprising cuprous chloride fused with a carbon catalytic agent”’.

que podían utilizarse varios materiales como electrodos, de hecho se estaba experimentando sobre ello desde hacía casi 174 años<sup>25</sup>.

Entre los documentos del estado de la técnica que aportó el Gobierno destacaba una patente que divulgaba la sustitución del magnesio, utilizado en la patente de Adams, por zinc. Esta patente se indentifica en la sentencia como patente Wood. Así, en dicha patente se indicaba que el uso del magnesio había sido propuesto en el estado de la técnica, pero que el resultado había fracasado. En dicha patente se reconocía que los electrodos de magnesio eran susceptibles de corroerse por la acción de los electrolitos de ácido o del cloruro de amonio. La solución propuesta por Wood ante este problema era la de emplear un electrolito neutro que redujese la tasa de corrosión del electrodo de magnesio. Además, en dicho documento no se indicaba nada respecto de la posibilidad de emplear cloruro cuproso, ni de que la batería de magnesio fuese a activarse con agua<sup>26</sup>.

El Gobierno también hizo referencia a un tratado que a su entender sugería el uso de magnesio. Dicho tratado se denomina en la sentencia como tratado de Codd. Sin embargo, este tratado simplemente enumeraba distintas sustancias con propiedades electroquímicas entre las cuales se encontraba el magnesio. Las sustancias se mencionaban en orden descendiente respecto de su electropositividad. Luego, en un ejemplo, se mencionaba el magnesio para indicar que hay sustancias que son más electropositivas que otras, sin embargo, el ejemplo incluía un depósito con ácido que habría destruido el magnesio en pocos minutos. Tampoco se refería a la posibilidad de utilizar agua para activar la batería ni al uso de cloruro cuproso, solo se refería al ion cuproso, un término genérico que incluía un número infinito de cobres, y en ningún sitio sugería la posibilidad de emplear cloruro cuproso<sup>27</sup>.

El Gobierno también hizo referencia a una patente británica que denominó Wenky. Dicha patente hacía referencia al uso de cloruro cuproso como agente despolarizante, pero no se refería a la posibilidad de utilizarlo con el magnesio y de incorporar ambos electrodos en una batería que se cargase con agua<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> *Vid. supra. United States v Adams*, apdo. III.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Por último, el Gobierno citó otra patente, denominada Skrivanoff que se refería a una batería diseñada con un electrodo de magnesio para proporcionar un servicio intermitente, que a diferencia de Adams, era continuo. Sin embargo, la batería no se cargaba con agua ni sugería el empleo de cloruro cuproso. Es más cuando uno de los peritos designados en el procedimiento intentó reproducir la enseñanza de este documento del estado de la técnica se encontró con una explosión al montar la batería<sup>29</sup>.

### 2.3. El juicio de la obviedad de acuerdo con el contenido de la patente

En el caso *Graham v John Deere* el tribunal hizo hincapié en la circunstancia de que incluso los peritos del propio titular de la patente indicaron que el hecho de cambiar la posición del “upper-plate” respecto del “shank” y su distinta sujeción por los extremos no era muy importante para el funcionamiento de la invención<sup>30</sup>. De hecho en la patente esta cuestión ni siquiera se mencionaba, ni en la descripción, ni en sus reivindicaciones<sup>31</sup>. En opinión del tribunal, la función del “upper-plate” arriba o debajo del “shank” era la misma<sup>32</sup>.

En el caso *United States v Adams*, el tribunal consideró que debía utilizarse la descripción para añadir en las reivindicaciones un elemento que no aparecía expresamente reivindicado

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “Q [...] Do you regard the small degree of flex in the forward end of the shank that lies between the pivot point and the point of spring attachment to be of any significance or any importance to the functioning of a device such as 798?”

A. *Unless you are approaching the elastic limit, I think this flexing will reduce the maximum stress at the point of pivot there, where the maximum stress does occur. I think it will reduce that. I don't know how much.*

Q. *Do you think it is a substantial factor, a factor of importance in the functioning of the structure?*

A. *Not a great factor, no”.*

<sup>31</sup> *Graham v John Deere*: “Petitioners' argument basing validity on the free-flex theory raised for the first time on appeal is reminiscent of *Lincoln Engineering Co. v. Stewart-Warner Corp.*, 303 U.S. 545 (1938), where the Court called such an effort ‘an afterthought. No such function . . . is hinted at in the specifications of the patent. If this were so vital an element in the functioning of the apparatus it is strange that all mention of it was omitted’ at p. 550. No ‘flexing’ argument was raised in the Patent Office. Indeed, the trial judge specifically found that ‘flexing is not a claim of the patent in suit . . .’ and would not permit interrogation as to flexing in the accused devices. Moreover, the clear testimony of petitioners’ experts shows that the flexing advantages flowing from the ‘798 arrangement are not, in fact, a significant feature in the patent”.

<sup>32</sup> *Graham v John Deere*: “Furthermore, even though the position of the shank and hinge plate appears reversed in Glencoe, the mechanical operation is identical. The shank there pivots about the underside of the stirrup, which in Glencoe is above the shank. In other words, the stirrup in Glencoe serves exactly the same function as the heel of the hinge plate in ‘798. The mere shifting of the wear point to the heel of the ‘798 hinge plate from the stirrup of Glencoe - itself a part of the hinge plate - presents no operative mechanical distinctions, much less nonobvious differences”.

en ella, como era el empleo exclusivo de agua para cargar la batería, ya que la reivindicación debe interpretarse en el contexto de la descripción de la patente<sup>33</sup>. Incluso el tribunal se refirió a una carta que envió el propio Adams al Gobierno en sus primeros contactos, en la que indicaba que la batería estaba diseñada para emplear agua sin necesidad de ser destilada y con ausencia absoluta de ácidos, alcalinos o cualquier otro líquido<sup>34</sup>. Dicha carta era del 7 de enero de 1942, es decir posterior a la fecha de solicitud de la patente. Con respecto de esta cuestión debemos manifestar nuestra respetuosa discrepancia con la sentencia, pues no nos parece correcto que se utilice un documento elaborado con posterioridad por el propio inventor para interpretar la reivindicación en el sentido de añadirle un elemento que ni siquiera se hallaba reivindicado, como es el empleo exclusivo de agua. La reivindicación de la patente de Adams se refería a una batería que comprendía un contenedor de líquido, pero no limitaba dicho líquido al empleo de agua.

---

<sup>33</sup> *Vid. Supra. United States v Adams*: “There are several basic errors in the Government's position. First, the fact that the Adams battery is water-activated sets his device apart from the prior art. It is true that Claims 1 and 10, *supra*, do not mention a water electrolyte, but, as we have noted, a stated object of the invention was to provide a battery rendered serviceable by the mere addition of water. While the claims of a [383 U.S. 39, 49] patent limit the invention, and specification cannot be utilized to expand the patent monopoly, *Burns v. Meyer*, 100 U.S. 671, 672 (1880); *McCarty v. Lehigh Valley R. Co.*, 160 U.S. 110, 116 (1895), it is fundamental that claims are to be construed in the light of the specifications and both are to be read with a view to ascertaining the invention, *Seymour v. Osborne*, 11 Wall. 516, 547 (1871); *Schriber-Schroth Co. v. Cleveland Trust Co.*, 311 U.S. 211 (1940); *Schering Corp. v. Gilbert*, 153 F.2d 428 (1946). Taken together with the stated object of disclosing a water-activated cell, the lack of reference to any electrolyte in Claims 1 and 10 indicates that water alone could be used”.

*Cfr.* Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, septiembre 2013: “In T 223/05 the board held that the interpretation of the extent of the protection of a patent was not the task of the EPO, but, according to Art. 64 and 69 EPC 1973, that of the national courts competent in procedures on infringement cases (see T 740/96, T 442/91). In particular, Art. 69 EPC 1973 did not offer any basis for reading into a claim features which could be found in the description when judging novelty (see T 1208/97). [...]”.

In T 197/10 the board explained that if the claims are worded so clearly and unambiguously as to be understood without difficulty by the person skilled in the art, there is no need to use the description to interpret the claims. In the event of a discrepancy between the claims and the description, the unambiguous claim wording must be interpreted as it would be understood by the person skilled in the art without the help of the description. Thus, in the event of a discrepancy between clearly defined claims and the description, those elements of the description not reflected in the claims are not, as a rule, to be taken into account for the examination of novelty and inventive step”, p. 120, 268.

Decisión OEP T 0932/99: “4.3.3 However, a distinction should be drawn between, on the one hand, the fact that it might be necessary to take into account any explicit definition as given in the description for interpreting a claim's term and, on the other hand, the tentative to use Article 69 EPC as a basis for reading limitations derived from the description into claims in order to avoid objections based on lack of novelty or inventive step. The latter approach to claim interpretation by the respondents, whereby features mentioned only in the description are read into Claim 1 as necessary limitations is incompatible with the EPC (T 1208/97 of 3 November 2000, not published in OJ EPO; Reasons, point 4)”.

Decisión OEP T 1208/97.

<sup>34</sup> *Vid. Supra. United States v Adams*: “Adams pointed out that ‘no acids, alkalines or any other liquid other than plain water is used in this cell. Water does not have to be distilled. . . .’ Letter to Charles F. Kettering (January 7, 1942), R., pp. 415, 416”.

## 2.4. La importancia del expediente de tramitación de la patente para el juicio de la obviedad

Respecto de la patente de Cook Chemical, en los conflictos con Calmar y Colgate, las partes defendían posiciones distintas en cuanto a la interpretación del objeto de la invención. Así, mientras el titular de la patente consideraba que lo importante eran todos los elementos de la botella o contenedor, junto con el dispensador y el tapón, los demandados se centraban en el diseño del tapón. Para resolver esta divergencia el tribunal tuvo especialmente en cuenta el expediente de tramitación de la patente ante la Oficina Europea Estadounidense de Patentes.

En este sentido, la solicitud inicial de la patente contenía 15 reivindicaciones las cuales reivindicaban todos los elementos del dispensador y del tapón. Sin embargo, todas estas reivindicaciones fueron rechazadas por el examinador durante la tramitación de la patente, por considerarlas vagas, que no definían la invención y que se hallaban anticipadas por el documento de patente Scoggin. Después de este rechazo el solicitante confió completamente en el tapón y con la disposición de los elementos para el cierre de este. Y fue sobre la base de ello que el examinador concedió la patente<sup>35</sup>.

El expediente de tramitación de la patente también fue objeto de consideración en *Graham v John Deere* y es que el tribunal destacó que durante la tramitación de la patente el solicitante no hizo ninguna referencia al argumento de que el *shank* se pudiese doblar, sino que fue un argumento desarrollado por el titular a posteriori durante el procedimiento judicial<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “It is, of course, well settled that an invention is construed not only in the light of the claims, but also with reference to the file wrapper or prosecution history in the Patent Office. *Hogg v. Emerson*, 11 How. 587 (1850); *Crawford v. Heysinger*, 123 U.S. 589 (1887). Claims as allowed must be read and interpreted with reference to rejected ones and to the state of the prior art; and claims that have been narrowed in order to obtain the issuance of a patent by distinguishing the prior art cannot be sustained to cover that which was previously by limitation eliminated from the patent. *Powers-Kennedy Co. v. Concrete Co.*, 282 U.S. 175, 185 -186 (1930); *Schriber Co. v. Cleveland Trust Co.*, 311 U.S. 211, 220 -221 (1940). [383 U.S. 1, 34]”.

<sup>36</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*: “In deciding the appeal in *Graham*, the Court relies in part on the prosecution history of ‘file wrapper’ of the patent. Noting that ‘no flexing argument was raised in the Patent Office’, the Court describes the argument as ‘an afterthought’ raised for the first time on appeal in infringement litigation.

[...] in infringement litigation, courts often rely on the prosecution history of a patent in interpreting the claims. Should the prosecution history also be relevant in deciding the nonobviousness?”, p. 669, *op. cit.* *Vid. supra.* ref. 19 y 31.

## 2.5. Las diferencias entre lo reivindicado y el estado de la técnica

Esta cuestión es el núcleo del análisis del requisito de no obviedad, su parte más importante<sup>37</sup>. Por un lado, y como una fase previa, la constatación de que existen diferencias nos permite distinguir el requisito de no obviedad del de novedad. Pero, por el otro lado, y lo que es más importante, nos permite determinar cuál es la contribución técnica de la invención al estado de la técnica, en qué ha contribuido el solicitante, con su invención, a lo que ya era conocido.

El análisis de la patente y su expediente de tramitación en *Graham v John Deere* sirvió al tribunal, no solo para rechazar la aproximación, en cuanto al objeto de la invención, que estaba realizando el titular de la patente, sino también para identificar las diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Así, el tribunal indicó que la invención se halla en las reivindicaciones y que son estas las que deben compararse con el estado de la técnica. Lo relevante es determinar los elementos que distinguen la invención, reivindicada, con el estado de la técnica. Es entonces cuando, el objeto de la invención, como un todo, se reduce, a los elementos que la distinguen del estado de la técnica y que han sido incorporados en la reivindicación<sup>38</sup>.

En el caso *Calmar, Inc. v Cook Chemical Co.*<sup>39</sup> y *Colgate-Palmolive Co. v Cook Chemical Co.* si bien el solicitante había convencido al examinador de que en el antecedente de Mellon, el tapón se hallaba directamente en contacto con el cuello de la botella, el tribunal no consideró significativa dicha diferencia, ya que no había nada en todo el documento de Mellon que indicase que el tapón estuviese diseñado para encajar en el cuello de la botella. Según Mellon, el tapón se cerraba por medio de una arandela y una junta que se hallaban en la parte superior de la botella y no gracias al diseño del tapón para ser cerrado en la botella. Por tanto, la única diferencia en Mellon y la invención impugnada era que en vez

---

<sup>37</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: “This factor is the heart of a nonobviousness analysis under 35 U.S.C. §103. There must be some identifiable difference(s) between the prior art and the claimed invention; otherwise, the invention has been anticipated under §102. The USPTO should clearly identify these differences in issuing any §103 rejection, as should the courts in evaluating an issued patent for obviousness”, p. 9-37, *op. cit.*

<sup>38</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “The subject matter as a whole reduces, then, to the distinguishing features clearly incorporated in the claims”.

<sup>39</sup> *Vid. supra.* ref. 1.

de una arandela la invención utilizaba un costal<sup>40</sup>.

Dicho costal ya se hallaba divulgado en el documento de patente Livingstone. Ello llevó al tribunal a considerar que la invención era obvia de acuerdo con el estado de la técnica. El titular se defendió indicando que Livingstone no podía ser considerado como estado de la técnica pertinente porque se refería a otros líquidos contenidos en botellas. Sin embargo, el tribunal apreció que dicha diferencia no era significativa teniendo en cuenta que la invención objeto de la patente impugnada no tenía por objeto solucionar problemas relativos al líquido que contenían las botellas, insecticidas, sino problemas mecánicos relacionados con el cierre<sup>41</sup>.

A nuestro entender, del análisis del tribunal se pueden extraer las siguientes conclusiones: que el objeto de la invención se halla en las reivindicaciones; que es fundamental distinguir las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica, para lo que puede ser relevante analizar el expediente de tramitación de la patente, para identificar aquello sobre lo cual según el titular, después de las objeciones planteadas por el examinador, recaía la actividad inventiva; y que cobra especial importancia lo que haya dicho el titular de la patente respecto de las diferencias del estado de la técnica en relación con la invención reivindicada, significando que la consideración por el solicitante, en la patente, de determinados elementos como irrelevantes o no importantes, a pesar de que luego se reivindicuen como parte de la invención, es un síntoma de trivialidad de dichos elementos y, en consecuencia, de obviedad, o lo que es lo mismo de falta de actividad inventiva.

---

<sup>40</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “The court correctly viewed the significance of that feature. We are at a loss to explain the Examiner's allowance on the basis of such a distinction. Scoggin was able to convince the Examiner that Mellon's cap contacted the bottleneck while his did not. Although the drawings included in the Mellon application show that the cap might touch the neck of the bottle when fully screwed down, there is nothing - absolutely nothing- which indicates that the cap was designed at any time to engage the bottleneck. It is palpably evident that Mellon embodies a seal formed by a gasket compressed [383 U.S. 1, 35] between the cap and the bottleneck. It follows that the cap in Mellon will not seal if it does not bear down on the gasket and this would be impractical, if not impossible, under the construction urged by Scoggin before the Examiner. Moreover, the space so strongly asserted by Cook Chemical appears quite plainly on the Livingstone device, a reference not cited by the Examiner.

The substitution of a rib built into a collar likewise presents no patentable difference above the prior art”.

<sup>41</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “It was fully disclosed and dedicated to the public in the Livingstone patent. Cook Chemical argues, however, that Livingstone is not in the pertinent prior art because it relates to liquid containers having pouring spouts rather than pump sprayers. [...] The problems confronting Scoggin and the insecticide industry were not insecticide problems; they were mechanical closure problems. Closure devices in such a closely related art as pouring spouts for liquid containers are at the very least pertinent references. See, II Walker on Patents 260 (Deller ed. 1937)”.

No debe confundirse la necesidad de identificar las diferencias entre la invención y el estado de la técnica con el objeto del análisis del requisito de no obviedad. Y es que el objeto es la invención como un todo, es decir, toda la reivindicación y no solo las diferencias entre esta invención y el estado de la técnica. Así se deriva del tenor literal del artículo §103<sup>42</sup>. Ahora bien, esto no significa que, después de analizar todos los pasos anteriores e identificadas las diferencias de la invención con el estado de la técnica, debamos volver al punto de partida. No es exactamente así. Lo que está diciendo el precepto es que la invención viene conformada por aquello que es conocido y por lo que no lo es. Es decir, la invención es un todo, en el que la contribución técnica no puede soslayarse de lo que ya era conocido, porque entonces estaríamos hablando de otra invención. Ahora bien, cuando se identifican las diferencias entre la reivindicación y el estado de la técnica, se está identificando también aquella parte de la invención que ya se hallaba divulgada, que ya era conocida. Y esta parte se configura como el punto de partida del experto en la materia. La cuestión a resolver es, por tanto, si teniendo en cuenta este punto de partida la contribución técnica, es decir, las diferencias de la invención con el estado de la técnica habrían sido obvias para una persona experta en la materia en la fecha de solicitud de la patente. De otro modo carece de sentido la afirmación de la sentencia analizada relativa a la necesidad de analizar la obviedad de las diferencias<sup>43</sup>.

## **2.6. Del resultado inesperado (*unexpected results*) y de la enseñanza que alejaría al experto del resultado reivindicado, como indicadores de no obviedad (*teaching away*)**

Estos dos indicios no deben confundirse con los indicios secundarios a los que nos referiremos en el siguiente Apartado y que se identifican por el Tribunal Supremo en *Graham v John Deere* como el cuarto factor. Y es que los indicios que estamos analizando en este Apartado lo son respecto de cuestiones técnicas y no, a diferencia del cuarto factor,

---

<sup>42</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: “The *Graham* ‘differences’ factor (3) should not be confused with the overall evaluation of nonobviousness. The ultimate question to be answered under 35 U.S.C. §103 is not whether *the differences* themselves would have been obvious to the PHOSITA. Rather, §103 asks whether the *subject matter as a whole* (i.e., the claimed invention as a whole) would have been obvious, at the time the invention was made, in view of the identified differences *plus* the other factors required by the *Graham* analysis”, 9-37.

<sup>43</sup> *Vid. supra. Graham v John Deere*: “The Obviousness of the Differences”.

respecto del efecto en el mercado que haya podido producir la invención reivindicada<sup>44</sup>. Por tanto, en este caso, nos hallamos aún en el marco del tercer factor.

El Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos ha desarrollado estos dos indicadores, que de concurrir en el estado de la técnica, cada uno por separado o conjuntamente, suelen establecer una conclusión favorable a la no obviedad de la invención. Así, cuando se habla, en inglés, de *unexpected results*, nos estamos refiriendo a la producción por parte de la invención de resultados inesperados para el experto en la materia y, cuando se habla, en inglés de *teaching away*, nos estamos refiriendo a la existencia de enseñanzas que habrían disuadido al experto de la solución reivindicada.

Estos dos factores fueron considerados en *United States v Adams*, es decir, en uno de los tres casos que estamos analizando en este Apartado nº 2. Así, en aquel caso el tribunal apreció que incluso cuando se hizo pública la patente de Adams, los expertos se mostraron incrédulos respecto de que la invención fuese a funcionar. Posteriormente, varios expertos reconocieron el mérito de la patente e incluso se llegaron a solicitar derechos de patente sobre mejoras de dicha invención por terceros ajenos a Adams. El tribunal apreció que las desventajas, obstáculos o inconvenientes del estado de la técnica, que hubieran disuadido o desalentado al experto en la materia a seguir investigando por un determinado camino, eran factores que debían tenerse en cuenta para analizar el requisito de no obviedad<sup>45</sup>.

Respecto del primer indicio, su aplicación es especialmente relevante en el campo de las reivindicaciones sobre productos químicos. En estos casos es habitual que los tribunales consideren que el requisito de no obviedad venga justificado por los resultados

---

<sup>44</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*, p. 9-56, 57, *op. cit.*

<sup>45</sup> *Vid. supra. United States v Adams*: “We conclude the Adams battery was also nonobvious. As we have seen, the operating characteristics of the Adams battery have been shown to have been unexpected and to have far surpassed then-existing wet batteries. Despite the fact that each of the elements of the Adams battery was well known in the prior art, to combine [383 U.S. 39, 52] them as did Adams required that a person reasonably skilled in the prior art must ignore that (1) batteries which continued to operate on an open circuit and which heated in normal use were not practical; and (2) water-activated batteries were successful only when combined with electrolytes detrimental to the use of magnesium. These long-accepted factors, when taken together, would, we believe, deter any investigation into such a combination as is used by Adams. This is not to say that one who merely finds new uses for old inventions by shutting his eyes to their prior disadvantages thereby discovers a patentable innovation. We do say, however, that known disadvantages in old devices which would naturally discourage the search for new inventions may be taken into account in determining obviousness.

Nor are these the only factors bearing on the question of obviousness. We have seen that at the time Adams perfected his invention noted experts expressed disbelief in it. Several of the same experts subsequently recognized the significance of the Adams invention, some even patenting improvements on the same system. Fischbach et al., U.S. Patent No. 2,636,060 (1953)”.

beneficiosos inesperados del compuesto reivindicado respecto de los descritos en el estado de la técnica. Es decir, a pesar de que el tribunal pueda apreciar que el compuesto reivindicado es estructuralmente similar a otro divulgado en el estado de la técnica, incluso si se trata de un homólogo adyacente a este, el hecho de que el compuesto nuevo presente unas propiedades beneficiosas e inesperadas en comparación con el conocido en el estado de la técnica será un factor muy relevante a tener en especial consideración<sup>46</sup>. En el Apartado nº 6 de este Capítulo analizaremos esta cuestión al estudiar las reglas de distribución de la carga de la prueba que aplica la USPTO en el análisis del requisito de no obviedad.

En el segundo indicio cabe incluir aquellas divulgaciones del estado de la técnica que habrían disuadido al experto en la materia de combinar las enseñanzas del estado de la técnica a su disposición para realizar la invención<sup>47</sup>. El tipo de enseñanza que se considere suficiente para disuadir al experto en la materia dependerá de cada caso, aunque se pueden mencionar algunas cuestiones a tomar en consideración: en general, una enseñanza se consideraría contraria a la invención si esta hubiera sugerido que la línea de desarrollo que ha resultado en dicha invención era improbable que produjera los resultados perseguidos por el solicitante; una realización no deviene patentable por el mero hecho de haber sido descrita como algo inferior en comparación con otras realizaciones del estado de la técnica<sup>48</sup>; una divulgación del estado de la técnica se considera una enseñanza contraria a

---

<sup>46</sup> *Eli Lilly and Company v Zenith Goldine Pharmaceuticals Inc.*, nº 05-1396, 05-1429, 05-1430 (Fed. Cir. 2006): “When claimed properties differ from the prior art, those differences, if unexpected and significant, may lead to nonobviousness”.

<sup>47</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*, p. 9-57, *op. cit.*

*In re Francis S. Gurley*, 27 F.3d 551, 31 U.S.P.Q. 2d 1130 (Fed. Cir. 1994): “A reference may be said to teach away when a person of ordinary skill, upon reading the reference, would be discouraged from following the path set out in the reference, or would be led in a direction divergent from the path that was taken by the applicant”.

<sup>48</sup> *Vid. supra. In re Francis*: “The degree of teaching away will of course depend on the particular facts; in general, a reference will teach away if it suggests that the line of development flowing from the reference's disclosure is unlikely to be productive of the result sought by the applicant. See *United States v. Adams*, 383 U.S. 39, 52, 86 S.Ct. 708, 714, 15 L.Ed.2d 572, 148 USPQ 479, 484 (1966) (‘known disadvantages in old devices which would naturally discourage the search for new inventions may be taken into account in determining obviousness’); *W.L. Gore & Assoc., Inc. v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 1550-51, 220 USPQ 303, 311 (Fed.Cir.1983) (the totality of a reference's teachings must be considered), cert. denied, 469 U.S. 851, 105 S.Ct. 172, 83 L.Ed.2d 107 (1984); *In re Spinnoble*, 405 F.2d 578, 587, 160 USPQ 237, 244 (CCPA 1969) (references taken in combination teach away since they would produce a ‘seemingly inoperative device’); *In re Caldwell*, 319 F.2d 254, 256, 138 USPQ 243, 245 (CCPA1963) (reference teaches away if it leaves the impression that the product would not have the property sought by the applicant).

[...] such a rule can not be adopted in the abstract, for it may not be applicable in all factual circumstances. Although a reference that teaches away is a significant factor to be considered in determining unobviousness, the nature of the teaching is highly relevant, and must be weighed in

una combinación de enseñanzas del estado de la técnica cuando dicha combinación habría producido un resultado no operativo, aunque no se debe ignorar la posibilidad de que de manera obvia el experto hubiese corregido el elemento que llevase a dicha inoperatividad<sup>49</sup>.

## 2.7. De las consideraciones secundarias

En *Graham v John Deere* el Tribunal Supremo hace referencia también a otros factores que, como indicios, pueden ser importantes para concluir si la invención habría o no sido obvia para el experto en la materia en la fecha de solicitud de la patente. Ahora bien, debemos adelantar que el tribunal deja claro que se trata de indicios secundarios que no se sitúan en el mismo nivel que los factores previamente analizados: la determinación de la persona experta en la materia, el alcance y contenido del estado de la técnica y las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Si la invención es obvia de acuerdo con los anteriores factores no dejará de serlo por la concurrencia de indicios secundarios<sup>50</sup>.

Con estos indicios secundarios lo que se pretende es aportar evidencias del impacto de la invención en el mercado, mientras que con el análisis de los tres factores precedentes de lo que se trata es de identificar el mérito técnico de la invención. Entre estos indicios secundarios destacan: el éxito comercial de la invención, el fracaso de otros en resolver el problema técnico que se resuelve en la patente, la existencia de una necesidad sin resolver desde hace tiempo, el número de licencias concedidas sobre la invención objeto de la

---

substance. A known or obvious composition does not become patentable simply because it has been described as somewhat inferior to some other product for the same use”.

<sup>49</sup> *In re Icon Health and Fitness, Inc.*, nº 2006-1573 (Fed. Cir. 2007): “Icon correctly states the principle that a reference teaches away from a combination when using it in that combination would produce an inoperative result. See *McGinley*, 262 F.3d at 1354. But we do not ignore the modifications that one skilled in the art would make to a device borrowed from the prior art. *Optivus Tech., Inc. v. Ion Beam Applications, S.A.*, 469 F.3d 978, 989–90 (Fed. Cir. 2006-1573 2006). One skilled in the art would size the components from Teague appropriately for Icon’s application, therefore producing an embodiment meeting Icon’s claims”.

*In re Lucas S. Gordon and Karl M. Sutherland*, 221 U.S.P.Q. 1125 (Fed. Cir. 1984): “Indeed, if the French apparatus were turned upside down, it would be rendered inoperable for its intended purpose. The gasoline to be filtered would be trapped in pocket 9, and the water French seeks to separate would flow freely out of the outlet 5. Further, unwanted dirt would build up in the space between the wall of shell 1 and screen 21, so that, in time, screen 21 would become clogged unless a drain valve, such as pet-cock 13, were re-introduced at the new ‘bottom’ of the apparatus. See *In re Schulpen*, 390 F.2d 1009, 1013, 157 USPQ 52, 55 (CCPA 1968). In effect, French teaches away from the board’s proposed modification”.

<sup>50</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 690-691, *op. cit.*

patente y las copias no consentidas de la invención por parte de terceros<sup>51</sup>.

En la resolución analizada simplemente se indica que estos indicios secundarios pueden ser de utilidad. Sin embargo, ha sido la jurisprudencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal<sup>52</sup> la que ha dado mayor importancia a estos elementos en la valoración de la invención.

Téngase en cuenta que el Tribunal Supremo no determina un *numerus clausus* de indicios secundarios que pueden utilizarse. Y es que de hecho termina la frase con el término “*etc.*”.

### 2.7.1. Éxito comercial

En el caso *Merck & Co. v Teva* el Tribunal de Apelación del Circuito Federal indicó que el éxito comercial de la invención puede ser un indicio de no obviedad, pues si una invención de mucho éxito hubiese sido obvia cabría esperar que se hubiese desarrollado antes<sup>53</sup>. En aquel caso, sin embargo, el tribunal consideró que dicha premisa no era aplicable ya que el titular de la patente era también titular de otras patentes que, si bien no fueron objeto de aquel procedimiento, impedían a los terceros desarrollar aquel estado de la técnica que sugería, precisamente, el objeto de la invención de la patente impugnada.

Ahora bien, dicho esto, para que el éxito comercial de una invención pueda tener alguna

---

<sup>51</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: “The so-called ‘secondary’ considerations pertinent to a nonobviousness analysis under §103, sometimes also referred to as objective indicia of nonobviousness, include evidence that focuses primarily on the impact of the claimed invention in the marketplace rather than its technical merits”, p. 9-38, *op. cit.*

<sup>52</sup> El Tribunal de Apelación del Circuito Federal o *United States Court of Appeals for the Federal Circuit* es un tribunal de los Estados Unidos con sede en Washington, D.C. creado en 1982 y con competencia para conocer las apelaciones sobre resoluciones de los tribunales de distrito de los Estados Unidos sobre determinadas materias, como el derecho de patentes.

<sup>53</sup> *Merck & Co. Inc. v Teva Pharmaceuticals, USA, Inc.*, nº 04-1005 (Fed. Cir. 2005): “Commercial success is relevant because the law presumes an idea would successfully have been brought to market sooner, in response to market forces, had the idea been obvious to persons skilled in the art. Thus, the law deems evidence of (1) commercial success, and (2) some causal relation or ‘nexus’ between an invention and commercial success of a product embodying that invention, probative of whether an invention was non-obvious. See *Graham*, 383 U.S. at 17-18, 86 S.Ct. 684 (‘Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy’); *McNeil-PPC, Inc. v. L. Perrigo Co.*, 337 F.3d 1362, 1370 (Fed.Cir.2003)”.

relevancia en el análisis del requisito de actividad inventiva es imprescindible demostrar un nexo causal entre el éxito comercial y los elementos técnicos de la reivindicación que la distinguen del estado de la técnica. Esta es, de hecho, una aproximación análoga a la realizada por la OEP<sup>54</sup>.

Sin perjuicio de ello, no debe olvidarse que el requisito de no obviedad es una medida de la trivialidad técnica<sup>55</sup> y que, como tal, el éxito comercial no puede actuar en detrimento del análisis objetivo desde el punto de vista técnico. Pues el éxito comercial puede depender de muchos factores que pueden no tener nada que ver con la innovación tecnológica de la invención, como son la publicidad, el marketing, los gustos de los consumidores, etc<sup>56</sup>. Es más, que los terceros no hayan desarrollado una tecnología de gran éxito comercial con anterioridad a la invención dependerá en gran medida de que conozcan el estado de la técnica, cuestión que, como hemos visto, se le supone al experto en la materia y no a los terceros o al inventor<sup>57</sup>.

Por todo ello, algunos autores consideran que el éxito comercial de una invención es un pobre indicador indirecto de su patentabilidad, al depender de una larga cadena de deducciones cuyos enlaces son dudosos<sup>58</sup>. Es, por tanto, un indicador poco fiable de la

---

<sup>54</sup> *Vid. supra*. Cap. 9, Apdo. 4.5.

MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: “For example [...] in *Graham v. John Deere Co.* [...]. If farmers bought plows with the patented shank only because the shanks were painted purple (the shanks having become distinctive among farmers for that reason), or because the patentee drastically cut his price to a point far below that of competitors’ plow shanks, the alleged commercial success evidence would be rejected as not probative of nonobviousness of the claimed invention”, p. 9-41, *op. cit.*

*Alco Standard Corp. v Tennessee Valley Authority*, 808 F.2d 1490, 1 U.S.P.Q. 2d 1337 (Fed. Cir. 1986): “Since the most important aspect of such confidence, as the majority has deduced from these adversary proceedings, was CMW’s technical ability through its personnel to correlate and combine the information content of the ultrasonic signals (matters on which the patent gives no instructions whatsoever) to arrive, perhaps with the aid of a ‘fracture mechanic’s analysis’ (A-1472), at conclusions on the condition of the rotor tested. Therefore, it appears clearly to me that the only commercial success relied on here or below cannot be attributed to Smith’s invention as disclosed in his patent but must have been due primarily to other factors. It follows that there has been no showing of nexus between Smith’s prima facie obvious invention and the commercial success to take the invention out of the obviousness category”.

<sup>55</sup> *Vid. supra*. Cap. 6 y 8.

<sup>56</sup> MERGES, Robert P., “Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation”, 76 Cal. L. Rev. 803 (1988): “Each inference is weak, because there are almost always several explanations why a product was successful or why other firms missed a market opportunity”, p. 839.

<sup>57</sup> *Vid. supra*. Cap. 7 y 8.

<sup>58</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*: “Commercial success is a poor indicator of patentability because it is indirect; it depends for its effectiveness on a long chain of inferences, and the links in the chain are often subject to doubt. [...]

The lesson for us is clear: the inferential link between success and patentability –the presence of significant technical advance- is weak. Thus, this research appears to undercut one of the chief assumptions behind the use of commercial success to establish patentability”, p. 735, 738, *op. cit.*

patentabilidad de una invención<sup>59</sup>.

### 2.7.2. Una necesidad no resuelta desde hace tiempo o 'long felt but unsolved needs' y el fracaso de otros

El mero hecho de que otros no hubieran ofrecido la invención en el mercado antes de la fecha de solicitud de la patente es insuficiente para conformar un indicio de la actividad inventiva de la patente con base en la existencia de una necesidad no resuelta desde hacía tiempo<sup>60</sup>.

La consideración de estos dos indicios debe basarse en el estado de la técnica. Así, en el caso *Uniroyal v Rudkin* el tribunal apreció estos dos factores secundarios, una necesidad no resuelta y el fracaso de otros en resolverla, de acuerdo con un estudio del estado de la técnica. En aquel caso, la invención objeto de la patente impugnada tenía por objeto un diseño para mejorar la resistencia al aire de los camiones tráiler o *tractor-trailers*. Del estado de la técnica se derivaba que otros habían hecho intentos en la dirección del problema técnico de la patente y no habían prosperado<sup>61</sup>.

Estos dos factores objeto de este Apartado, la existencia de una necesidad no resuelta

---

<sup>59</sup> KITCH, Edmund, "Graham v John Deere Co.: New Standards for Patents", Sup. Ct. Rev., 1966, p. 233.

<sup>60</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: "The mere fact that no one before the patentee had ever offered the claimed invention in the marketplace is insufficient to qualify as secondary considerations evidence of 'long felt but unsolved needs' supporting a conclusion of nonobviousness. The existence of a long felt need for the claimed invention must be proved. Absent such a showing, the mere passage of time without the claimed invention does not establish nonobviousness", p. 9-41, *op. cit.*

<sup>61</sup> *Uniroyal, Inc. v Rudkin-Wiley Corp.*, n° 86-1300 (Fed. Cir. 1988): "The court also did not take into account other objective evidence of long felt need and failure of others. The Maryland study, by itself, is strong evidence of both. The fact that such an extensive study was performed in 1953 shows a significant interest in drag reduction techniques long before fuel consumption became a critical concern. In addition, the record does not contain any indication that in the approximately ten years between the Maryland study and Saunders' invention any solution to the air resistance problem of tractor-trailers was forthcoming, particularly a solution of such effectiveness, and of such ease of use and manufacture, as the claimed invention.

The district court did not consider the failure of the Maryland study to produce an effective solution to the wind resistance problem as an indication of long felt need. Instead, it viewed that failure as an indication that a later invention, based on a different principle, would have been obvious, because the inventor would know from such failure that he should try some other approach. Under this reasoning, it would be progressively more difficult, after a succession of failures, to secure a patent or an invention that provided a solution to a long felt need. This is contrary to the well-established principle that the failure of others to provide a feasible solution to a long-standing problem is probative of nonobviousness. *In re Piasecki*, 745 F.2d 1468, 1473-75, 223 U.S.P.Q. 785, 790 (Fed.Cir.1984)".

desde hace tiempo y el fracaso de otros en resolverla, que, por cierto, pueden apreciarse de forma separada no siendo interdependientes, cobran más importancia que el éxito comercial que pueda tener la invención en el mercado, y es que a diferencia de este están basados en datos objetivos del estado de la técnica<sup>62</sup>.

### 2.7.3. El objeto de una reivindicación ha sido copiada

El hecho de que el objeto de una reivindicación haya sido copiado por la competencia puede utilizarse también como indicio para valorar su actividad inventiva.

En nuestra opinión, sin embargo, es importante tener en cuenta que el hecho de que una patente pueda ser objeto de copia puede, precisamente llevarnos a la conclusión contraria. Así, los terceros pueden verse tentados a copiar una tecnología patentada porque la

---

<sup>62</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: “In other words, persistence of an unsolved problem or defect is evidence to support nonobviousness. Unsuccessful efforts of persons other than the inventor, which persons attempted but failed to solve the problem or defect, logically represent even more direct support for nonobviousness”, p. 9-43, *op. cit.*

MERGES, Robert P., “Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation”: “An excellent example of the use of long-felt need to prove patentability is *WL Gore & Assoc. s v. Garlock Inc.*, which centered on a patent for the ‘wonder material’ Gore-tex. The unique property of Gore-tex is that it remains waterproof while ‘breathing’ that is, while letting air pass through. Gore-tex is therefore perfect for a wide variety of applications, ranging from outdoor wear to artificial arteries. In the litigation challenging the Gore-tex patent, the inventor introduced evidence on the long-felt need for Gore-tex’s combination of properties. He showed, among other things, that the U.S. Army had long expressed a desire for a breathable yet waterproof fabric. The Court found this evidence persuasive: ‘considering the long-felt need for [such] products and the obvious commercial advantage to be gained by meeting that need, it is reasonable to conclude that the claimed products of. [Gore’s] patent would not have been obvious ....’.

Commentators have often noted that long-felt need requires a key inference to effectively prove patentability: the court must infer that the patentee’s competitors, faced with the same market pressures, were contemporaneously trying to produce a similar invention. Introducing another form of secondary factor evidence—the failure of others—eliminates the need for this speculation; it proves directly what is only proved indirectly with long-felt need. Consequently, courts, including the Federal Circuit, have often relied on evidence of the failures of others to buttress a holding that an invention is not obvious.

A recent Federal Circuit case, *Dow Chemical Co. v. American Cyanamid Co.*, illustrates how courts weigh the failure of other firms in analyzing patentability. At issue was the validity of Dow’s patent on a process for converting acrylonitrile, an inexpensive source material, into acrylamide, a compound that forms the foundation for commercially important polymers. Among the objective evidence Dow introduced to prove that its process was not obvious were the unsuccessful attempts of other firms—including American Cyanamid—to perfect the process despite investing considerable sums in research and development directed towards this end. ‘Cyanamid’ the Court concluded, ‘tried but failed to develop the claimed invention and copied it instead’. As this conclusion shows, the failed efforts of a skilled competitor often demonstrate the nonobviousness of an invention better than any other objective evidence. [...]

Commercial success is a poor indicator of patentability because it is indirect; it depends for its effectiveness on a long chain of inferences, and the links in the chain are often subject to doubt”, p. 830-831, 838, *op. cit.*

reivindicación haya sido redactada de forma tan amplia que resulte que no haya alternativas a dicha tecnología. En estos casos, lo más probable es que la amplitud de la reivindicación haga que realizaciones contenidas en ella ya se hallen incluidas en el estado de la técnica y, por tanto, aquella sea o bien obvia por el experto en la materia o, incluso, se halle anticipada y, por tanto, carezca de novedad.

Otra cosa es que la copia sea consecuencia de la concesión de licencias sobre la invención, como a continuación se verá.

#### *2.7.4. La tecnología patentada ha sido objeto de varias licencias*

En estos casos no es suficiente con demostrar que se han concedido varias licencias sobre la tecnología patentada. La mera existencia de licencias no es suficiente ya que en Estados Unidos, por ejemplo, suele ser más económico asumir una licencia que afrontar un pleito de infracción en materia de patentes.

Para que esta circunstancia sea aceptada como un indicio secundario debe probarse que existe un nexo causal entre la concesión de la licencia y el éxito comercial del producto que es objeto de licencia y que dicho éxito comercial, a su vez, sea consecuencia de la tecnología patentada, como ya hemos visto<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> *Iron Grip Barbell Company, Inc. and York Barbell Company, Inc., v USA Sports, Inc.*, nº 04-1149 (Fed. Cir. 2004): “The only evidence of marketplace success that Iron Grip proffers is that six retail competitors offered three-grip plates, and three of those competitors have entered into license agreements with respect to the ‘015 patent. (Br. of Appellant at 51.) Iron Grip does not explain the terms of the licenses nor the circumstances under which they were granted, except to concede that two were taken in settlement of litigation. (J.A. at 2121-22.) Our cases specifically require affirmative evidence of nexus where the evidence of commercial success presented is a license, because it is often ‘*cheaper to take licenses than to defend infringement suits*’ *EWP Corp. v. Reliance Universal Inc.*, 755 F.2d 898, 908 (Fed. Cir. 1985). Thus we held in *In re GPAC Inc.*, 57 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1995), that licenses ‘*may constitute evidence of nonobviousness; however, only little weight can be attributed to such evidence if the patentee does not demonstrate a nexus between the merits of the invention and the licenses of record*’. Id. at 1580 (internal quotations and citations omitted). Without a showing of nexus, ‘*the mere existence of . . . licenses is insufficient to overcome the conclusion of obviousness*’ when there is a strong prima facie case of obviousness. *Sibia Neurosciences, Inc. v. Cadus Pharm. Corp.*, 225 F.3d 1349, 1358 (Fed. Cir. 2000). There is no such evidence of a nexus here; hence the existence of licenses is of little significance”.

### 2.7.5. La inversión en i+d

En algunos casos se ha planteado la posibilidad de incluir como indicio secundario de no obviedad los costes elevados en los que haya podido incurrir para llegar a la invención reivindicada.

La razón de ser de esta propuesta se sustentaría en la percepción del requisito de patentabilidad de no obviedad o de actividad inventiva como instrumento para animar, estimular y alentar a los investigadores a emprender y continuar proyectos tecnológicos cuyo éxito, a priori, parecería poco probable. De esta manera, la asociación de un coste elevado al desarrollo de la invención sería apreciado como una dificultad en la obtención de la realización reivindicada y, por tanto, como un indicio de no obviedad<sup>64</sup>.

Sin embargo, otros autores alertan de los riesgos de incluir las inversiones en I+D como indicios secundarios de no obviedad. Y es que, al fin y al cabo, los costes elevados no convierten a una invención en más o menos trivial. Hay invenciones fruto del azar, del genio, de la persistencia, que no pueden convertirse en obvias porque no deriven de una inversión elevada. Y lo mismo ocurre en caso contrario. De hecho hay supuestos en los que la invención deriva de una inversión económica considerable en la experimentación para verificar determinados parámetros o, en el sector de la farmacia, para testar la eficacia y seguridad de un medicamento, pero este coste elevado no convierte dicha experimentación en no obvia<sup>65</sup>.

## 3. LAS ACLARACIONES INTRODUCIDAS EN EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NO OBVIEDAD POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN *KSR v TELEFLEX*

### 3.1. Introducción y extracto resumen

Quizás una de las críticas que se puede realizar a la trilogía de los casos que se conocen

---

<sup>64</sup> ODDI, Samuel, "Beyond Obviousness: Invention Protection in the Twenty-First Century", 38 Am. U. L. Rev., 1989, p. 1127.

<sup>65</sup> *Bethlehem Steel Co. v Nelies-Bement-Pond Co.*, 166 F 188 (C.C.D.N.J. 1909).

MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 722, *op. cit.*

como *Graham v John Deere* y que hemos analizado en el Apartado anterior es que no aclaran cómo debe realizarse el juicio de la obviedad. Es decir, qué debe hacerse exactamente una vez se han identificado las diferencias entre la invención y el estado de la técnica. No hay ninguna guía para realizar este análisis.

Esta situación llevó a que en los siguientes años el Tribunal Supremo se alejase de *Graham v John Deere* para volverse a aproximar a su jurisprudencia anterior<sup>66</sup> y al Tribunal de Apelación del Circuito Federal a apartarse de la doctrina del Tribunal Supremo<sup>67</sup>, quizás motivado por una creencia equivocada de que tuviera que existir una sola forma de analizar el juicio de obviedad. Esta divergencia llevó, después de 41 años, al pronunciamiento objeto del caso que analizaremos a continuación.

Así, el 30 de abril de 2007 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América se volvió a pronunciar sobre el requisito de no obviedad, de actividad inventiva, en el caso *KSR v Teleflex*, en el que se replanteó su aproximación y la realizada por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos, todo ello tomando como base lo que ya había dicho en *Graham v John Deere*<sup>68</sup>.

Junto con la resolución o dictamen del Tribunal Supremo, se publicó un extracto resumen en sus primeras páginas. Este extracto se publica en la sentencias del Tribunal Supremo, siempre que sea posible, a modo de resumen para el lector. Sin embargo, no se puede considerar que forme parte de la resolución del tribunal, sino que solo se elabora para mayor comodidad del lector<sup>69</sup>. Dicho extracto se elabora por el taquígrafo judicial.

La sentencia se pronunció respecto de la validez de la reivindicación nº 4 de una patente cuyo licenciario era la empresa Teleflex y que tenía por objeto un conjunto de pedal de posición ajustable, con un sensor electrónico de posición del pedal, ajustado a un punto pivotante fijo. Por su parte, KSR también desarrolló un sistema de pedal ajustable para automóviles con válvulas de mariposa activadas por cable y obtuvo también una patente. KSR fue elegido por General Motors Corporation (GMC) como suministrador de estos

---

<sup>66</sup> *Vid. supra*. Cap. 7, Apdo. 5.

*Anderson's-Black Rock, Inc. v Pavement Salvage Co.*, 396, U.S. 57 (1969); *Dann v Johnston*, 425 U.S. 219 (1976); *Sakraida v Ag Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976).

<sup>67</sup> *Vid. infra*. Apdo. 4.

<sup>68</sup> *KSR International Co v Teleflex Inc et. al.*, 550 U.S. 398 (2007).

<sup>69</sup> *United States v Detroit Timber & Lumber Co*, 200 U.S. 321, 337.

pedales para sus camiones. Para que el pedal fuera compatible con los camiones, KSR añadió un sensor modular a su diseño. Después de estudiar el desarrollo de KSR en los pedales fabricados y suministrados para GMC, Teleflex decidió demandar a KSR por infracción de la referida reivindicación nº 4, que KSR consideró inválida por falta de actividad inventiva.

Como veremos, el Tribunal Supremo en esta sentencia corrige, en determinados puntos, la aproximación del análisis del requisito de no obviedad desarrollada por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América. Así, en *Graham v John Deere* el Tribunal Supremo estableció un análisis del requisito de no obviedad basado en cuatro factores. Por su parte, el Circuito Federal complementó dicha aproximación con el propósito de desarrollar un análisis más uniforme y coherente, empleando un test denominado ‘*teaching, suggestion or motivation*’ que podemos traducir como ‘enseñanza, sugerencia o motivación’ (conocido por su acrónimo como TSM), de conformidad con el cual solo se prueba que es obvia la reivindicación de una patente si la técnica anterior, la naturaleza del problema, o el conocimiento de una persona experta en la materia revelan alguna motivación o sugerencia para combinar las enseñanzas anteriores de la técnica<sup>70</sup>.

En aquel caso, el tribunal de distrito en primera instancia dictó una resolución a favor de KSR y consideró que la reivindicación nº 4 de la patente invocada como infringida era nula por incumplir el requisito de no obviedad, de actividad inventiva. Sin embargo, el circuito federal revocó la decisión de instancia y consideró que la patente era válida al entender que el tribunal de distrito no había aplicado correctamente el test TSM. En su opinión, el estado de la técnica analizado no se refería al mismo problema al que se refería la patente invocada como infringida, es decir, dichas divulgaciones no indicaban el problema preciso que la patente invocada pretendía resolver por lo que los problemas descritos en el estado de la técnica no habrían motivado al experto en la materia a llegar a la invención<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*: “However, seeking to resolve the obviousness question with more uniformity and consistency, the Federal Circuit has employed a ‘*teaching, suggestion, or motivation*’ (TSM) test, under which a patent claim is only proved obvious if the prior art, the problem’s nature, or the knowledge of a person having ordinary skill in the art reveals some motivation or suggestion to combine the prior art teachings”, Syllabus.

<sup>71</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*: “The Court of Appeals held that the District Court’s recourse to the nature of the problem to be solved was insufficient because, unless the prior art references addressed the precise problem that the patentee was trying to solve, the problem would not motivate an inventor to look at those references”, Syllabus.

En el extracto de la sentencia se resume el reproche del Tribunal Supremo a la aproximación del Circuito Federal en los siguientes aspectos: el Circuito Federal abordó el análisis de una forma demasiado rígida y limitada, lo que es incoherente con la ley y con los propios precedentes del Tribunal Supremo; si bien la prueba TSM desarrollada por el Circuito Federal aporta una perspectiva útil, ya que una reivindicación compuesta de varios elementos conocidos por separado en el estado de la técnica no es una prueba suficiente para considerar que dicha reivindicación hubiera sido obvia y, por tanto, puede ser importante identificar una razón que hubiera llevado al experto en la materia a combinar las enseñanzas del estado de la técnica, ello no implica que el análisis del requisito de no obviedad deba estar basado en una fórmula obligatoria y rígida; la diversidad de actividades inventivas de la tecnología moderna aconsejan apartarse de la limitación del análisis a una única fórmula; el análisis no debe mirar solo el problema que el titular de la patente estaba intentando resolver, y es que cualquier necesidad o problema puede proporcionar una razón para combinar los elementos en la manera reivindicada; el Circuito Federal se equivocó al considerar que una persona experta en la materia únicamente se dirigiría a aquellas divulgaciones del estado de la técnica que pretendiesen resolver el mismo problema que se aborda en la patente impugnada. Y es que el experto en la materia no es un simple autómatas, sino que aplicaría el sentido común<sup>72</sup>.

### **3.2. El estado de la técnica y la reivindicación nº 4 impugnada por falta de actividad inventiva**

Mediante el accionamiento de la válvula que se denomina de mariposa se controla la velocidad de un automóvil, por ejemplo la de un camión. El conductor pisa o libera el pedal del acelerador que acciona la válvula de mariposa a través de un cable o de otro acoplamiento mecánico. La válvula de mariposa es una placa que gira sobre un eje y que cierra o abre el conducto para dejar paso al correspondiente flujo, en este caso, el combustible que mueve el vehículo.

Normalmente la posición del pedal en el hueco de los pies del vehículo no se puede

---

<sup>72</sup> Vid. *supra*. *KSR v Teleflex*, Syllabus, p. 5-6.

ajustar, por lo que el conductor que desee estar más cerca o más lejos del pedal deberá mover el asiento o, en su caso, recolocarse él mismo en él. Esta solución puede ser imperfecta, sobre todo para conductores de poca estatura en coches con huecos para los pedales muy profundos. Este problema motivó que en el estado de la técnica anterior a la patente impugnada en aquel procedimiento judicial se desarrollasen sistemas que permitieran ajustar la posición del pedal.

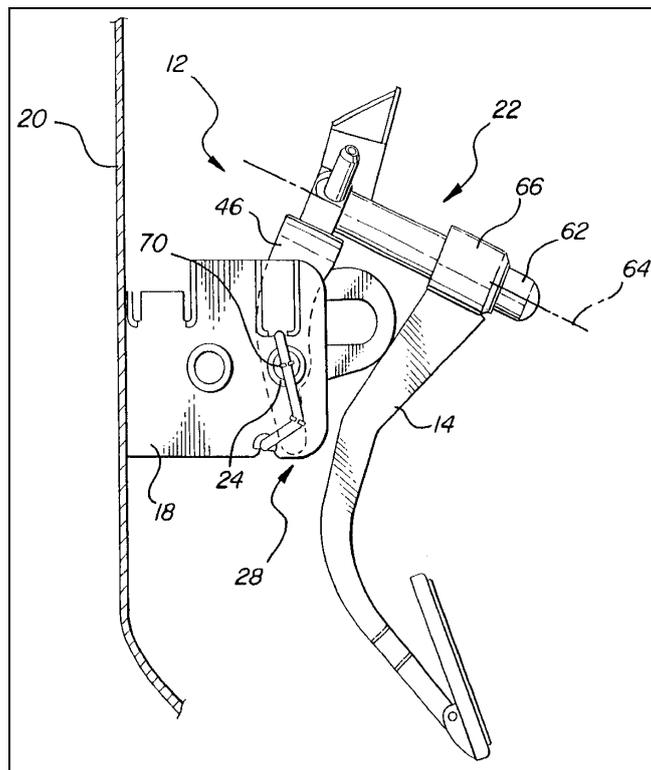
Ahora bien, en los automóviles más actuales las válvulas de mariposa ya no se accionan a través de un sistema mecánico consistente en la fuerza transferida por el conductor a través del pedal, sino que se accionan por ordenador, de tal forma que la válvula se abre o se cierra en respuesta a señales electrónicas. En los años 90 se generalizó la instalación de ordenadores en los vehículos para controlar el funcionamiento del motor. De esta forma se mejoró la eficiencia del combustible y el rendimiento del motor. Para que una válvula de mariposa responda a una operación del conductor es necesario que el ordenador del vehículo sepa lo que está pasando en el pedal, para lo cual no es suficiente con un cable o conexión mecánica, sino que se hace preciso introducir un sensor electrónico que traduzca la operación mecánica en datos digitales que sean comprensibles para que el ordenador accione la válvula de mariposa<sup>73</sup>.

La reivindicación nº 4 de la patente invocada por Teleflex describía un mecanismo para combinar un sensor electrónico con un pedal de automóvil ajustable, de tal forma que el sensor permitía transmitir la posición del pedal a un ordenador que controlaba la válvula de mariposa en el motor del vehículo. El dispositivo reivindicado consistía en un pedal que incluía: un soporte adaptado para su montaje en la estructura de un vehículo; un conjunto de pedal ajustable con un brazo de pedal móvil de delante hacia atrás con respecto al soporte antes descrito; un pivote que soporta el conjunto del pedal y que es ajustable con respecto del soporte mencionado y que define un eje pivotante; un control electrónico acoplado a dicho soporte caracterizado porque proporciona una señal que se corresponde con la posición del brazo del pedal cuando este gira sobre el eje pivotante entre las posiciones de reposo y de aplicación, donde la posición de dicho pivote permanece constante mientras dicho brazo del pedal se mueve de delante hacia atrás con respecto a dicho pivote. A continuación se reproduce una realización incluida en la referida

---

<sup>73</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court, p. 2-3.

reivindicación nº 4<sup>74</sup>:



El Tribunal Supremo se mostró conforme con el resumen de la reivindicación que hizo el tribunal de distrito, en el sentido de indicar, que la invención consistía en un conjunto de pedal de posición ajustable, con un sensor de pedal electrónico acoplado al elemento de soporte del conjunto del pedal. Al acoplar el sensor al elemento de soporte, aquel permanece en una posición fija cuando el conductor ajusta el pedal<sup>75</sup>. Es importante tener en cuenta que, inicialmente, la solicitud de la patente incluía una reivindicación que no requería que el sensor estuviera colocado en un punto pivotante fijo. La USPTO consideró que dicha reivindicación era obvia del estado de la técnica ya que divulgaba pedales ajustables y sensores para colocar en estos pedales.

A partir de los años setenta se empezaron a desarrollar pedales cuya posición se podía ajustar. De esta forma los conductores de menor estatura podían ajustar su posición cambiando la posición del asiento y, a su vez, la posición del pedal. De esta forma se

<sup>74</sup> La imagen ha sido extraída de la portada de la patente impugnada en el caso analizado, US 6,237,565.

<sup>75</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “We agree with the District Court that the claim discloses ‘a position-adjustable pedal assembly with an electronic pedal position sensor attached to the support member of the pedal assembly. Attaching the sensor to the support member allows the sensor to remain in a fixed position while the driver adjusts the pedal’. 298 F. Supp. 2d, at 586-587”, p. 7.

superaba un problema del estado de la técnica que se producía en aquellos casos en que el hueco de los pies del vehículo era muy profundo y el conductor era de poca estatura<sup>76</sup>. Respecto de esta cuestión el Tribunal Supremo considera de importancia dos antecedentes del estado de la técnica, dos documentos de patente, una patente que denomina Asano y otra patente que denomina Redding, en referencia en ambos casos al apellido de sus respectivos inventores. Ambas patentes describían pedales cuya posición era ajustable, sin embargo, en el caso de Asano, si bien el pedal era susceptible de ser ajustado, uno de sus puntos pivotantes se mantenía fijo, mientras que en el caso de Redding, tanto el pedal como el punto pivotante eran susceptibles de ser ajustados<sup>77</sup>.

Con anterioridad a la patente impugnada ya existían también desarrollos que consistían en sensores de pedales electrónicos para ordenadores que controlaban válvulas de mariposa. Cabe mencionar, entre los hitos destacables del estado de la técnica los siguientes: un desarrollo que demostró que era preferible detectar la posición del pedal en el conjunto del pedal y no en el motor, es decir, que era preferible poner el sensor en el pedal antes de ponerlo en el motor; otro que divulgó un sensor electrónico en un punto pivotante del pedal; otro que mostró que para evitar el desgaste, la erosión de los cables que conectan el sensor con el ordenador del vehículo, la suciedad y daños causados por el pie del conductor, el sensor debía colocarse en una pieza fija del conjunto del pedal y no en la almohadilla del pie del pedal (dicha divulgación que procedía de un documento de patente solicitada en 1990, fue identificada por el tribunal, por referencia a su inventor, como Smith)<sup>78</sup>.

Por último, la sentencia destacó como antecedente del estado de la técnica el documento de patente que denominó Rixon, en referencia a su inventor, y que divulgaba un conjunto de pedal ajustable con un sensor electrónico para detectar la posición del pedal. En este caso, el sensor se ubicaba en la almohadilla del pie del pedal. Se sabía, además, que el pedal de Rixon experimentaba un desgaste del cable cuando el pedal se pisaba o se soltaba<sup>79</sup>.

Durante la tramitación de la patente ante la USPTO se tuvo en cuenta parte del estado de la técnica antes mencionado, pero no todo. Así, entre las divulgaciones del estado de la

---

<sup>76</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court, p. 3-4.

<sup>77</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court, p. 4.

<sup>78</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court, p. 4-5.

<sup>79</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court, p. 5.

técnica que no se tuvieron en cuenta destaca la patente de Asano que divulgaba un pedal ajustable con un punto pivotante fijo, si bien, sí que consideró la divulgación de Redding conforme a la cual dicho punto pivotante no era fijo sino que era ajustable junto con el pedal<sup>80</sup>.

Según el tribunal de distrito la diferencia entre Asano y la reivindicación n° 4 se centraba en el uso de un sensor colocado en el punto pivotante fijo para detectar la posición del pedal y transmitirla al ordenador, encargado de controlar la válvula de mariposa. El resto de elementos de la reivindicación se hallaban divulgados por Asano.

De acuerdo con los anteriores hechos, el tribunal de distrito consideró que la reivindicación n° 4 era obvia del estado de la técnica de la combinación de las enseñanzas de Asano, Rixon y Smith. Así, Asano divulgaba todas las características del pedal, Rixon un sensor situado en el pedal que presentaba problemas de desgaste y Smith una solución a dichos problemas de desgaste que consistía en situar el sensor en la estructura fija del pedal<sup>81</sup>.

Sin embargo, el Circuito Federal revocó la sentencia de primera instancia del tribunal de distrito indicando que este no había aplicado estrictamente la prueba TSM. Según el circuito federal los documentos del estado de la técnica no se referían al mismo problema técnico al que se refería la patente y, por tanto, el experto en la materia no se habría visto motivada a aplicar las enseñanzas del estado de la técnica para llegar a la invención protegida en la reivindicación n° 4 de la patente impugnada.

Según el circuito federal, el pedal de Asano se diseñó para resolver lo que el tribunal denominó en su sentencia el problema de la relación constante o *constant ratio problem*, es decir, garantizar que la fuerza requerida para pisar el pedal fuese la misma sin importar como se ajustase el pedal, considerando que, en cambio, la patente impugnada proporcionó un pedal electrónico ajustable, más barato, más pequeño y más sencillo. Por su parte según

---

<sup>80</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court, p. 7.

<sup>81</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “The court found ‘little difference’ between the prior art’s teachings and claim 4: Asano taught everything contained in the claim except using a sensor to detect the pedal’s position and transmit it to a computer controlling the throttle. That additional aspect was revealed in, e.g., the ‘068 patent and Chevrolet’s sensors. The court then held that KSR satisfied the TSM test, reasoning (1) the state of the industry would lead inevitably to combinations of electronic sensors and adjustable pedals, (2) Rixon provided the basis for these developments, and (3) Smith taught a solution to Rixon’s chafing problems by positioning the sensor on the pedal’s fixed structure, which could lead to the combination of a pedal like Asano with a pedal position sensor”, p. 9.

Rixon, en opinión del tribunal, era cierto que el pedal experimentaba el problema del desgaste del cable, pero dicho pedal no se diseñó para resolver dicho problema, por tanto, Rixon no enseñaba nada útil para llegar a la reivindicación nº 4. Y, por último, Smith no incorporaba el sensor en un pedal ajustable. El tribunal de apelación recordó además que el hecho de que pudiera haber sido obvio intentar la combinación de Asano y un sensor era irrelevante ya que según el tribunal que resulte obvio intentar algo no es suficiente para considerar que una invención es nula por incumplir el requisito de no obviedad<sup>82</sup>.

### **3.3. La búsqueda de motivos sobre la obviedad no debe encorsetarse a uno solo. La creatividad del experto en la materia**

El Tribunal Supremo reconoce que, efectivamente, el fundamento de la obviedad no puede sustentarse en meras conclusiones finales, sino que deben concurrir algunas razones articuladas con algún fundamento racional para apoyar la conclusión legal de evidencia<sup>83</sup>. Pero eso no significa que el análisis deba basarse en la búsqueda de un solo motivo como incentivo del experto en la materia para llegar a la invención, como puede ser la resolución

---

<sup>82</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “With principal reliance on the TSM test, the Court of Appeals reversed. It ruled the District Court had not been strict enough in applying the test, having failed to make ‘finding[s] as to the specific understanding or principle within the knowledge of a skilled artisan that would have motivated one with no knowledge of [the] invention’ ... to attach an electronic control to the support bracket of the Asano assembly.’ 119 Fed. Appx. at 288 (brackets in original) (quoting *In re Kotzab*, 217 F. 3d 1365, 1371 (CA Fed. 2000)). The Court of Appeals held that the District Court was incorrect that the nature of the problem to be solved satisfied this requirement because unless the ‘prior art references address[ed] the precise problem that the patentee was trying to solve,’ the problem would not motivate an inventor to look at those references. 119 Fed. Appx. at 288.

Here, the Court of Appeals found, the Asano pedal was designed to solve the ‘constant ratio problem’—that is, to ensure that the force required to depress the pedal is the same no matter how the pedal is adjusted—whereas Engelgau sought to provide a simpler, smaller, cheaper adjustable electronic pedal. *Ibid.* As for Rixon, the court explained, that pedal suffered from the problem of wire chafing but was not designed to solve it. In the court’s view Rixon did not teach anything helpful to Engelgau’s purpose. Smith, in turn, did not relate to adjustable pedals and did not ‘necessarily go to the issue of motivation to attach the electronic control on the support bracket of the pedal assembly’. *Ibid.* When the patents were interpreted in this way, the Court of Appeals held, they would not have led a person of ordinary skill to put a sensor on the sort of pedal described in Asano.

That it might have been obvious to try the combination of Asano and a sensor was likewise irrelevant, in the court’s view, because ‘[o]bvious to try has long been held not to constitute obviousness.’ *Id.*, at 289 (quoting *In re Deuel*, 51 F. 3d 1552, 1559 (CA Fed. 1995)”, p. 10-11.

<sup>83</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “Although common sense directs one to look with care at a patent application that claims as innovation the combination of two known devices according to their established functions, it can be important to identify a reason that would have prompted a person of ordinary skill in the relevant field to combine the elements in the way the claimed new invention does”. p. 14-15.

*In re Kahn*, 441 F. 3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006): “Rejections on obviousness grounds cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness”.

o el intento de resolución del mismo problema técnico afrontado por la patente que se impugne, sino que pueden existir razones varias. Y es que el análisis no necesita basarse en enseñanzas precisas dirigidas a la materia específica objeto de la reivindicación impugnada, sino que el tribunal puede tomar en cuenta las conclusiones y los pasos creativos que una persona experta en la materia pudiera emplear<sup>84</sup>.

Por lo general, el objeto de una invención se refiere a un campo de la técnica sobre el que ya se ha investigado y, por tanto, ya existen desarrollos previos e incluso puede existir un mercado sobre aquella tecnología. Cuando esto ocurre, los incentivos para cambiar el estado de la técnica pueden provenir de varios, incluso de muchos, cauces que, además, pueden no estar limitados al campo de la tecnología sobre el que se refiere la invención analizada, sino incluso otros. Es por ello, que con frecuencia será necesario para un tribunal, que analiza el requisito de actividad inventiva, considerar las enseñanzas interrelacionadas de múltiples patentes, los efectos de las demandas conocidos por el colectivo de expertos en la materia o presentes en el mercado y el conocimiento de una persona experta en la materia, todo ello para determinar si habría habido, en la fecha de la solicitud de la patente, alguna razón aparente para combinar los elementos conocidos de la manera reivindicada en la patente en cuestión<sup>85</sup>.

Es definitiva, lo que señala el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América es la necesidad de rechazar un enfoque rígido basado en que la motivación para combinar las

---

<sup>84</sup> *Vid. supra KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “As our precedents make clear, however, the analysis need not seek out precise teaching directed to the specific subject matter of the challenged claim, for a court can take account of the inferences and creative stops that a person of ordinary skill in the art would employ”, p. 14.

<sup>85</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “The principles underlying these cases are instructive when the question is whether a patent claiming the combination of elements of prior art is obvious. When a work is available in one field of endeavor, design incentives and other market forces can prompt variations of it, either in the same field or a different one. If a person of ordinary skill can implement a predictable variation, §103 likely bars its patentability. For the same reason, if a technique has been used to improve one device, and a person of ordinary skill in the art would recognize that it would improve similar devices in the same way, using the technique is obvious unless its actual application is beyond his or her skill. *Sakraida* and *Anderson’s-Black Rock* are illustrative - a court must ask whether the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions.

Following these principles may be more difficult in other cases than it is here because the claimed subject matter may involve more than the simple substitution of one known element for another or the mere application of a known technique to a piece of prior art ready for the improvement. Often, it will be necessary for a court to look to interrelated teachings of multiple patents; the effects of demands known to the design community or present in the marketplace; and the background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art, all in order to determine whether there was an apparent reason to combine the known elements in the fashion claimed by the patent at issue”, p. 13-14.

enseñanzas del estado de la técnica solo pueda provenir de aquellas divulgaciones del estado de la técnica que se refieran a la misma tecnología objeto de la reivindicación impugnada y aborden el mismo problema de que trata la patente impugnada. Y es que el enfoque debe ser amplio y flexible, pudiendo incluir cualquier consideración secundaria que se revele instructiva<sup>86</sup>.

Debe tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo no niega la aplicabilidad de la prueba TSM para analizar el requisito de no obviedad desarrollada por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos. No se pronuncia respecto de que sea o no correcta. Lo que hace es pronunciarse respecto de su aplicación al caso concreto que se le ha sometido. Es consciente de que en otras sentencias el tribunal de apelación había aplicado el test TSM de otra forma, pero simplemente recuerda que tales sentencias no son objeto de su pronunciamiento<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “We begin by rejecting the rigid approach of the Court of Appeals. Throughout this Court’s engagement with the question of obviousness, our cases have set forth an expansive and flexible approach inconsistent with the way the Court of Appeals applied its TSM test here. To be sure, *Graham* recognized the need for uniformity and definiteness 383 U. S., at 18. Yet the principles laid down in *Graham* reaffirmed the functional approach of *Hotchkiss*, 11 How. 248. See 383 U. S., at 12. To this end, *Graham* set forth a broad inquiry and invited courts, where appropriate, to look at any secondary considerations that would prove instructive. *Id.*, at 17. [...]

Helpful insights, however, need not become rigid and mandatory formulas; and when it is so applied, the TSM test is incompatible with our precedents. The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the words teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents. The diversity of inventive pursuits and of modern technology counsels against limiting the analysis in this way. [...]

There is no necessary inconsistency between the idea underlying the TSM test and the *Graham* analysis. But when a court transforms the general principle into a rigid rule that limits the obviousness inquiry, as the Court of Appeals did here, it errs”, p. 11 y 15.

<sup>87</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “We note the Court of Appeals has since elaborated a broader conception of the TSM test than was applied in the instant matter. See, e.g., *DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C. H. Patrick Co.*, 464 F. 3d 1356, 1367 (2006) (Our suggestion test is in actuality quite flexible and not only permits, but *requires*, consideration of common knowledge and common sense); *Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.*, 464 F. 3d 1286, 1291 (2006) (There is flexibility in our obviousness jurisprudence because a motivation may be found *implicitly* in the prior art. We do not have a rigid test that requires an actual teaching to combine . . .). Those decisions, of course, are not now before us and do not correct the errors of law made by the Court of Appeals in this case. The extent to which they may describe an analysis more consistent with our earlier precedents and our decision here is a matter for the Court of Appeals to consider in its future cases. What we hold is that the fundamental misunderstandings identified above led the Court of Appeals in this case to apply a test inconsistent with our patent law decisions”, p. 17-18.

### **3.4. El juicio de la obviedad desde la perspectiva del problema técnico. El análisis es objetivo, no puede quedar limitado por el marco escogido por el solicitante. El experto en la materia no es un autómatas, sino que actúa con sentido común y creatividad**

En el caso analizado el Tribunal Supremo reconoce que una de las formas de analizar el requisito de actividad inventiva es percibiendo que existía en el momento de la invención un problema conocido para el que había una solución evidente contenida en las reivindicaciones de la patente impugnada<sup>88</sup>. Se trata pues de un planteamiento, en cuanto al juicio de la obviedad, análogo al de la OEP<sup>89</sup>, aunque sin plantear la hipótesis de que el experto en la materia hubiera partido de un problema técnico que ni siquiera se describe o se deriva del estado de la técnica.

Ahora bien, el análisis no puede ser rígido, sino amplio y flexible. Y es que lo verdaderamente importante es el objetivo conseguido por la reivindicación y no la motivación particular que haya tenido el titular de la patente o que haya declarado en el documento de patente o en el expediente de tramitación<sup>90</sup>. El análisis es, por tanto, objetivo, se realiza sobre toda la amplitud o alcance objetivo de la reivindicación sin limitarse a las consideraciones subjetivas del solicitante como el problema que este dice en la patente que está intentado resolver. De hecho este análisis objetivo viene refrendado por la propia sección 103 del Título 35 del Código de los Estados Unidos en el que se establece que “*patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made*”. Cómo el solicitante haya llegado a la invención no es determinante en términos de no obviedad, o de actividad inventiva<sup>91</sup>.

Pues bien, según el Tribunal Supremo, el primer error que cometió el Tribunal de Apelación del Circuito Federal fue el de pretender que los examinadores y los tribunales tuviesen que limitar su análisis solo al problema que el solicitante de la patente estaba

---

<sup>88</sup> *Vid. Supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “If the claim extends to what is obvious, it is invalid under §103. One of the ways in which a patent subject matter can be proved obvious is by noting that there existed at the time of invention a known problem for which there was an obvious solution encompassed by the patent claims”, p. 16.

<sup>89</sup> *Vid. supra.* Cap. 10, Apdo. 4 y 4.5.

<sup>90</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “In determining whether the subject matter of a patent claim is obvious, neither the particular motivation nor the avowed purpose of the patentee controls. What matters is the objective reach of the claim”.

<sup>91</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 688-689, *op. cit.*

intentando resolver. En opinión del Tribunal Supremo, cualquier necesidad o problema conocido puede proporcionar una razón para combinar elementos del estado de la técnica y no solo aquel problema que sea el mismo que el solicitante de la patente declara haber solucionado con la invención reivindicada e impugnada<sup>92</sup>.

La limitación de la motivación a aquella que haya indicado el solicitante en su patente conllevaría que el análisis de la no obviedad se realizase de forma retrospectiva, pero a favor, del solicitante o titular de la patente. De esta forma, aquello que quiere evitarse, como es que el estado de la técnica se analice conociendo la invención y, por tanto, sabiendo lo que hay que combinar para llegar a ella, es decir, el análisis *ex post facto*, se vuelve a favor del solicitante, pues el análisis se realiza de acuerdo con los ojos de aquel en vez de hacerlo con los del experto en la materia<sup>93</sup>.

El segundo error cometido por el tribunal de apelación fue el de suponer que una persona experta en la materia que intentara resolver un problema se dirigiría solo y únicamente a aquellas divulgaciones del estado de la técnica que pretendieran resolver el mismo problema. Así, el tribunal recuerda que el sentido común enseña que elementos conocidos del estado de la técnica pueden tener usos evidentes más allá de sus propósitos principales. El Tribunal Supremo recuerda que un experto en la materia, como persona técnica ordinaria, es también una persona con creatividad, aunque esta se limite a la ordinaria, pero no es un autómatas. Por tanto, y volviendo al estado de la técnica del caso que hemos analizado, a pesar de que la patente de Asano se refiriese a un propósito distinto, a un problema distinto, a saber, el de la relación constante, lo cierto es que proporcionó un ejemplo de un pedal ajustable con un punto pivotante fijo y, por otro lado, otras divulgaciones enseñaban que un punto pivotante fijo era una fijación ideal para colocar un sensor<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “The first error of the Court of Appeals in this case was to foreclose this reasoning by holding that courts and patent examiners should look only to the problem the patentee was trying to solve. 119 Fed. Appx., at 288. The Court of Appeals failed to recognize that the problema motivating the patentee may be only one of many addressed by the patent’s subject matter. The question is not whether the combination was obvious to the patentee but whether the combination was obvious to a person with ordinary skill in the art. Under the correct analysis, any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed”, p. 16.

<sup>93</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 690, *op. cit.*

<sup>94</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “The second error of the Court of Appeals lay in its assumption that a person of ordinary skill attempting to solve a problem will be led only to those elements of prior art designed to solve the same problem. *Ibid.* The primary purpose of Asano was

De hecho esta capacidad creativa del experto en la materia ya había sido reconocida por la Comisión Federal de Comercio en su estudio sobre el sistema de patentes realizado en octubre del año 2003 y al que hemos hecho referencia en el Capítulo Séptimo de este trabajo.

Según el tribunal, lo que debemos preguntarnos, es si un experto en la materia que hubiese partido desde Asano, en la fecha de prioridad de la patente, hubiese considerado obvio acoplar un sensor en la parte pivotante fija del pedal. El tribunal llega a la conclusión de que sí que habría sido obvio aplicar el sensor al pedal de Asano en el punto pivotante fijo ya que: (i) el estado de la técnica ya había divulgado que era preferible aplicar el sensor en el pedal en vez del motor; (ii) Smith, por su parte, indicó que era preferible aplicar el sensor en la estructura del soporte del pedal en vez de hacerlo en la almohadilla; (iii) y Rixon divulgaba problemas de desgaste de los cables como consecuencia de que el sensor estuviera colocado en la almohadilla, lo que venía solucionado por la divulgación de Smith que establecía que los conjuntos de pedal con sensor no debían conllevar ningún

---

solving the constant ratio problem; so, the court concluded, an inventor considering how to put a sensor on an adjustable pedal would have no reason to consider putting it on the Asano pedal. *Ibid.* Common sense teaches, however, that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and in many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle. Regardless of Asano's primary purpose, the design provided an obvious example of an adjustable pedal with a fixed pivot point; and the prior art was replete with patents indicating that a fixed pivot point was an ideal mount for a sensor. The idea that a designer hoping to make an adjustable electronic pedal would ignore Asano because Asano was designed to solve the constant ratio problem makes little sense. A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton", p. 16-17.

*DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356, 1361 (Fed. Cir. 2006): "use of common sense does not require a 'specific hint or suggestion in a particular reference', only a reasoned explanation that avoids conclusory generalizations".

*Perfect Web Technologies, Inc. v Infousa Inc.*, n° 2009-1105 (Fed. Cir. 2009): "When considering these sources, the Supreme Court remarked that '[r]igid preventative rules that deny factfinders recourse to common sense, however, are neither necessary under our case law nor consistent with it.' *Id.* at 421, 127 S.Ct. 1727. Thus, the Supreme Court instructed that factfinders may use common sense in addition to record evidence. As an example of this flexibility, KSR noted that courts should avoid 'overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents'. [...]

In this case, we find that the predicate evidence on which the district court based its 'common sense' reasoning appears in the record, namely the facts that step (D) merely involves repeating earlier steps, and that a marketer could repeat those steps, if desired. The district court also adequately explained its invocation of common sense. In claim 1, steps (A)-(C) involve targeting a group of recipients, sending e-mail to those recipients, and calculating the number of successfully delivered e-mails. Perfect Web concedes that prior art references disclose these three steps. Step (D), the only remaining step, recites 'repeating steps (A)-(C) until said calculated quantity exceeds said prescribed minimum quantity'. Thus, this last step, and the claim as a whole, simply recites repetition of a known procedure until success is achieved. Recognizing this, the district court explained: 'If 100 e-mail deliveries were ordered, and the first transmission delivered only 95, common sense dictates that one should try again. One could do little else'".

movimiento de los cables de conexión<sup>95</sup>.

Nótese cómo el juicio de actividad inventiva reside en lo que distingue la invención del estado de la técnica, pero aplicada a aquello que es conocido del estado de la técnica. De esta forma, el juicio de la obviedad reside en la invención como un todo ya que no se analiza si la diferencia es evidente a otra realización que no reproduzca el resto de elementos de la reivindicación, pero sobre todo, se da importancia especial a lo que distingue la invención del estado de la técnica, por cuanto la actividad inventiva reside en este aspecto de la invención. Es lo que los británicos han identificado como la contribución técnica<sup>96</sup>.

Por otro lado, lo que a nuestro entender resulta además destacable, es que el tribunal no identifica la razón para combinar el sensor con la posición fija del pedal basándose en aquello que dijo el solicitante que le motivó para llevar a cabo dicho resultado, sino en el estado de la técnica y, en particular, en que Rixon identificó un problema que Smith resolvió, aunque dicho problema no fuese el mismo que llevó al inventor de la patente invocada a la realización de la reivindicación nº 4.

### **3.5. De la posibilidad de concluir que la reivindicación habría sido obvia para el experto en la materia cuando se demuestre que hubiese sido obvio intentarlo u *obvious to try***

El Tribunal Supremo admite la aplicabilidad de la doctrina *obvious to try*, también

---

<sup>95</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “For a designer starting with Asano, the question was where to attach the sensor. The consequent legal question, then, is whether a pedal designer of ordinary skill starting with Asano would have found it obvious to put the sensor on a fixed pivot point. The prior art discussed above leads us to the conclusion that attaching the sensor where both KSR and Engelgau put it would have been obvious to a person of ordinary skill.

The ’936 patent taught the utility of putting the sensor on the pedal device, not in the engine. Smith, in turn, explained to put the sensor not on the pedalis footpad but instead on its support structure. And from the known wire-chafing problems of Rixon, and Smith’s teaching that ‘*the pedal assemblies must not precipitate any motion in the connecting wires*’ Smith, col. 1, lines 35-37, Supplemental App. 274, the designer would know to place the sensor on a nonmoving part of the pedal structure. The most obvious nonmoving point on the structure from which a sensor can easily detect the pedal’s position is a pivot point. The designer, accordingly, would follow Smith in mounting the sensor on a pivot, thereby designing an adjustable electronic pedal covered by claim 4”, p. 21.

<sup>96</sup> *Vid. supra. Cap. 11, Apdo. 4, 5.*

admitida en determinados casos por la jurisprudencia británica<sup>97</sup>, cuando nos hallamos ante un supuesto en el que existe una necesidad o una presión de mercado para solucionar un problema y en el estado de la técnica hay un número finito de posibles soluciones a dicho problema, puede concluirse que la persona experta en la materia tiene buenas razones para llevar a cabo alguna de las soluciones propuestas por dicho estado de la técnica dentro de sus conocimientos<sup>98</sup>.

Es cierto, tal y como reconoce el propio Tribunal Supremo, que en *Graham v John Deere* se indica que debe evitarse la tentación de los juicios *ex post facto*, en el sentido, de que una vez conocida la invención objeto de la reivindicación impugnada, el tribunal y el examinador pueden estar tentados a leer en la técnica anterior las enseñanzas de la invención en cuestión. Ello no obstante, aunque el Tribunal Supremo se muestra conforme con esta aproximación recuerda que esto no significa que el requisito de no obviedad tenga que analizarse de acuerdo con aproximaciones rígidas que no apliquen el sentido común<sup>99</sup>.

---

<sup>97</sup> *Vid. supra.* Cap. 10, Apdo. 6.

<sup>98</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “The same constricted analysis led the Court of Appeals to conclude, in error, that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try. *Id.*, at 289 (internal quotation marks omitted). When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. In that instance the fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under §103”, p. 17.

*Vid. supra. Perfect Web*: “The record also shows that step (D) would have been obvious to try. The problem that the patent addresses is sending too few or too many e-mail messages to meet a fixed marketing quota. Krishnamurthy, Brady, and Lawlor collectively identified at most a few potential solutions for this problem at the time: (1) oversending, or e-mailing an excess of addresses to ensure the quota is met; (2) if some addresses failed or ‘bounced’ back messages, re-sending to those same addresses in the hope that a second transmission somehow succeeds; and (3) identifying a new group of addresses and sending messages to them, which is step (D) in the ‘400 patent. Even without experimentation, simple logic suggests that sending messages to new addresses is more likely to produce successful deliveries than re-sending messages to addresses that have already failed. Perfect Web presented no evidence that the patented method offered any unexpected results or was not reasonably expected to succeed; indeed, the predictable and actual result of performing step (D) is that more e-mail messages reach more recipients. There was thus a ‘finite number of identified, predictable solutions’ to suggest that the ‘400 patent’s methods would have been obvious to try. *Id.* at 421, 127 S.Ct. 1727. As the Supreme Court explained, if trying such a limited number of solutions ‘leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense’ *Id.* (emphasis added). Meanwhile, no evidence indicates that a person of ordinary skill would have needed to ‘vary all parameters or try each of numerous possible choices,’ or ‘explore a new technology or general approach where the prior art gave only general guidance as to the particular form of the claimed invention or how to achieve it’ which would counsel against an invention being obvious to try. *Kubin*, 561 F.3d at 1359 (quoting *In re O’Farrell*, 853 F.2d 894, 903 (Fed.Cir.1988))”.

<sup>99</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “The Court of Appeals, finally, drew the wrong conclusion from the risk of courts and patent examiners falling prey to hindsight bias. A factfinder should be aware, of course, of the distortion caused by hindsight bias and must be cautious of arguments reliant upon *ex post* reasoning. See *Graham*, 383 U. S., at 36 (warning against a temptation to read into the prior art the teachings of the invention in issue and instructing courts to guard against slipping into the use of

### 3.6. El requisito de actividad inventiva como límite al progreso tecnológico

En la sentencia que estamos analizando el Tribunal Supremo advierte que si los resultados de la innovación ordinaria pueden ser objeto de derechos de patente se corre el riesgo de que el sistema de patentes pueda asfixiar al mercado, en vez de promover el progreso de las técnicas útiles<sup>100</sup>.

De esta forma el requisito de actividad inventiva se configura como un requisito de patentabilidad fundamental para la subsistencia del sistema de patentes. Obviamente desde una óptica objetiva, sin entrar, claro está, en si de hecho el sistema de patentes sirve o no a su fin, pues respecto de esta cuestión hay opiniones para todos los gustos.

#### 4. LA APROXIMACIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEL CIRCUITO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ANTERIOR A *KSR V TELEFLEX*. EL TEST DE LA ENSEÑANZA-SUGERENCIA-MOTIVACIÓN PARA COMBINAR LAS ENSEÑANZAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA (*TEACHING, SUGGESTION OR MOTIVATION TEST -TSM*)

Como hemos comentado en las páginas anteriores, antes de que el Tribunal Supremo dictase la sentencia que hemos analizado en el caso *KSR v Teleflex*, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos exigía, para declarar la obviedad de una reivindicación derivada de la combinación de enseñanzas del estado de la técnica, que existiese alguna enseñanza, sugerencia o motivación, o en inglés *Teaching Suggestion or Motivation* (TSM), en el estado de la técnica, que hubiese llevado al experto en la materia (*PHOSITA person having ordinary skill in the art*) a combinar las divulgaciones del

---

hindsight [quoting *Monroe Auto Equipment Co. v. Heckethorn Mfg. & Supply Co.*, 332 F. 2d 406, 412 (CA6 1964)]. Rigid preventative rules that deny factfinders recourse to common sense, however, are neither necessary under our case law nor consistent with it”, p. 17.

<sup>100</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*, Opinion of the Court: “We build and create by bringing to the tangible and palpable reality around us new works based on instinct, simple logic, ordinary inferences, extraordinary ideas, and sometimes even genius. These advances, once part of our shared knowledge, define a new threshold from which innovation starts once more. And as progress beginning from higher levels of achievement is expected in the normal course, the results of ordinary innovation are not the subject of exclusive rights under the patent laws. Were it otherwise patents might stifle, rather than promote, the progress of useful arts. See U. S. Const., Art. I, §8, cl. 8. These premises led to the bar on patents claiming obvious subject matter established in *Hotchkiss* and codified in §103. Application of the bar must not be confined within a test or formulation too constrained to serve its purpose”, p. 23-24

estado de la técnica para llegar a la invención<sup>101</sup>.

El origen de este test se remonta a 1984 cuando al pronunciarse, en el caso *ACS Hosp. Sys. Inc. v Montefiore Hosp.*<sup>102</sup>, el Circuito Federal dijo que las enseñanzas del estado de la técnica podían combinarse solo si existía alguna sugerencia o incentivo para hacerlo. En 1985 el test estaba siendo aplicado de ordinario por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal<sup>103</sup>.

El Tribunal de Apelación del Circuito Federal ideó este test para evitar análisis *ex post facto* del requisito de no obviedad. De esta forma, el análisis no debía partir de la invención, lo que podía llevar a combinar enseñanzas aisladas del estado de la técnica sin ninguna razón aparente más allá de la de querer llegar a ella<sup>104</sup>, sino que debía partir del estado de la técnica.

Esta aproximación era muy restrictiva. De esta forma el tribunal exigía que el TSM se dedujera del estado de la técnica o en el conocimiento ordinario del PHOSITA<sup>105</sup> y, por

---

<sup>101</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*, p. 9-47, *op. cit.*

<sup>102</sup> *ACS Hospital Systems, Inc. v Montefiore Hospital*, 732 F.2d 1572, 221 U.S.P.Q. 929 (Fed. Cir. 1984): “Under section 103, teachings of references can be combined only if there is some suggestion or incentive to do so. The prior art of record fails to provide any such suggestion or incentive. Accordingly, we hold that the court below erred as a matter of law in concluding that the claimed invention would have been obvious to one of ordinary skill in the art under section 103”.

<sup>103</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 672, *op. cit.*

<sup>104</sup> *In re Bergel*, 292 F.2d 955, 956-57 (C.C.P.A. 1961): “The mere fact that it is possible to find two isolated disclosures which might be combined in such a way to produce a new compound does not necessarily render such production obvious unless the art also contains something to suggest the desirability of the proposed combination”.

*Interconnect Planning Corp. v Feil*, 744 F.2d 1132, 1143 (Fed. Cir. 1985): “When prior art references require selective combination by the court to render obvious a subsequent invention, there must be some reason for the combination other than the hindsight gleaned from the invention itself”.

*W.L. Gore & Associates, Inc., v Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 220 U.S.P.Q. 303 (Fed. Cir. 1983): “The result is that the claims were used as a frame, and individual, naked parts of separate prior art references were employed as a mosaic to recreate a facsimile of the claimed invention. At no point did the district court, nor does Garlock, explain why that mosaic would have been obvious to one skilled in the art in 1969, or what there was in the prior art that would have caused those skilled in the art to disregard the teachings there found against making just such a mosaic. On the contrary, the references and the uncontested testimony, as above indicated, established that PTFE is *sui generis*”.

<sup>105</sup> *In re Rouffet*, 149 F.3d 1350 47 U.S.P.Q.2d 1453 (Fed. Cir. 1998): “Although the suggestion to combine references may flow from the nature of the problem, see *Pro-Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics, Inc.*, 75 F.3d 1568, 1573, 37 U.S.P.Q.2d 1626, 1630 (Fed.Cir.1996), the suggestion more often comes from the teachings of the pertinent references, see *In re Sernaker*, 702 F.2d 989, 994, 217 U.S.P.Q. 1, 5 (Fed.Cir.1983), or from the ordinary knowledge of those skilled in the art that certain references are of special importance in a particular field, see *Pro-Mold*, 75 F.3d at 1573 (citing *Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc.*, 776 F.2d 281, 297 n. 24, 227 U.S.P.Q. 657, 667 n. 24 (Fed.Cir.1985))”.

*In re Beattie*, 974 F.2d 1309 24 U.S.P.Q.2d 1040 (Fed. Cir. 1992): “When determining the patentability of a claimed invention which combines two known elements, ‘the question is whether there is something

supuesto, excluía la posibilidad de aplicar, siquiera en supuestos tasados, la doctrina *obvious to try*, cuya aplicación, según hemos visto, ha sido retomada por el Tribunal Supremo, para determinados casos, en *KSR v Teleflex*<sup>106</sup>.

De hecho, en el año 2004 el Consejo de Investigación Nacional de las Academias Nacionales de Ciencias e Ingenierías emitió un informe en el que expresó su preocupación respecto al test TMS, indicando que el Tribunal de Apelación del Circuito Federal estaba analizando el requisito de no obviedad de una forma demasiado atenuada<sup>107</sup> y, en su opinión, debía ser revigorizado<sup>108</sup>.

Más adelante, pero aún antes de la sentencia en el caso *KSR v Teleflex*, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal matizó su aproximación, de hecho demasiado restrictiva, indicando que para llegar a una conclusión de no obviedad el TSM debía derivarse de la naturaleza del problema que se soluciona con la invención impugnada. De esta forma no era necesario que el estado de la técnica proporcionase una motivación expresa para combinar las enseñanzas, sino que dicha motivación podía encontrarse en la naturaleza del problema solucionado por la invención reivindicada. A este respecto, en el caso *Ruiz v A.B. Chance*, el tribunal encontró la motivación para combinar dos referencias del estado de la técnica en que ambas se referían al mismo problema que se resolvía con la reivindicación impugnada<sup>109</sup>.

---

*in the prior art as a whole to suggest the desirability, and thus the obviousness, of making the combination*’ *Lindemann Maschinenfabrik GMBH v. American Hoist & Derrick Co.*, 730 F.2d 1452, 1462, 221 USPQ 481, 488 (Fed.Cir.1984)”.

<sup>106</sup> *Cfr. In re Deuel*, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995): “a general method of isolating cDNA or DNA molecules is essentially irrelevant to the question whether the specific molecules themselves would have been obvious, in the absence of other prior art that suggests the claimed DNAs [...] ‘*Obvious to try*’ has long been held not to constitute obviousness. A general incentive does not make obvious a particular result, nor does the existence of techniques by which those efforts can be carried out”.

<sup>107</sup> MERRILL, Stephen A., LEVIN Richard C., MYERS, Mark B, “A Patent System for the 21st Century”, National Research Council, (2004): A fourth reason to be concerned about patent quality is that there may have been some dilution of the non-obviousness standard as a result of court decisions and their incorporation in the examination guidance compiled in the USPTO’s Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)”, p. 59.

<sup>108</sup> “A Patent System for the 21st Century”, p. 6, 87 y ss., *op. cit.*

<sup>109</sup> *Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems, Inc. v A.B. Chance Company*, 357 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2004): “This record shows that the district court did not use hindsight in its obviousness analysis, but properly found a motivation to combine because the two references address precisely the same problem of underpinning existing structural foundations. [...]”

This record, it is true, does not feature an express written teaching in the art to make this combination. On this record, however, that is not fatal to the district court’s obviousness determination. As noted earlier, this court has repeatedly stated that the motivation to combine the teachings in the prior art may ‘*come from the nature of a problem to be solved, leading inventors to look to references relating to possible solutions to that problem*’. *Pro-Mold*, 75 F.3d at 1573. The district court in this case applied that

La existencia de una enseñanza, sugerencia o motivación, es solo, para el Tribunal de Apelación del Circuito Federal, una parte del camino a recorrer, pues, en su opinión, para llegar a una conclusión de obviedad era necesario, antes del caso *KSR v Teleflex*, que se demostrase, por medio de una prueba clara y convincente, no solo que el experto en la materia habría estado motivado a combinar la enseñanzas del estado de la técnica para llegar a la invención reivindicada, sino también que habría tenido una expectativa razonable de éxito al hacerlo. Sin embargo, dicha expectativa no debía asimilarse a una garantía de ello, a una convicción, sino solo a una certeza razonable de que la combinación tendría éxito<sup>110</sup>. O, lo que es lo mismo, algo de impredecibilidad no debía interpretarse como una inexistente esperanza razonable de éxito, pues la obviedad no precisa de su certeza absoluta<sup>111</sup>.

Con posterioridad a *KSR v Teleflex*, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal realizó una interpretación en *Eisai Co. v Dr. Reddy's Lab, Ltd* de lo que, en su opinión, se derivaría de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo en cuanto al análisis que debería llevarse a cabo de la motivación que el PHOSITA extraería del estado de la técnica en términos de resultado predecible. Así, el Tribunal Supremo, y en opinión del tribunal de apelación, se basó en varias asunciones del estado de la técnica. En primer lugar, asumió,

---

settled law. The district court, sitting as a finder of fact, weighed the evidence and found that, because the prior art references address the narrow problem of underpinning existing building foundations, a person seeking to solve that exact same problem would consult the references and apply their teachings together. Thus the district court's conclusion is perfectly legitimate when the evidence supports it, as it does here".

<sup>110</sup> *Pfizer, Inc. v Apotex, Inc.*, n° 2006-1261 (Fed. Cir. 2007): "By statute, a claimed invention is unpatentable if the differences between it and the prior art 'are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art' 35 U.S.C. § 103(a). Subsumed within the Graham factors is a subsidiary requirement articulated by this court that where, as here, all claim limitations are found in a number of prior art references, the burden falls on the challenger of the patent to show by clear and convincing evidence that a skilled artisan would have been motivated to combine the teachings of the prior art references to achieve the claimed invention, and that the skilled artisan would have had a reasonable expectation of success in doing so. *DyStar Textilfarben GmbH v. C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356, 1360 (Fed.Cir.2006); *Velander v. Garner*, 348 F.3d 1359, 1363 (Fed.Cir.2003). Here, the parties vigorously disagree. [...]

But, once again, only a reasonable expectation of success, not a guarantee, is needed".

<sup>111</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*, p. 9-51, 52, *op. cit.*

*In re Patrick H. O'Farrell, Barry A. Polisky and David H. Gelfand*, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988): "Obviousness does not require absolute predictability of success. Indeed, for many inventions that seem quite obvious, there is no absolute predictability of success until the invention is reduced to practice. There is always at least a possibility of unexpected results, that would then provide an objective basis for showing that the invention, although apparently obvious, was in law nonobvious. *In re Merck & Co.*, 800 F.2d at 1098, 231 USPQ at 380; *Lindemann Maschinenfabrik GMBH v. American Hoist & Derrick Co.*, 730 F.2d 1452, 1461, 221 USPQ 481, 488 (Fed.Cir.1984); *In re Papesch*, 315 F.2d 381, 386-87, 137 USPQ 43, 47-48 (CCPA 1963). For obviousness under Sec. 103, all that is required is a reasonable expectation of success. *In re Longi*, 759 F.2d 887, 897, 225 USPQ 645, 651-52 (Fed.Cir.1985); *In re Clinton*, 527 F.2d 1226, 1228, 188 USPQ 365, 367 (CCPA 1976)".

de acuerdo con el estado de la técnica, los puntos de partida de los que el experto en la materia habría determinado un problema técnico y las correspondientes soluciones que habría perseguido. En segundo lugar, el Tribunal Supremo asumió que el estado de la técnica y el conocimiento general del experto accesible al público antes de la fecha de prioridad de la patente habrían dado razones al experto en la materia para realizar modificaciones particulares con la finalidad de llegar al resultado reivindicado. Y, en tercer lugar, asumió que el estado de la técnica y el conocimiento general común habrían hecho que el experto en la materia hubiera encontrado motivos para limitar el universo del estado de la técnica a un número finito de soluciones predecibles identificadas<sup>112</sup>.

Sin perjuicio de ello, como hemos visto en el caso *KSR v Teleflex*, el Tribunal Supremo no trató la cuestión de que tuviese que demostrarse que el PHOSITA habría tenido una esperanza razonable de éxito en que la combinación de las enseñanzas del estado de la técnica le habrían llevado a la invención. Y es que el Tribunal Supremo en el caso mencionado lo que analiza es la posibilidad de que fuese obvio intentarlo tal y como ya hemos visto en el Apartado 3.5.

Un año antes de *KSR v Teleflex*, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal matizó que el TSM no constituye una regla general categórica y, en este sentido, no es necesario buscar la motivación en las referencias del estado de la técnica que se quieren combinar, sino que se puede encontrar en distintos recursos, incluyendo, entre ellos, el conocimiento general común del PHOSITA, todo el estado de la técnica o la naturaleza del problema solucionado por la invención<sup>113</sup>. En este sentido, el Tribunal Supremo en *KSR v Teleflex* indicó que no pretendía corregir toda la doctrina desarrollada por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal y que, por tanto, no se estaba pronunciando respecto de otros casos, sino solo respecto del que era objeto de recurso, recordando que lo que no se adecuaba a la ley era la forma en la que el tribunal había aplicado el test TSM en la apelación del caso

---

<sup>112</sup> *Eisai Co. v Dr. Reddy's Labs., Ltd*, 553 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008).

<sup>113</sup> *Vid. supra. DyStar v C.H. Patrick Co.*: “In contrast to the characterization of some commentators, the suggestion test is not a rigid categorical rule. The motivation need not be found in the references sought to be combined, but may be found in any number of sources, including common knowledge, the prior art as a whole, or the nature of the problem itself. *In re Dembiczak*, 175 F.3d 994, 999 (Fed.Cir. 1999). As we explained in *Motorola, Inc. v. Interdigital Tech. Corp.*, 121 F.3d 1461, 1472 (Fed.Cir.1997), ‘there is no requirement that the prior art contain an express suggestion to combine known elements to achieve the claimed invention. Rather, the suggestion to combine may come from the prior art, as filtered through the knowledge of one skilled in the art’”.

particular<sup>114</sup>. Con base en ello, algunas decisiones posteriores del Tribunal de Apelación del Circuito Federal han considerado que, de hecho, la aplicación del test TSM no habría quedado vedada por el Tribunal Supremo, sino su aplicación rígida para todo tipo de patentes<sup>115</sup>.

Algunos autores han expresado su preocupación en relación con la interpretación que el tribunal de apelación realiza de la Sentencia *KSR v Teleflex* en lo que se refiere test TSM: ¿Son coherentes estas opiniones del tribunal con el caso *KSR v Teleflex*? ¿El test TSM puede aplicarse de forma más flexible? ¿Significa que el tribunal será más generoso en encontrar sugerencias y motivaciones implícitas en el estado de la técnica que lleven a la obviedad de la invención? ¿O significa que el test TSM no es el único que puede emplearse para invalidar una patente por incumplimiento del requisito de no obviedad? ¿Es útil, realmente, el test TSM para determinar la motivación implícita que derivaría de las enseñanzas del estado de la técnica o solo lo es para determinar aquella motivación expresa que sugiere la combinación de las enseñanzas? ¿Cuándo debería un tribunal o la oficina de patentes sostener que la creatividad del experto en la materia proporcionaría la motivación necesaria para realizar la invención de acuerdo con el test TSM?<sup>116</sup>. Estas son preguntas hoy por hoy sin respuesta que quizás el Circuito Federal o, en su caso, el Tribunal Supremo tengan la oportunidad de responder en alguna ocasión.

## 5. DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LA PATENTE CONCEDIDA POR LA USPTO

La sección §282 del título 35 del U.S.C. establece una presunción de validez de la patente concedida por la USPTO a favor de su titular. De esta forma, la carga de la prueba en relación con la nulidad de la patente, en particular, la carga de la prueba en relación con el requisito de actividad inventiva, corresponderá a quien la pretenda<sup>117</sup>.

---

<sup>114</sup> *Vid. Supra. KSR v Teleflex*, ref. 87.

<sup>115</sup> *Vid. supra. Takeda v Alphapharm*.

*Black & Decker, Inc. v Robert Bosch Tool Corp.*, 260 Fed. Appx. 284 (Fed. Cir. 2008).

<sup>116</sup> MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, p. 699-700, *op. cit.*

*Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v Mylan Laboratories, Inc.*, n° 2007-1223 (Fed. Cir. 2008): “As KSR requires, those teachings, suggestions, or motivations need not always be written references but may be found within the knowledge and creativity of ordinarily skilled artisans”.

<sup>117</sup> 35 U.S.C. §282: “(a) In General. –A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the

A pesar de ello, la operatividad de dicha presunción parece siquiera discutible en los casos en los que la impugnación de la patente se base, ante los tribunales, en anterioridades del estado de la técnica que no han sido consideradas por el examinador durante la tramitación de la patente, pues con base en estas no ha habido aún ningún pronunciamiento a favor de la concesión de la patente, es decir, de su validez<sup>118</sup>.

Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró en 2011, en *Microsoft v i4i*, que la normativa de patentes en el USC no realiza ninguna distinción sobre cuándo opera y cuándo no opera la presunción. La presunción legal se recoge en unos determinados términos en el USC y debe aplicarse en estos términos independientemente de que la USPTO haya o no considerado el estado de la técnica con el que el tercero o el demandado en un procedimiento de infracción están impugnando la patente. Lo que ocurre es que, en su caso, la posición del impugnante de la patente será más fácil de justificar si se basa en elementos de prueba que no hayan sido consideradas por el examinador, pero la presunción seguirá existiendo y, por tanto, seguiría recayendo sobre la parte impugnante la carga de probar la nulidad del derecho de patente por medio de una prueba clara y

---

validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity”.

<sup>118</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: “The KSR Court questioned (without deciding the issue) the rationale for presuming an issued patent valid under 35 U.S.C. §282 when the USPTO’s examination did not consider a prior art reference later asserted by an accused infringer as evidence of invalidity”, p. 9-62, *op. cit.*

MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*: “By law, issued patents are afforded a presumption of validity. See 35 U.S.C. § 282. This presumption rests on the theory that, because the PTO has examined the claims and determined their validity prior to issuing the patent, the courts should afford some weight to that administrative determination. See *American Hoist & Derrick Co. v Sowa & Sons, Inc.* 725, F.2d 1350, 1359 (Fed. Cir. 1984) (stating that the presumption of validity rests on ‘the basic proposition that a government agency such as the Patent office was presumed to do its job’). But where the PTO did not have before it a relevant piece of prior art, that theory seems inapplicable. Should the presumption of validity be inapplicable in such circumstances?

The case law holds that the presumption of validity *does* continue to apply. See *id.* at 1360 (the presumption imposes a burden of the party attacking validity that is ‘constant and never changes’). But – and this is a major qualification- ‘production of new prior art or other invalidating evidence not before the PTO ... eliminates, or at least reduces, the element of deference due the PTO, thereby partially, if not wholly, *discharging* the attacker’s burden’. *Id.* (emphasis in original). See also Clarence J. Fleming, *Should the Clear & Convincing Evidence Standard for Rebutting the Presumption of Validity Apply When the Challenger Raises a Substantial New Question of Patentability*, 80 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 146, 149 (1998) (arguing that the burden of proof itself should be reduced in cases of new prior art and that such formal change in the standard of proof would ‘by no means be academic, particularly in a jury case’), p. 669-670, *op. cit.*

*Vid. supra. KSR v Teleflex*: “the rationale underlying the presumption that the PTO, in its expertise, has approved the claim seems much diminished”.

convincente. Otra cosa, es que le resulte más o menos fácil<sup>119</sup>.

## 6. LA OBVIEDAD DE LA REIVINDICACIÓN APRECIADA *PRIMA FACIE* COMO REGLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA; EL CASO PARTICULAR DE LAS REIVINDICACIONES SOBRE PRODUCTOS QUÍMICOS

Ante la USPTO se han establecido reglas de carácter procedimental para distribuir la carga de producir prueba en relación con la nulidad o validez de la patente. Así, el examinador de la solicitud de la patente tiene inicialmente la carga de la prueba sobre la invalidez de la patente por obviedad. Por tanto, si el examinador no produce prueba alguna relativa a la falta de actividad inventiva de la patente el solicitante no estará obligado a producirla. Por el contrario, si el examinador produce prueba suficiente, generalmente basada en los tres primeros factores de *Graham v John Deere* puede llegar a una conclusión *prima facie* de obviedad del objeto de la solicitud. Un caso *prima facie* de obviedad es una presunción legal *iuris tantum*, es decir, que admite prueba en contrario<sup>120</sup>.

De acuerdo con *KSR v Teleflex* no es posible rechazar la patente por obviedad apreciada *prima facie* a través de meras conclusiones, sino que deberá articularse una argumentación con razones de base para soportar esta conclusión legal de obviedad<sup>121</sup>.

En estos casos, el solicitante puede rebatir la conclusión alcanzada por la USPTO, por ejemplo, de acuerdo con los siguientes argumentos: que se ha malinterpretado la enseñanza

---

<sup>119</sup> *Microsoft Corporation v i4i Limited Partnership et. al.*, 564 U.S. (2011): “Under §282 of the Patent Act of 1952, ‘[a] patent shall be presumed valid’ and ‘[t]he burden of establishing in-validity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity’ 35 U. S. C. §282. We consider whether §282 requires an invalidity defense to be proved by clear and convincing evidence. We hold that it does. [...]”

Simply put, if the PTO did not have all material facts before it, its considered judgment may lose significant force. Cf. *KSR*, 550 U. S., at 427. And, concomitantly, the challenger's burden to persuade the jury of its invalidity defense by clear and convincing evidence may be easier to sustain”.

<sup>120</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: “The concept of a *prima facie* case of obviousness is central to USPTO examination of patent application claims for compliance with the nonobviousness requirement. The *prima facie* case is a rebuttable legal conclusion drawn by the agency that a claimed invention would have been obvious, generally based on the USPTO’s findings on the first three *Graham* factors. The *prima facie* case thus represents a rebuttable presumption of obviousness”, p. 9-82, 9-83, *op. cit.*

<sup>121</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*: “rejections on obviousness cannot be sustained with mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness”.

del estado de la técnica; que el estado de la técnica hubiera alejado al experto en la materia de la invención reivindicada (*teaching away*); que no hay ninguna enseñanza, sugerencia, motivación o cualquier otra razón para que el experto en la materia hubiese combinado las enseñanzas del estado de la técnica de la manera reivindicada; que los resultados obtenidos por la invención son inesperadamente superiores; que existen consideraciones secundarias que debieran llevar a la no obviedad de la reivindicación (éxito comercial, el previo fracaso de otros, etc.), etc.<sup>122</sup>.

El concepto de obviedad apreciada *prima facie* no encierra ningún requisito adicional para valorar el requisito de actividad inventiva, sino que es una regla que regula la carga de producir prueba para alcanzar una conclusión sobre el análisis del mencionado requisito de patentabilidad<sup>123</sup>. Si se produce prueba en contrario suficiente, por parte del solicitante, se considera que la presunción *iuris tantum* ha sido superada y la validez debe volver a valorarse de nuevo, pero tomando en consideración todos los hechos, es decir, los que hayan sido traídos por el examinador y los del solicitante. La prueba en contrario lo es, por tanto, sobre los hechos traídos por el examinador, pero no sobre la conclusión alcanzada sobre aquellos hechos<sup>124</sup>. De esta forma, cuando la prueba en contrario la haya aportado el solicitante la decisión inicial apreciando la obviedad *prima facie* debe dejarse de lado. El fracaso del solicitante en producir prueba suficiente en contrario llevará al rechazo final de

---

<sup>122</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*, p. 9-83, *op. cit.*

<sup>123</sup> *In re Piasecki*, 745 F.2d 1468, 223 U.S.P.Q. 785 (Fed. Cir. 1984): “the concept of *prima facie* obviousness in ex parte patent examination is but a procedural mechanism to allocate in an orderly way the burdens of going forward and of persuasion as between the examiner and the applicant”.

<sup>124</sup> *In re Rinehart*, 531 F.2d 1048 (C.C.P.A. 1976): “The concept of rebuttable *prima facie* obviousness is well established. Cf. *In re Freeman*, 474 F.2d 1318 (CCPA 1973); *In re Klosak*, 455 F.2d 1077, 59 CCPA 862 (1972); *In re D'Ancicco*, 439 F.2d 1244, 58 CCPA 1057 (1971). It is not, however, a segmented concept. When *prima facie* obviousness is established and evidence is submitted in rebuttal, the decision-maker must start over. Though the burden of going forward to rebut the *prima facie* case remains with the applicant, the question of whether that burden has been successfully carried requires that the entire path to decision be retraced. An earlier decision should not, as it was here, be considered as set in concrete, and applicant's rebuttal evidence then be evaluated only on its knockdown ability. Analytical fixation on an earlier decision can tend to provide that decision with an undeservedly broadened umbrella effect. *Prima facie* obviousness is a legal conclusion, not a fact. Facts established by rebuttal evidence must be evaluated along with the facts on which the earlier conclusion was reached, not against the conclusion itself. Though the tribunal must begin anew, a final finding of obviousness may of course be reached, but such finding will rest upon evaluation of all facts in evidence, uninfluenced by any earlier conclusion reached by an earlier board upon a different record”.

*Vid. supra. In re Piasecki*: “In the case at bar appellants submitted extensive evidence of peer recognition, long-felt need, and commercial interest. Yet the Board's treatment of the rebuttal documents impels us to the conclusion that the Board did exactly that which *Rinehart* warns against: they viewed each piece of rebuttal evidence solely ‘on its knockdown ability’. Under the Board's approach the *prima facie* case took on a life of its own, such that each fact presented in rebuttal, when it was evaluated at all, was evaluated against the conclusion itself rather than against the facts on which the conclusion was based. The *prima facie* case remained ‘set in concrete’”.

la solicitud<sup>125</sup>.

Si bien estas reglas de distribución de la carga de la prueba son aplicables a todos los ámbitos de la técnica, los tribunales norteamericanos han desarrollado un test particular para los casos de las reivindicaciones sobre productos químicos, basado en la similitud estructural. El fundamento de esta doctrina se basa en asumir, tanto en el ámbito de la química como en el derecho de patentes, que la similitud estructural entre dos compuestos supondrá que ambos compuestos tengan propiedades físico y químicas similares<sup>126</sup>.

El juicio de obviedad por similitud estructural de los compuestos químicos del estado de la técnica con el que es objeto de la invención patentada se originó a mediados del siglo XX con los casos *Hass* (1944) y *Henze* (1950)<sup>127</sup>. Y es que la similitud estructural de compuestos lleva a una similitud también en cuanto a sus propiedades y es por ello que se consideraba que un cambio mínimo en la estructura del compuesto no podía reputarse como inventivo a no ser que el compuesto nuevo presentase propiedades mejoradas no obvias o inesperadas a las del compuesto homólogo del estado de la técnica<sup>128</sup>.

Sin embargo, con posterioridad los tribunales volvieron a reconsiderar esta aproximación, pues un compuesto químico no puede dissociarse de sus propiedades. De este modo, desde el punto de vista químico, la estructura de un compuesto y sus propiedades son inseparables, pues cada compuesto puede ser diferente a otro en cuanto a sus propiedades a pesar de que pueda ser estructuralmente similar a otro conocido en el estado de la

---

<sup>125</sup> BRADLEY, Gregory L., "In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims", *Golden Gate University Law Review*, Vol. 22, Issue 2, 1992: "The final determination of obviousness, then, will rest upon consideration of all the relevant facts in evidence, including the objective factors considered in *Graham*, uninfluenced by the examiner's earlier showing of a *prima facie* case. However, the failure on the applicant's part to produce evidence sufficient to rebut the *prima facie* case will result in a final rejection of the applicant's claimed invention", p. 265-266.

<sup>126</sup> BRADLEY, Gregory L., "In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims", p. 276, *op. cit.*

<sup>127</sup> *In re Hass*, 141 F. 2d 122, 60 U.S.P.Q. 544 (C.C.P.A. 1944). *In re Henze*, 181 F. 2d 196, 85 U.S.P.Q. 261 (C.C.P.A. 1950).

<sup>128</sup> BRADLEY, Gregory L., "In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims": "In *Henze*, the applicant claimed a compound that was the adjacent homolog of a prior art compound. Due to the similar chemical structures of homologs and the 'close relationship the physical and chemical properties of one member of a series bears to adjacent members', the claimed compound was rejected. The *Henze* court indicated that the structural obviousness of the claimed compound could be rebutted by evidence proving that the 'claimed compound possesses unobvious or unexpected beneficial properties not actually possessed by the prior art homologue'", p. 267-268, *op. cit.*

técnica<sup>129</sup>.

La cuestión fue posteriormente matizada por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos en el caso *In re Dillon*<sup>130</sup> estableciendo un test para distribuir la carga de la prueba.

En aquel caso, resuelto en 1991, el solicitante de la patente indicó que la adición de compuestos con cuatro grupos ortoésteres (*tetra*-ortoésteres), añadidos a un átomo de carbono central, en las composiciones de combustible de hidrocarburos, reducía la emisión de hollín cuando el combustible quemaba. Una patente anterior del estado de la técnica describía composiciones de hidrocarburos con *tri*-ortoésteres para neutralizar el agua del combustible. Y una segunda patente describía que dichos *tri*-ortoésteres eran equivalentes a los *tetra*-ortoésteres en cuanto a su capacidad de neutralizar el agua. Ambos compuestos, los *tri* y los *tetra*, eran estructuralmente muy similares, pero, sin embargo, la patente en discusión, a diferencia del estado de la técnica, había descrito un uso que no se hallaba divulgado con anterioridad ni respecto de los *tri* ni respecto de los *tetra*<sup>131</sup>.

A pesar de ello, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos consideró que se está ante un caso de obviedad *prima facie* basado en que ambos compuestos eran estructuralmente similares y que el estado de la técnica había proporcionado la motivación para llevar a cabo la combinación del combustible con los *tetra*-ortoésteres ya que, según dicho estado de la técnica, ambos compuestos tenían propiedades similares<sup>132</sup>. Por tanto, el hecho de haber descrito otro uso no divulgado en el

---

<sup>129</sup> *In re Papesch*, 315 F. 2d 381 (C.C.P.A. 1963): “From the standpoint of patent law, a compound and all of its properties are inseparable; they are one and the same thing. The Graphics formulae, the chemical nomenclature, the Systems of classification and study such as the concepts of homology, isomerism, etc., are mere symbols by which compounds can be identified, classified, and compared. But formula is not a compound and while it may serve in a claim to identify what is being patented, as the metes and bounds of a deed identify a plot of land, the thing that is patented is not the formula but the compound identified by it. And patentability of the thing does not depend on the similarity of its formula to that of another compound but of the similarity of the former compound to the latter. There is no basis in law for ignoring any property in making such comparison. An assumed similarity based on a comparison of formulae must give way to evidence that the assumption is erroneous”.

<sup>130</sup> *In re Dillon*, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990).

<sup>131</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*, p. 9-85, 9-86, *op. cit.*

<sup>132</sup> BRADLEY, Gregory L., “In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims”: “The court believed that the prior art had established a sufficiently close relationship between the tri-orthoesters and tetra-orthoesters [...] in the fuel oil art to create an expectation that hydrocarbon fuel compositions containing the tetra-esters would have similar properties [...] to like compositions containing the tri-esters, and to provide the *motivation* to make such new compositions. The ‘motivation’ provided by the prior art,

estado de la técnica no era suficiente para destruir esta presunción de falta de actividad inventiva. El tribunal recordó que el titular de la patente no había demostrado que el combustible con *tetra*-ortoésteres presentara un efecto inesperado mejorado en comparación con el combustible con *tri*-ortoésteres y, por tanto, la variante era obvia de acuerdo con el estado de la técnica<sup>133</sup>. El nuevo uso del compuesto descubierto no estaba justificado por las diferencias físicas o estructurales del combustible con *tetra*-ortoésteres respecto del combustible con *tri*-ortoésteres<sup>134</sup>. En *Dillon* se apreció *prima facie* la obviedad de la patente y el solicitante no desarrolló prueba suficiente en contrario para rebatir dicho resultado.

Si bien el fundamento de *Dillon* y de los casos que iniciaron esta aproximación, *Hass* y *Hence*, es el mismo, en *Dillon* el tribunal exigió no solo la prueba de una similitud estructural, sino que también apreció la existencia de una motivación en el estado de la técnica para llevar a cabo la realización objeto de la reivindicación. Y además de ello, en *Dillon* el tribunal amplió los medios de defensa del titular para rebatir esta obviedad apreciada *prima facie*, no limitándolos solo a la prueba sobre la imprevisibilidad de las propiedades mejoradas del compuesto nuevo respecto de los divulgados en el estado de la técnica, sino que también incluyó la posibilidad de que el titular pudiera demostrar que el experto en la materia no hubiera estado motivado para realizar el compuesto de acuerdo con el estado de la técnica<sup>135</sup>.

---

together with the structural similarity between the claimed and prior art compositions, resulted in a showing of *prima facie* obviousness that Dillon was unable to rebut”, p. 266-267, *op. cit.*

<sup>133</sup> MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: “Even though ‘all evidence of the properties of the claimed compositions and the prior art must be considered in determining the ultimate question of patentability,’ the *en banc* Federal Circuit emphasized that ‘the discovery that a claimed composition possesses a property not disclosed for the prior art subject matter [...] does not by itself defeat a *prima facie* case. In other words, it was ‘not necessary in order to establish a *prima facie* case of obviousness that both structural similarity [...] be shown and that there be a suggestion [...] from the *prior art* that the claimed compound or composition will have the same or similar utility as one newly discovered by applicant’.

[...] ‘no showing [...] of unexpected results for the claimed compositions compared with the compositions of [the prior art referente] Sweeney’. Nor did Dillon ‘show that the prior art compositions and use were so lacking in significance that there was no motivation for others to make obvious variants’. In fact, Dillon’s own patent application included data showing that *tri*- and *tetra*-orthoesters were equally active in reducing particulate emissions”, p. 9-86, 9-87, *op. cit.*

<sup>134</sup> *Vid. supra. In re Dillon*: “that the amount of orthoester must be sufficient to reduce particulate emissions is not distinguishing limitation of the claims, unless the amount is different from the prior art and critical to the use of the claimed composition. [...] not structurally or physically distinguishable from the prior art compositions by virtue of the recitation of their newly-discovered use”.

<sup>135</sup> BRADLEY, Gregory L., “In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims”, p. 268, *op. cit.*

MUELLER, Janice M., *On Patent Law*: “”, p. 9-81, 9-82, *op. cit.*

Se plantearon dos cuestiones después de *Dillon*, por un lado, cuál debía ser la intensidad de dicha motivación y, por el otro lado, si la carga de la prueba de dicha motivación correspondía al examinador o si, por el contrario, correspondía al solicitante, como uno de los medios de la prueba en contrario para rebatir el juicio de obviedad apreciada *prima facie* consistente, por tanto, en demostrar que del estado de la técnica no se derivaba tal motivación.

Respecto de la primera cuestión, lo que pareció desprenderse de *Dillon* no era una exigencia consistente en que el estado de la técnica tuviera que incluir una indicación expresa que hubiese llevado al experto a realizar los combustibles con *tetra*-ortoésteres para apreciar la obviedad de la reivindicación, sino que la motivación derivaba, en aquel caso, de que los dos compuestos, el nuevo y el del estado de la técnica, tenían propiedades similares. No se trató, por tanto, de buscar una sugerencia o recomendación expresa en el estado de la técnica, sino de derivarla de las propiedades del compuesto anterior. Según la opinión dada en *Dillon*, la motivación puede buscarse en las propiedades del compuesto del estado de la técnica estructuralmente similar al que es objeto de la solicitud de patente<sup>136</sup>.

Vamos a tratar de ver el significado de dicha declaración con un ejemplo al respecto. Supongamos que se quiere patentar el compuesto X para su uso como veneno para ratas y que en el estado de la técnica se conocía el compuesto Y, homólogo a X, es decir, estructuralmente similar, para su uso como desinfectante. En este caso según *Dillon*, el experto en la materia hubiese realizado el compuesto X si quisiera realizar un veneno para ratas ya que el experto habría supuesto que Y, en la medida en que es estructuralmente similar a X, habría tenido las mismas propiedades. Por su parte, la motivación residiría en

---

*Vid. supra. Eisai v Dr. Reddy's*: “The record, however, shows no discernible reason for a skilled artisan to begin with lansoprazole only to drop the very feature, the fluorinated substituent, that gave this advantageous property”.

<sup>136</sup> *Vid. supra. Dillon*: “Properties [...] are relevant to the creation of a *prima facie* case in the sense of affecting the motivation of a researcher to make compounds closely related to or suggested by a prior art compound [...]”.

BRADLEY, Gregory L., “In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims”: “Since tri-orthoesters were known as being dewatering agents in hydrocarbon fuel compositions, it would thus be obvious, under the common properties assumption, that tetra-orthoesters were also useful as dewatering agents. [...] granting a patent to Dillon on the claimed composition would give her unwarranted protection for use of tetra-orthoesters as dewatering agents. It is irrelevant that her composition was only claimed as being useful for particulate emission reduction since a compound or composition claim may not be limited to a specific use”, p. 279, *op. cit.*

que Y como agente desinfectante actúa contra varios organismos vivos, sin perjuicio de que lo haga para un mayor rango de organismos que X. A otro resultado cabría llegar si X no sirviese como veneno para las ratas<sup>137</sup>.

La segunda cuestión que cabe preguntarse es a quién corresponde la carga de la prueba de dicha motivación si al examinador o al solicitante, para rebatir o sostener que el estado de la técnica no proporciona tal motivación y que, por tanto, la patente no es obvia. La respuesta es que se trata de un elemento imprescindible, que como tal corresponde al examinador, para llegar a una presunción de obviedad, sin tratarse de una motivación expresa, y, como prueba contrario, el solicitante podrá desplegar su carga destinada a que el estado de la técnica no proporciona tal motivación.

A pesar de todo lo explicado, esta doctrina es difícilmente extrapolable a los supuestos en los que la invención tiene por objeto el resultado de la combinación de distintos compuestos, pues en este caso, el compuesto resultante no tendrá las características físicas o químicas de ninguno de los compuestos de los que procede<sup>138</sup>. En estos casos la prueba de la obviedad deberá basarse aplicando la aproximación ordinaria e iniciada en *Graham v John Deere*.

## **7. EL REQUISITO DE NO OBVIEDAD COMO CUESTIÓN LEGAL QUE INVOLUCRA CUESTIONES FÁCTICAS**

Para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el análisis del requisito de no obviedad o de actividad inventiva es una cuestión de derecho, a pesar de que esté basada en cuestiones fácticas, de hecho, como son: los conocimientos de la persona experta en la materia, todo aquello que conforma el estado de la técnica, la interpretación de este estado de la técnica y

---

<sup>137</sup> BRADLEY, Gregory L., “In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims”, p. 276-277, *op. cit.*

<sup>138</sup> BRADLEY, Gregory L., “In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims”: “A simple example will illustrate this idea: ‘When two chemical elements, such as sodium and chlorine, combine chemically to form sodium chloride, the resulting product has none of the physical or chemical characteristics of the elements from which it was formed’. Thus, it is extremely difficult to predict the properties of a chemical composition from the individual properties of one for the composition’s constituents”, p. 279, *op. cit.*

la diferencia de la invención respecto de dicho estado de la técnica<sup>139</sup>. Al considerar, el requisito de no obviedad como una cuestión de derecho, cualquier conclusión alcanzada en primera instancia por el tribunal de Distrito puede ser revisada de nuevo, en su totalidad, por el tribunal de apelación<sup>140</sup>.

## 8. CONCLUSIONES

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desarrollado un test para el análisis del requisito de no obviedad consistente en considerar cuatro factores: la determinación de quien hubiera sido la persona experta en la materia y cuales hubieran sido sus conocimientos generales y habilidades en la fecha de solicitud de la patente; la determinación del estado de la técnica, y su interpretación por el experto en la materia; las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica de acuerdo con dicho experto en la materia; y la consideración, si procede, de aspectos secundarios relacionados con la trascendencia que en el mercado haya podido tener la invención.

El análisis de la obviedad de la reivindicación, una vez determinadas las diferencias entre esta y el estado de la técnica, queda abierto. Y es que el Tribunal Supremo ha huido de formalismos rígidos y de test específicos en el análisis de la obviedad, para realizar una aproximación basada en el sentido común. Cualquier realización obvia del estado de la técnica para un experto en la materia en la fecha de solicitud de la patente que invada la reivindicación analizada determinará su nulidad. Ahora bien, la fórmula mágica aplicable a todos los casos para determinar esta obviedad no existe.

La reivindicación de la patente es el objeto del análisis, pues la invención está en las reivindicaciones. Con ello, lo que se debe recordar es que, es toda la reivindicación, sin

---

<sup>139</sup> *Vid. supra. KSR v Teleflex*: “In considering summary judgment on that question the district court can and should take into account expert testimony, which may resolve or keep open certain questions of fact. That is not the end of the issue, however. The ultimate judgment of obviousness is a legal determination. *Graham*, 383 U. S., at 17”.

*Vid. supra. Graham v John Deere*: “While the ultimate question of patent validity is one of law, *A. & P. Tea Co. v. Supermarket Corp.*, *supra*, at 155, the 103 condition, which is but one of three conditions, each of which must be satisfied, lends itself to several basic factual inquiries”.

<sup>140</sup> *Panduit Corp. v Dennison Mfg. Co.*, 810 F2d 1561, 1568, 1 U.S.P.Q.2D 1593, 1597 (Fed. Cir. 1987). MCGIRR, Maureen, “*Panduit Corp. v Denison Mfg. Co.*: De Novo Review and Federal Circuit’s Application of the Clearly Erroneous Standard”, 36 Am. U.L. Rev., 1987, p. 963.

discriminar ninguno de sus elementos, la que debe resultar obvia del estado de la técnica para que se considere nula. Esto no significa que una vez determinadas las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicación se deba volver hacia atrás y se proceda a considerar todos los elementos otra vez de la reivindicación. Y es que una de las finalidades de determinar las diferencias entre la reivindicación y el estado de la técnica es precisamente, a nuestro entender, establecer un punto de partida del estado de la técnica, que puede que no sea ya toda la reivindicación, dependiendo del número de diferencias que se identifiquen entre la reivindicación y el estado de la técnica.

En este análisis el contenido de la patente, la descripción y los dibujos, si bien juegan un papel importante este no puede resultar determinante. Y es que el motivo para combinar las enseñanzas del estado de la técnica no puede reducirse al mismo motivo que ha indicado el solicitante en su patente, a la solución del mismo problema técnico. Ni tampoco tiene porqué venir de la misma tecnología, del mismo campo tecnológico. El enfoque debe ser amplio y flexible, pudiendo considerar cualquier consideración secundaria que se revelara instructiva. Alguien que pretenda resolver un problema no se dirige solo a las enseñanzas del estado de la técnica que resuelvan el mismo problema. Debe tenerse en cuenta que el experto en la materia tiene creatividad, no es un autómatas, aunque esta creatividad se limite a la que fuese ordinaria en el sector en la fecha de solicitud de la patente.

El análisis es objetivo. Se realiza sobre todo el alcance de la reivindicación, sin limitarse a las consideraciones subjetivas que el solicitante de la patente pueda haber indicado en su patente o consten en el expediente de tramitación. Cómo el solicitante haya llegado a la invención no es determinante en términos de no obviedad, o actividad inventiva. El estado de la técnica que se tome en consideración no puede limitarse al problema técnico que el solicitante haya declarado en su patente. Si se hace de esta forma, entonces el análisis se convierte en subjetivo y además es retrospectivo, pero a favor del titular, pues el análisis se realiza de acuerdo con los ojos del solicitante o del inventor en vez de hacerlo con los ojos del experto en la materia.

El hecho de que la descripción y los dibujos de la patente no jueguen un papel decisivo, no significa que deban ignorarse. Y es que la patente proporciona información de cómo el solicitante ha interpretado los elementos de la reivindicación y, a su vez, de cómo ha

interpretado el estado de la técnica que ha decidido tomar en consideración en la especificación. De esta forma, si bien la interpretación del solicitante no puede utilizarse para limitar el contenido del estado de la técnica, pues convertiríamos el análisis en subjetivo, a favor del solicitante, sí que su interpretación del estado de la técnica actuará como límite en la identificación de los problemas de dicho estado de la técnica. De tal manera que el solicitante, en defensa de la validez de su patente, no podrá reinterpretar el estado de la técnica para encontrar, *ex post facto*, problemas que no encontró cuando redactó su patente o que, incluso, consideró expresamente en la descripción que no existían. Esta misma función cumple el expediente de tramitación de la patente, que también servirá para identificar aquellas realizaciones que no han podido ser patentadas o que el solicitante ha decidido abandonar. En definitiva, lo que el solicitante ha considerado trivial o no ha reivindicado no puede conferir actividad inventiva mediante una construcción *ex post facto*.

Con todo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no se limita a un número restringido de divulgaciones del estado de la técnica, ni a un sector de la tecnología específico, pues la motivación del experto en la materia puede provenir de más de dos enseñanzas que no estén limitadas al campo de la técnica objeto de la patente analizada. Por tanto, el estado de la técnica se considera en su conjunto. El análisis no puede basarse en aproximaciones rígidas que no apliquen el sentido común.



## **CAPÍTULO UNDÉCIMO**

### **LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN ESPAÑA Y EL CASO PARTICULAR DE LOS MODELOS DE UTILIDAD**



## SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES. 2.1. LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DESARROLLADA POR LA OEP PARA EL ANÁLISIS DE LA OBVIEDAD. 2.2. LA DESCRIPCIÓN DE LA PATENTE Y EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA. 2.3. EL ALCANCE DE LA REIVINDICACIÓN Y EL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA. 2.4. LA ARBITRARIEDAD NO ENTRAÑA ACTIVIDAD INVENTIVA ALGUNA. LA ACTIVIDAD INVENTIVA Y LA EXISTENCIA DE MOTIVOS Y RAZONES PARA LA INVENCION. 2.5. LA EXPECTATIVA RAZONABLE DE ÉXITO *V* LA MERA ESPERANZA DE ÉXITO. 3. EL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA EN LOS MODELOS DE UTILIDAD. 3.1. INTRODUCCIÓN AL MODELO DE UTILIDAD. 3.2. EL ADVERBIO ‘MUY’ EN EL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA EN RELACIÓN CON LOS MODELOS DE UTILIDAD. 4. CONCLUSIONES.

## CASOS

AAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 30 marzo 2006 (JUR 2006/272991).  
AAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 24 enero 2011 (JUR 2011/4065573).  
AAP Madrid (Sec. 28<sup>a</sup>), 25 mayo 2012 (JUR 2012/209687).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 9 marzo 1996 (AC 1996/489).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 8 septiembre 2000 (JUR 2001/16395).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 7 marzo 2003 (JUR 2004/14205).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 13 noviembre 2003 (JUR 2004/4992).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 2 diciembre 2003 (AC 2004/432).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 26 septiembre 2005 (AC 2006/120).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 13 marzo 2006 (JUR 2006/273111).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 30 marzo 2006 (JUR 2006/272991).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 19 octubre 2006 (2009/176368).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 18 enero 2007 (AC 2007/700).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 29 marzo 2007 (AC 2009/384).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 31 mayo 2007 (JUR 2007/294389).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 22 junio 2007 (JUR 2008/17370).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 24 enero 2008 (JUR 2009/412076).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 24 enero 2008 (JUR 2011/397074).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 5 febrero 2008 (JUR 2008/146337).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 5 mayo 2008 (JUR 2008/384345).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 9 mayo 2008 (JUR 2008/384345).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 30 junio 2008 (AC 2008/1689).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 15 julio 2008 (JUR 2010/284478).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 17 diciembre 2008 (JUR 2009/411809).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 5 mayo 2009 (AC 2009/1608).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 28 mayo 2009 (JUR 2009/42066).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 30 octubre 2009 (AC 2010/159).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 17 febrero 2010 (JUR 2010/167978).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 1 julio 2010 (AC 2011/1116).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 2 junio 2010 (AC 2011/906).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 2 junio 2010 (JUR 2011/183156).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 1 julio 2010 (AC 2011/1116).  
SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 12 noviembre 2010 (JUR 2011/138326).

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 24 enero 2011 (JUR 2011/406573).  
SAP Barcelona (Sec. 15ª), 13 noviembre 2011 (JUR 2011/397075).  
SAP Barcelona (Sec. 15ª), 5 octubre 2012 (JUR 2013/119379).  
SAP Barcelona (Sec. 15ª), 22 octubre 2013 (JUR 2013/364862).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 20 julio 2006 (JUR 2007/86018).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 5 julio 2007 (JUR 2007/336891).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 8 febrero 2008 (JUR 2008/113312).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 2 julio 2009 (JUR 2009/ 472667).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 7 junio 2011 (JUR 2011/311513).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 11 noviembre 2011 (RA 148/2011).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 1 marzo 2012 (JUR 2012/176717).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 22 junio 2012 (JUR 2012/27299).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 27 septiembre 2012 (AC 2013/1847).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 17 diciembre 2012 (AC 2013/829).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 4 marzo 2013 (JUR 2013/160042).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 18 septiembre 2013 (AC 2013/1943).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 20 septiembre 2013 (AC 2013/2339).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 27 septiembre 2013 (AC 2013/1847).  
SAP Madrid (Sec. 28ª), 31 octubre 2013 (AC 2013/2133).  
STS (Sala 3ª), 15 octubre 1992 (RJ 1992/7965).  
STS (Sala 1ª), 23 octubre 1996 (RJ 1996/7239).  
STS (Sala 3ª), 3 febrero 1997 (RJ 1997/948).  
STS (Sala 3ª), 27 febrero 1997 (RJ 1997/1529).  
STS (Sala 1ª), 10 marzo 1997 (RJ 1997/2484).  
STS (Sala 3ª), 22 abril 1997 (RJ 1997/6334).  
STS (Sala 3ª), 23 enero 2002 (RJ 2002/17).  
STS (Sala 3ª), 20 febrero 2002 (RJ 2002/2669).  
STS (Sala 3ª), 23 octubre 2002 (RJ 2002/9175).  
STS (Sala 3ª), 22 enero 2003 (RJ 2003/9).  
STS (Sala 3ª), 10 abril 2003 (RJ 2003/3364).  
STS (Sala 1ª), 13 mayo 2004 (RJ 2004/2740).  
STS (Sala 1ª), 29 octubre 2004 (RJ 2005/4019).  
STS (Sala 1ª), 5 febrero 2008 (RJ 2008/231).  
STS (Sala 3ª), 12 febrero 2008 (RJ 2008/1594).  
STS (Sala 3ª), 16 julio 2008 (RJ 2008/3441).  
STS (Sala 3ª), 10 diciembre 2009 (RJ 2010/2184).  
STS (Sala 1ª), 27 octubre 2011 (RJ 2012/1133).  
STS (Sala 1ª), 8 abril 2013 (RJ 2013/3929).  
STS (Sala 1ª), 12 junio 2013 (RJ 2013/4978).  
STS (Sala 1ª), 8 abril 2013 (RJ 2013/3929).  
STS (Sala 1ª), 12 junio 2013 (RJ 2013/4978).  
STS (Sala 1ª), 14 abril 2015 (RJ 2015/2692).  
STS (Sala 1ª), 29 abril 2015 (Recurso nº 556/2013).  
STS (Sala 1ª), 18 junio 2015 (JUR 2015/188423).

#### OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Anteproyecto de Ley de Patentes de 5 de mayo de 2014, informado por el Consejo de

Ministros en su reunión de 11 de abril de 2014 y remitido al Consejo Económico y Social y al Consejo General del Poder Judicial para ser informado, posteriormente, por el Consejo de Estado.

IPN/DP/004/14, Informe de Proyecto Normativo (Anteproyecto Ley de Patentes).



## 1. INTRODUCCIÓN

En el presente Capítulo analizaremos cómo está siendo abordado el requisito actividad inventiva por los tribunales españoles en aplicación de los artículos 8 de la LP y 56 del CPE. No hemos incluido en este Capítulo la jurisprudencia anterior a la promulgación de la LP ni a la aplicación del artículo 56 del CPE, cuestión que ha sido analizada en el Capítulo Sexto de este trabajo relativo a los orígenes históricos, también en el Reino de España, del requisito de actividad inventiva.

Con este análisis nos hemos basado principalmente en la jurisprudencia de las Sala 1ª y 3ª del Tribunal Supremo y en la jurisprudencia menor, aunque no por ello de más baja calidad, de las Secciones 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializadas en asuntos mercantiles y, por tanto, competentes, en segunda instancia, para conocer de las apelaciones en relación con conflictos en materia de patentes. Es más, la mayoría de los casos en materia de patentes se tramitan en los juzgados de Madrid y de Barcelona por lo que, en apelación se turnarán a las dos Salas de las referidas Audiencias Provinciales.

Sin embargo, no son despreciables, en absoluto, otras resoluciones dictadas por otras Salas de otras Audiencias Provinciales en España como las de la Audiencia Provincial de Bilbao, Burgos, Granada, Pamplona o Valencia. Y también me gustaría realizar una especial mención a las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona nº 1, 4 y 5 especializados en materia de patentes desde el 1 de enero de 2012 por Acuerdo de 23 de noviembre de 2011 del Pleno del CGPJ por el que se atribuye el conocimiento de diversas materias, con carácter exclusivo, a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona<sup>1</sup>.

En el presente Capítulo también hemos querido analizar el supuesto particular de los modelos de utilidad o también denominados inventos menores ya que contienen algunas particularidades, también en materia de actividad inventiva, que hemos considerado relevante no pasar por alto con este estudio. Así, en el artículo 146.1 de la LP se establece que para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera “*muy evidente*”

---

<sup>1</sup> BOE nº 307, 22 diciembre 2011, Sec. III, p. 139998.

para un experto en la materia, lo que contrasta con el término “*evidente*” de los artículos 8 de la LP y 56 del CPE aplicables a las patentes.

## **2. EL ANÁLISIS DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES**

### **2.1. La aplicación de la metodología desarrollada por la OEP para el análisis de la obviedad**

Los tribunales españoles han ido tendiendo, en el análisis del requisito de actividad inventiva, a la aplicación de la metodología desarrollada por la OEP denominada aproximación al problema y a la solución o en inglés *problem and solution approach* y que hemos estudiado en el Capítulo Octavo de este trabajo, aunque con algunos matices interesantes que desgranaremos en los siguientes Apartados<sup>2</sup>.

La Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha calificado la metodología desarrollada por la OEP, en algunas sentencias, como “*la sistemática universalmente aceptada*”<sup>3</sup>, aunque, en otras, ha precisado que es una metodología útil empleada con frecuencia “*aunque no se trate del único procedimiento apto para valorar la actividad inventiva*”, sin desarrollar, sin embargo, entendemos porque no se le habrán planteado, las otras metodologías como aptas<sup>4</sup>.

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona también ha asumido en alguna ocasión la metodología desarrollada por la OEP como única vía para analizar el requisito

---

<sup>2</sup> STS (Sala 1ª), 12 junio 2013 (RJ 2013/4978).

SSAP Madrid (Sec. 28ª), 20 julio 2006 (JUR 2007/86018), 7 junio 2011 (JUR 2011/311513), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230), 17 diciembre 2012 (AC 2013/7829), 4 marzo 2013 (JUR 2013/160042), 18 septiembre 2013 (AC 2013/1943), 20 septiembre 2013 (AC 2013/2339), 27 septiembre 2013 (AC 2013/1847), 31 octubre 2013 (AC 2013/2133).

SSAP Barcelona (Sec. 15ª), 24 enero 2008 (JUR 2009/412076), 5 febrero 2008 (JUR 2008/146337), 2 junio 2010 (AC 2011/906), 1 julio 2010 (AC 2011/1116), 5 octubre 2012 (JUR 2013/119379), 22 octubre 2013 (JUR 2013/364862).

AAP Barcelona (Sec. 15ª), 24 enero 2011 (JUR 2011/4065573).

<sup>3</sup> SSAP Madrid (Sec. 28ª), 7 junio 2011 (JUR 2011/311513), 17 diciembre 2012 (AC 2013/7829), 18 septiembre 2013 (AC 2013/1943), 31 octubre 2013 (AC 2013/2133).

<sup>4</sup> SSAP Madrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230), 27 septiembre 2012 (AC 2013/1847), 20 septiembre 2013 (AC 2013/2339).

de actividad inventiva<sup>5</sup>. Sin embargo, en la mayoría de sus resoluciones ha advertido que no se trata de una metodología única para analizar el requisito de actividad inventiva<sup>6</sup>. A pesar de ello, no hemos detectado ninguna resolución en la que se analice el requisito de actividad inventiva de acuerdo con otra metodología.

La Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en sus sentencias se basa en las Directrices de Examen de la OEP para explicar en qué consiste la metodología desarrollada por la OEP. En sus sentencias reitera que una vez establecido el estado de la técnica más próximo debiera llevarse a cabo un análisis que se desarrolla en tres pasos: (i) determinar la diferencias, en cuanto a los elementos técnicos, entre la reivindicación de la patente impugnada y el estado de la técnica más cercano; (ii) determinar el problema técnico objetivo de la invención reivindicada en la patente impugnada a partir de la identificación de las diferencias, expresadas en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo, y el efecto técnico que se deriva de esas diferencias, teniendo en cuenta que dicho problema técnico puede consistir en una mera alternativa a lo divulgado en el estado de la técnica y, por tanto, no ser necesario, para que exista una invención patentable, que se trate de una mejora de lo conocido; (iii) valorar si el experto en la materia habría resuelto el problema técnico modificando o adaptando el estado de la técnica, para alcanzar el mismo resultado que la invención, porque el estado de la técnica le incitara a llegar a esa solución, sin que baste que pudiera haber optado por la solución propuesta por el apelante, sino que de hecho deberá demostrarse que habría efectuado esa elección, *could-would approach*<sup>7</sup>.

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona no es tan detallista en la explicación de la metodología desarrollada por la OEP e indica en términos generales en qué consiste dicha metodología: (i) determinar el estado de la técnica que habría de considerar el experto en la materia; (ii) establecer el problema técnico que la patente trata de solucionar con la invención; (iii) valorar si esta, a partir del estado de la técnica y del

---

<sup>5</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 1 julio 2010 (AC 2011/1116).

<sup>6</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 2 junio 2010 (AC 2011/906): “Conviene advertir que se trata de un método, no el único, que en la mayoría de los casos puede ser válido para juzgar sobre la actividad inventiva, y que obviarlo no determina necesariamente la infracción del art. 65 CPE . En nuestro caso, en atención al supuesto enjuiciado apreciamos precedente su utilización”.

SSAP Barcelona (Sec. 15ª), 24 enero 2008 (JUR 2009/412076), 12 noviembre 2010 (JUR 2011/138326), 24 enero 2011 (JUR 2011/406573), 5 octubre 2012 (JUR 2013/119379), 22 octubre 2013 (JUR 2013/364862).

<sup>7</sup> *Vid. supra.* ref. 2.

problema técnico establecido, habría resultado obvia para el experto en la materia en la fecha de solicitud o prioridad de la patente, a la luz de su conocimiento general común y de todo el estado de la técnica considerado en combinación<sup>8</sup>. Nótese como la interpretación de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona no incorpora todas las limitaciones previstas por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid y, por tanto, denota un compromiso más laxo, respecto de lo dicho por la OEP, al asumido, por ahora, por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de junio de 2013 (RJ 2013/4978) ha justificado la aplicación de la metodología desarrollada por la OEP de acuerdo con el Reglamento de Ejecución del CPE, en la redacción adoptada por el Consejo de Administración en su Decisión de 12 de diciembre de 2002 (BOE nº 136, 5 junio 2009, Sec. I p. 47571), y, en particular, con su regla 27 lo que es coherente también con los artículos 5 y 10 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la LP. En este sentido, en dicha regla y en los mencionados artículos, se prevé la invención como una solución técnica a un o varios problemas técnicos, lo que viene a soportar la aproximación de la OEP que, en definitiva, parte de enjuiciar la obviedad o evidencia de la invención a la luz del problema técnico<sup>9</sup>. Es decir, si la invención es una solución a un problema técnico del estado de la técnica una de las formas de realizar el juicio de la obviedad, de acuerdo con el Tribunal Supremo, lo es

---

<sup>8</sup> *Vid. supra.* ref. 2.

<sup>9</sup> STS (Sala 1ª), 12 junio 2103 (RJ 2013/4978): “En lo que respecta a la descripción de la patente ES 858 / EP 439, la referencia que a la misma hace la sentencia no supone que incurra en el error de considerarla como documento integrante del estado de la técnica a efectos de valorar la actividad inventiva de dicha patente. La sentencia de la Audiencia Provincial, para valorar si concurre el requisito de actividad inventiva, sigue el método ‘análisis problema-solución’ o de los tres pasos, según el cual primero hay que determinar el estado de la técnica más próximo, después, establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver; y, finalmente, considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico. Dicho método, coherente con la regla 27 del Reglamento de Ejecución del Convenio, es utilizado con carácter general por la Oficina Europea y ha sido acogido por tribunales de otros Estados parte en el Convenio como un método útil en la generalidad de los casos para evaluar la actividad inventiva.

Dado que conforme a los apartados b y c de dicha regla 27 del Reglamento de Ejecución del Convenio en la descripción hay que ‘indicar el estado de la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante lo conozca, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención, para la elaboración del informe de búsqueda europea y para el examen de la solicitud de patente europea, y deberá citar, preferentemente, los documentos que puedan reflejar este estado de la técnica’ y ‘exponer la invención, en la forma caracterizada en las reivindicaciones, en términos que permitan la comprensión del problema técnico, aunque no se designe expresamente de este modo, y la solución a ese problema’, es ineludible examinar la descripción de la patente cuestionada para valorar la concurrencia del requisito de actividad inventiva por el método ‘análisis problema-solución’, sin que ello suponga que se esté incluyendo el propio documento de solicitud de la patente entre los que integran el estado de la técnica pertinente para valorar la actividad inventiva de dicha patente”.

en relación con dicho problema técnico.

Sin embargo, varias sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona indican que el criterio para juzgar sobre el requisito de actividad inventiva reside en analizar si el experto en la materia, partiendo de lo divulgado en el estado de la técnica y del conocimiento general común, es capaz de obtener el mismo resultado, es decir, es capaz de llegar a la invención protegida en la reivindicación cuya validez se discute, sin aplicar su ingenio<sup>10</sup>. Y en el mismo sentido se pronuncia la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid con cita a su vez de las Directrices de Examen de la OEP<sup>11</sup>.

Ambas Salas, por tanto, si bien aceptan la aplicación de la metodología desarrollada por la OEP, reconocen que lo relevante es determinar si el experto hubiese llegado a la reivindicación, sin vincularlo, en este caso, al problema técnico. Lo que, a nuestro entender, deja abierta la posibilidad de que el juicio de la obviedad no se realice única y exclusivamente teniendo en mente el o los problemas técnicos que soluciona la patente, sino a través de otros caminos y es que el experto en la materia puede llegar al mismo resultado, aunque teniendo en mente otros propósitos distintos a los indicados por el solicitante en su patente.

En cualquier caso, lo que nos parece destacable, es la llamada que, tanto la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona como la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, realizan para que las partes del procedimiento judicial utilicen una sistemática para el análisis del requisito de actividad inventiva que evite aproximaciones *ex post facto*. Y es que, según la Sección 28ª, sin esta sistemática deviene prácticamente imposible

---

<sup>10</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 22 octubre 2013 (JUR 2013/364862): “La resolución impugnada invoca el criterio aplicado por esta Sección 15ª para juzgar sobre la actividad inventiva: si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio”.

SSAP Barcelona (Sec. 15ª), 18 enero 2007 (AC 2007/700), 22 junio 2007 (JUR 2008/17370), 5 febrero 2008 (JUR 2008/146337), 5 mayo 2008 (JUR 2008/384345), 17 diciembre 2008 (JUR 2009/411809), 2 junio 2010 (JUR 2011/183156), 1 julio 2010 (AC 2011/1116), 13 noviembre 2011 (JUR 2011/397075), 12 noviembre 2010 (JUR 2011/138326).

<sup>11</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 17 diciembre 2012 (AC 2013/829): “una invención puede ser evidente (o carente de actividad inventiva) ‘si en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado al experto en la materia a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito razonable en el objetivo de llegar a la invención reivindicada’ (en tal sentido, Directrices de Examen de la O.E.P.M. -Versión 1, 2006- pag. 152).

SSAP Madrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230), 20 septiembre 2013 (AC 2013/2339), 27 septiembre 2013 (AC 2013/1847).

realizar un control jurídico del análisis que pueda realizar el perito que intervenga en el procedimiento judicial, pues, en sus palabras:

“de lo contrario nos estaríamos plegando de modo acrítico a un argumento de autoridad y estaríamos dejando la solución de la contienda en manos de un sujeto ajeno al juzgador”<sup>12</sup>.

La consideración de la doctrina desarrollada por la OEP por parte de nuestros tribunales no se limita solo a la metodología empleada de la aproximación al problema y a la solución, sino que se nutre de toda su doctrina. Así se manifiesta, entre otros muchos ejemplos: en la consideración de la doctrina del *teaching away*, también desarrollada por los tribunales de Estados Unidos como hemos visto en el Capítulo Décimo, como aquella enseñanza del estado de la técnica que hubiese alejado al experto en la materia de la solución propuesta en la invención; o en la constatación de la superación de un prejuicio en el estado de la técnica como criterio para apreciar la actividad inventiva de una realización reivindicada, a pesar de que sin la existencia de dicho prejuicio cabría considerarla obvia<sup>13</sup>; o la trascendencia, en términos de actividad inventiva, que deba darse al éxito comercial de la invención simplemente como cuestión de carácter meramente auxiliar y siempre que se pruebe que dicho éxito deriva de las características técnicas de la invención<sup>14</sup>; o el carácter excepcional de combinar enseñanzas que provienen de sectores distintos del estado de la técnica a los propios del experto en la materia<sup>15</sup>.

Que duda cabe, por tanto, que la acogida de la doctrina de la OEP, por parte de nuestros tribunales, ha supuesto realmente un avance significativo en el análisis del requisito de actividad inventiva si se compara con la incertidumbre derivada de la falta de control jurídico, sobre el análisis de este requisito de patentabilidad, de acuerdo con la Jurisprudencia desarrollada al amparo del viejo EPI y que hemos analizado en el Apartado

---

<sup>12</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230).

SAP Madrid (Sec. 28ª), 27 septiembre 2013 (AC 2013/1847): “No nos basta a este respecto con una afirmación en términos apodícticos, fundada en un juicio de autoridad, pues eso no resulta suficiente cuando se trata de enjuiciar sobre derechos de terceros”.

<sup>13</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 4 marzo 2013 (JUR 2013/160042).

<sup>14</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 22 octubre 2013 (JUR 2013/364862).

<sup>15</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 27 septiembre 2013 (AC 2013/1847): “lo que supondría fijarse en sectores distintos de los que corresponderían al propio del experto en la materia”.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 1 marzo 2012 (JUR 2012/176717): “la aplicación inventiva debe acotarse al sector del mercado al que pertenece el objeto y no a toda la industria [...]. [L]a actividad inventiva debe acotarse y circunscribirse al sector concreto [...]”.

Cfr. SAP Barcelona (Sec. 15ª), 1 julio 2010 (AC 2011/1116).

4 del Capítulo Séptimo. Otra cosa sería si cabe plantearse si esta doctrina de la OEP debe seguirse como un axioma legal o, sin embargo, es susceptible de ser valorada y considerada su aplicación en sus justos términos. Volveremos sobre esta cuestión en el último Capítulo de este estudio, no sin dejar de poner de manifiesto que la Sentencia de 29 de abril de 2015, de la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha recalcado que la doctrina de la OEP no vincula a los tribunales nacionales que deben poder tomar sus decisiones con plena independencia recordando que cada vez que un tribunal nacional declara la nulidad de una patente europea está contradiciendo el criterio del organismo que la ha otorgado, la OEP<sup>16</sup>.

## **2.2. La descripción de la patente y el análisis del requisito de actividad inventiva**

El análisis del requisito de actividad inventiva de una invención reivindicada en una patente no puede prescindir del análisis de la descripción de la patente. Y es que en la descripción de la patente el solicitante ha explicado su interpretación del estado de la técnica y cómo y en qué contribuye la invención reivindicada a dicho estado de la técnica. Es cierto, que esta contribución, a la que se refiere la descripción de la patente, puede no corresponderse con la realidad, una vez se confronta la reivindicación con otro estado de la técnica que no haya sido considerado por el solicitante en su patente, ya fuese porque lo desconocía o porque voluntariamente quiso ignorarlo, ahora bien, esto no significa que en el análisis del requisito de actividad inventiva el titular de la patente pueda reinventar el objeto de protección sosteniendo que la contribución técnica fuese otra que la que previó en su patente<sup>17</sup>. Esta aproximación entronca a su vez con el principio de buena fe, la

---

<sup>16</sup> *Vid. supra.* Cap. 1, Apdo. 3, ref. 54.

<sup>17</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 4 marzo 2013 (JUR 2013/160042): “En realidad el recurso viene a alterar por completo el problema técnico al que se refiere la patente, que no sería otro que optimizar la eficacia en la administración (no en la vía de administración) del principio activo o en la utilización del principio activo. Un principio activo ya conocido para una indicación médica ya conocida. [...]”

Esta circunstancia ya bastaría para descartar la existencia de actividad inventiva, atendiendo a lo expuesto, aunque agotaremos el análisis de dicho requisito. En absoluto comprende dicho problema técnico el evitar efectos secundarios, aspecto este ajeno por completo a la invención. Ante la escasa definición del problema técnico, parece que se intenta reformular este a través del recurso, pero ello sin fundamento alguno en la patente controvertida. Naturalmente un régimen de dosis puede servir para solucionar tal problema, como hemos visto, pero no es esta la cuestión que se plantea en este caso. La descripción de la patente no identifica en modo alguno tal problema técnico. Un determinado régimen de dosificación puede constituir la solución a problemas no resueltos derivados de los efectos secundarios del medicamento o servir para mejorar su tolerancia, pero no es este el caso, en el que lo que se pretende no es más que proteger la menor dosis que permita mantener la eficacia en el tratamiento de la

responsabilidad derivada de los actos propios y la seguridad jurídica, los cuales impiden, todos ellos, ignorar la relevancia de la descripción de la patente al analizar el requisito de actividad inventiva<sup>18</sup>.

Ello es coherente con que, si bien debe evitarse tener en cuenta los conocimientos que aporta al estado de la técnica el solicitante de la patente con su invención, para evitar, precisamente, análisis *ex post facto*, sí deviene especialmente relevante la interpretación que este realiza del estado de la técnica en su patente, en la que destacará aquellas cuestiones que son relevantes para su invención e ignorará otras y reconocerá como conocido determinados elementos que pueden formar parte de invención<sup>19</sup>. De esta forma, aquello que el solicitante haya admitido como conocido o no haya sido relevante en su patente como justificación de la contribución de la invención al estado de la técnica no puede, a la postre, y ante una eventual impugnación de la patente por un tercero, devenir determinante para atribuir a la invención una actividad inventiva que no encuentra respaldo en el propio documento de patente<sup>20</sup>.

---

enfermedad lo que, por otra parte, es algo común a todo medicamento como norma de buena práctica clínica”.

<sup>18</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 22 octubre 2013 (JUR 2013/364862): “Sin embargo, no puede desconocerse que fue Astrazeneca quien redactó la descripción de la patente de autos de la que ahora se distancia. El principio de buena fe, la responsabilidad derivada de los actos propios y la seguridad jurídica impiden ignorar la relevancia de aquella descripción -a los efectos de prueba-, junto con su utilidad para la interpretación de las reivindicaciones (artículos 60.1 LP y 69.1 CPE). Máxime cuando la identificación del problema contenida en la descripción de la patente quiere sustituirse ahora por un planteamiento tan amplio y genérico como el que mantiene la parte demandada, según la cual, el problema técnico a resolver era conseguir una composición farmacéutica alternativa útil para el tratamiento de trastornos psicóticos (como la esquizofrenia y la bipolaridad) y la hiperactividad”.

<sup>19</sup> *Vid. supra.* ref. 17: “No deben tenerse en cuenta los conocimientos aportados por la invención reivindicada a fin de evitar un análisis *ex post facto*, pero sí lo que el propio solicitante reconoce como conocido, tanto en la descripción como en las reivindicaciones (Directrices OEPM, 6.5.3.2.1)”.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 22 junio 2012 (JUR 2012/27299): “Y decimos que ese y no otro el estado de la técnica inmediatamente anterior a la solicitud de registro por la sencilla razón de que es el propio solicitante quien nos lo indica”.

<sup>20</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 20 septiembre 2013 (AC 2013/2339): “Lo primero que llama la atención es que en la descripción de la patente el propio inventor silencia la posible función técnica que debería desempeñar dicho dispositivo, centrándose en otros aspectos de la invención. [...]

Por otro lado, como ya hemos significado, es el propio inventor el que, pese a que incluya en las reivindicaciones de la patente el elemento ‘arquillo doble’, nos da una pista muy reveladora de la escasa relevancia que para el significado de la invención entrañaría la presencia del mismo, al silenciar en la descripción cualquier efecto técnico vinculado con el mismo. [...] supone otra referencia más para considerar que estamos ante una solución carente de altura inventiva, puesto que el propio inventor, por más que incluyera el ‘arquillo doble’ entre los elementos reivindicados, confirió tan poca relevancia a ese componente (a diferencia de otros aspectos de la invención, que no serían, sin embargo, lo novedoso) que obvió referir su significado en la descripción. Resulta claro que luego le ha interesado a la parte demandante, al enfrentarse a los reparos que suscitaban aquellos a quienes reprochaba la infracción de su patente, tratar de sostener lo contrario, cuando ha sido consciente de que ese podía ser, en realidad, el único elemento que podría tratar de aducir para intentar distinguir de lo que ya era conocido su pretendida invención. Sin embargo, si hubiese mediado un verdadero despliegue de ingenio al respecto [...], y no la

Ahora bien, se podrán tener en cuenta para el análisis del requisito de actividad inventiva ventajas adiciones no mencionadas en la patente siempre que estas ventajas no cambien el carácter de la invención, es decir, siempre que “*exist[a] una relación técnica entre las ventajas y el problema original que se menciona en la solicitud*”<sup>21</sup>, si dichas ventajas fueron demostradas mediante pruebas durante el procedimiento de concesión de la patente. Lo que debemos plantearnos, sin embargo, es la importancia que debiera darse a estas ventajas, pues si la invención aporta unas ventajas inesperadas por el experto en la materia, pero a pesar de ello, hubiera sido obvia del estado de la técnica, cabría poner en duda si dichas ventajas podrían atribuirle una actividad inventiva. Y es que puede que el experto en la materia nunca se hubiera planteado hacer la invención para conseguir las mencionadas ventajas, pero, en cambio, habérsela planteado por otros motivos que no tenían en mente dichas ventajas<sup>22</sup>.

Si se demuestra que de acuerdo con el estado de la técnica la reivindicación hubiera sido evidente, para un experto en la materia, de acuerdo con el problema técnico descrito por el solicitante en su patente, no hay duda alguna de que la invención no cumplirá con el requisito de actividad inventiva. De ahí la importancia que se da por nuestra jurisprudencia en identificar lo que se indica en la descripción de la patente como contribución técnica a la solución de un problema técnico y en analizar si este mismo problema ya se hallaba

---

mera utilización de una solución obvia para el experto en la materia [...], es bastante probable que el propio interesado hubiese puesto al redactar el documento de la patente el acento que ese aspecto hubiese requerido”.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 5 octubre 2012 (JUR 2013/119379): “La forma de resolver esos problemas se presenta en los antecedentes de esta patente sin mayor justificación. Los antecedentes se limitan a expresar que la forma contorneada de ambas superficies y su complementariedad pretende conseguir una mejor tracción y un guiado adecuado. Por consiguiente, de ello podemos extraer una valiosa conclusión; si no se hace ningún esfuerzo por explicarlo probablemente ello se deba a que no precisaba mucha explicación sino que se trata de algo fácil de representarse, al menos para un experto en la materia. Ello ya nos hace dudar de que realmente esa característica que describe la patente comporte cualquier clase de actividad inventiva, al contrario de lo que ha considerado la resolución recurrida. [...]

Por otra parte, la parquedad con la que se describe en ES933 la relación de complementariedad entre la superficie de la roldana y la del cable de tensión nos impiden conocer con detalle que esté reivindicando una característica sustancialmente distinta que la que reivindica ET4”.

<sup>21</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 30 octubre 2009 (AC 2010/159).

<sup>22</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 9 mayo 2008 (JUR 2008/384345): “De este modo el juicio sobre la obviedad de la invención contenida en la primera reivindicación de P2 se centra en si para un experto medio, a la fecha de prioridad de dicha patente, resultaría obvio que haciendo reaccionar amlodipina base con una solución de ácido bencenosulfónico en un disolvente inerte obtendría un producto nuevo, sal de besilato de amlodipina, que presentaría una mejor combinación de propiedades de formulación sobre todas las sales de amlodipina ya conocidas. Y, en concreto, sobre si la combinación de las reseñadas ventajosas propiedades de formulación de la sal de besilato (estabilidad, solubilidad, no higroscopicidad y procesabilidad), que no se niegan por Doctoras Estela y Gloria, para un compuesto químico en particular (amlodipina) era (in)esperado o (in)precedible”.

divulgado en el estado de la técnica y de qué forma se había solucionado<sup>23</sup>.

Si bien, no tenemos nada que reprochar a este enfoque, la duda que se nos plantea es si sería posible, además, analizar la obviedad partiendo de otro problema distinto al que haya identificado el solicitante en su patente, si de acuerdo con este otro problema, también divulgado en el estado de la técnica, el experto en la materia hubiera llegado a la misma solución reivindicada de manera obvia, sin aplicar su ingenio<sup>24</sup>. Un esbozo de esta posibilidad lo encontramos en la siguiente afirmación de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona al indicar que:

“tiene razón la parte demandada cuando alega que, [...], la descripción es solamente un punto de partida y no permite identificar en todo caso el problema técnico objetivo con el problema técnico subjetivo que el titular de la patente hizo constar en la descripción”<sup>25</sup>.

### **2.3. El alcance de la reivindicación y el requisito de actividad inventiva**

Mientras la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona se ha pronunciado, prácticamente de forma reiterada, en la necesidad de que para el análisis del requisito de actividad inventiva se haga preciso determinar, con carácter previo, el ámbito de protección de la patente, al amparo de los artículos 69 del CPE y 60 de la LP, la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid no se ha pronunciado en tal sentido de forma tan categórica<sup>26</sup>.

Así es, la Sección 15ª considera que para analizar si la invención resulta o no, del estado de la técnica, de una manera evidente, para un experto en la materia, es necesario interpretar el ámbito de la exclusiva concedida por la patente al amparo de los artículos 26 y 60 de la LP de 1986 (28 y 68 de la LP de 2015) y 84 y 69 del CPE, con referencia, a su vez, a su

---

<sup>23</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 2 junio 2010 (AC 2011/906).

<sup>24</sup> *Cfr.* SAP Barcelona (Sec. 15ª), 5 febrero 2008 (JUR 2008/14337): “Los dos expertos aportados por la demandada deberían haber argumentado a favor de la obviedad sobre la base del problema que trataba de solventar la patente, para ilustrar por qué, analizada en su conjunto la primera reivindicación, la solución que propone, y que supone una combinación de elementos existentes en tres o cuatro patentes de campos de la técnica muy próximos, resultaba obvia para un experto medio en la materia al tiempo de solicitarse la patente”.

<sup>25</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 22 octubre 2013 (JUR 2013/364862).

<sup>26</sup> *Cfr.* SAP Madrid (Sec. 28ª), 20 julio 2006, (JUR 2007/86018). En este caso la sentencia se pronuncia respecto del alcance de protección por referencia a un informe de la OEPM, aceptando su criterio.

Protocolo Interpretativo, recordando, y en sus palabras, que:

“se trata de identificar y situar una invención en el estado de la técnica, por más que para interpretar las reivindicaciones, labor siempre necesaria, deba tenerse en cuenta la memoria o descripción y los dibujos”<sup>27</sup>.

En la Sentencia de 24 de enero de 2008 la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona afirma que mediante la interpretación de las reivindicaciones, de acuerdo con la descripción, sería posible incorporar en ellas un elemento que si bien no se menciona sí que aparece como esencial en la descripción de la patente<sup>28</sup>. Que duda cabe que en el ámbito de los procedimientos de infracción de derechos de patente este ejercicio es perfectamente posible, sin embargo, cabría plantearse si dicha aproximación es correcta en sede de actividad inventiva para alejar la reivindicación del estado de la técnica.

Es decir, supongamos que el experto en la materia hubiese llegado a la invención reivindicada, es decir, a la disposición de elementos técnicos que se describen literalmente en ella, de forma evidente del estado de la técnica, pero, en cambio, no lo hubiese hecho si incorporamos mediante una correcta determinación del alcance de la patente el elemento que aparece en la descripción, pero que no se halla reivindicado. ¿Debería considerarse, en este caso, la reivindicación obvia y, por tanto, carente de actividad inventiva, o por el contrario debería considerarse inventiva? ¿Tiene alguna relevancia que el titular de una patente europea en un procedimiento de nulidad de la patente ante un tribunal nacional pueda limitarla al amparo del artículo 138.3 del CPE y no lo haga, es decir, tenga la posibilidad de introducir en la reivindicación este elemento que a pesar de ser esencial solo aparece en la descripción para adecuar aquella con esta de acuerdo con el mandato del

---

<sup>27</sup> SSAP Barcelona (Sec. 15ª), 5 mayo 2009 (AC 2009/1608), 17 febrero 2010 (JUR 2010/167978), 1 julio 2010 (AC 2011/1116), 5 octubre 2012 (JUR 2013\119379).

<sup>28</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 24 enero 2008 (JUR 2011/397074): “Esta objeción puede rebatirse apelando a la misma argumentación contenida en la sentencia, que justifica cómo en alguna ocasión cabe, al interpretar las reivindicaciones de una patente, considerar que incluyen una característica que si bien no se menciona expresamente en la reivindicación sí aparece como esencial en la descripción. El argumento de la sentencia es impecable pues parte del art. 84 CPE, según el cual las reivindicaciones deben fundarse en la descripción, y de la interpretación que del mismo hace la Examination Guidelines EPO C-III, 6, 1 y la Cámara Técnica de Recursos de la EPO (T 133/85, 409/91 y T 332/94), de que el objeto de cada una de las reivindicaciones debe de tener una base en la descripción y que el ámbito de protección de las reivindicaciones no se puede extender más allá del ámbito justificado por la descripción y por los dibujos. Para luego dar un paso más y traer a colación una resolución de la Cámara de recursos de la EPO, según la cual [...] – *If the description on its proper interpretation specifies a feature to be an overriding requirement of the invention, following Article 69(1) EPC and its Protocol the claims may be interpreted as requiring this as an essential feature, even though the wording of the claims when read in isolation does not specifically require such feature* - (T 416/87). El contenido de esta resolución fue ratificado en un obiter dicta por la posterior T 717/98”.

artículo 84 del CPE? Volveremos sobre estas cuestiones en el último Capítulo de este trabajo.

El Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún de forma clara al respecto de esta cuestión aunque la Sentencia de 8 de abril de 2013 de la Sala 1ª la deja abierta al establecer que:

“[p]or otro lado, en las dos instancias no se ha tratado de determinar el alcance de la protección reconocida a la litigiosa invención, sino, con resultado negativo, de decidir si la misma tenía la actividad inventiva precisa para la validez del registro. Lo que constituye cuestión distinta”<sup>29</sup>.

Que a la descripción se le pueda dar un tratamiento distinto en sede de infracción, al determinar el alcance de la patente, al que se le dé en sede de actividad inventiva, se deriva también de la Sentencia de 2 de junio de 2010 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona según la cual:

“[e]l juez de primera instancia, cuando hace mención a este pasaje de la descripción no acude a ella para interpretar el alcance de la invención, esto es, para facilitar la interpretación de las reivindicaciones, sino que lo hace para ilustrar en qué consistía el prejuicio técnico en el momento de solicitar la patente”<sup>30</sup>.

Y en la Sentencia de 29 de abril de 2015 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo<sup>31</sup> se indica que el análisis del requisito de actividad inventiva es distinto al que se pueda realizar en sede de infracción de derechos de patente:

“[e]l examen de la actividad inventiva necesaria para reconocer la patentabilidad de una variante que se pretende inventiva es diferente del examen de la obviedad en el juicio de infracción por equivalencia de esa misma variante. Son valoraciones que persiguen finalidades distintas y que, en consecuencia, utilizan parámetros diferentes”.

Aunque ello no nos debiera llevar a considerar que si la realización controvertida, en sede de infracción, resulta obvia del estado de la técnica accesible antes de la fecha de depósito de la patente, pueda ser obvia a la luz de la patente y, por tanto, infringirla, porque ello sería lo mismo que decir que la patente incluye lo que ya era conocido o evidente.

---

<sup>29</sup> STS (Sala 1ª), 8 abril 2013 (RJ 2013/3929).

<sup>30</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 2 junio 2010 (AC 2011/906).

<sup>31</sup> STS (Sala 1ª), 29 abril 2015 (Recurso nº 556/2013).

#### **2.4. La arbitrariedad no entraña actividad inventiva alguna. La actividad inventiva y la existencia de motivos y razones para la invención**

Una invención no cumple el requisito de actividad inventiva si no tiene ninguna justificación, si no responde a ningún motivo, es decir, si simplemente la decisión técnica es arbitraria. Y es que el requisito de actividad inventiva no ampara la arbitrariedad. La arbitrariedad no es inventiva, ya que cualquiera puede tomar una decisión arbitraria que le lleve a un resultado que no esté cubierto por el estado de la técnica y que, por tanto, cumpla con el requisito de novedad. Es decir, podemos no encontrar motivos en el estado de la técnica para llevar a cabo una realización determinada, pero el hecho de no encontrarlos no determina la existencia de actividad inventiva, ya que puede ser que no haya dichos incentivos, precisamente porque una decisión arbitraria no se basa en la existencia de ningún motivo<sup>32</sup>.

Con todo, lo que se quiere decir es que la existencia de actividad inventiva parte de un presupuesto previo y es que comparando la reivindicación con el estado de la técnica, las diferencias de esta reivindicación con el estado de la técnica, es decir, la contribución técnica, tenga una razón de ser, no sea arbitraria. Pues bien, esto tiene una traducción en el análisis del requisito de actividad inventiva, y es que, una vez se concluya que la invención no es arbitraria, el análisis no deberá desprestigiar la búsqueda de la existencia de razones en el estado de la técnica que pudieran haber llevado al experto en la materia a la invención reivindicada.

Así, por ejemplo, en la Sentencia de 3 de octubre de 2011 de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid se indica que:

“suele resultar de mucha utilidad analizar los indicios que puedan revelar la concurrencia de circunstancias de cariz objetivo que revelen si lo patentado era o no algo evidente y con ello que pueda merecer el derecho de exclusiva que el legislador pone a disposición del innovador”<sup>33</sup>.

Afirmación que denota el carácter no arbitrario de la invención, pues hay motivaciones para llevarla a cabo, que sean conocidas o no incidirá, lógicamente, en la conclusión final

---

<sup>32</sup> *Vid. supra.* Cap. 9, Apdo. 2.4.11; Cap. 10, Apdo. 5, 6.

<sup>33</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230).

sobre su obviedad<sup>34</sup>.

En la Sentencia de 17 de diciembre de 2012 de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid se analiza una distinción tradicional en derecho de patentes entre las invenciones por combinación y las invenciones por yuxtaposición<sup>35</sup>. Así, se conoce por reivindicaciones de combinación aquellas que integran una serie de elementos conocidos del estado de la técnica y que actúan de forma sinérgica para dar lugar a un resultado funcional que es distinto de la mera agregación de dichos elementos y, en cambio, se conocer por reivindicaciones de yuxtaposición aquellas que agrupan una serie de elementos que no actúan sinérgicamente entre ellos y que, por tanto, mantienen un funcionamiento que ya era conocido, produciendo interrelaciones de funcionamiento evidentes. Lo que queremos destacar al respecto no es tanto la existencia de esta distinción tradicional en derecho de patentes, como la explicación que proporciona el tribunal a la hora de analizar el requisito de actividad inventiva según se trate de una reivindicación de combinación o de yuxtaposición. Así, indica que la mera existencia de una reivindicación de yuxtaposición no determina *per se* que no pueda concurrir el requisito de actividad inventiva, sino el modo en el que dicho requisito se analizará, es decir, debiendo realizarse, en el caso de la reivindicación de combinación en relación con la funcionalidad unitaria y sinérgica producida por la interacción de los elementos, mientras que en el caso de la yuxtaposición deberá analizarse el requisito de patentabilidad de acuerdo con la funcionalidad individual de cada uno de los elementos. Vemos aquí también, por tanto, la importancia que el tribunal da a la justificación de la invención en tanto funcionalidad unitaria y sinérgica o mera disposición conjunta de elementos que mantienen su funcionalidad original sin producir un resultado distinto más allá de su mera adición conjunta.

---

<sup>34</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 24 enero 2008 (JUR 2009/412076): “el documento no contiene sugerencia alguna que guíe al experto para efectuar las alteraciones que realiza el perito [...], que solo se explica cuando de antemano se conoce la solución o resultado al que se quiere llegar (análisis ex post facto), con el designio de alcanzar así la solución que propone la patente, porque ya se conocen las propiedades del compuesto elegido, que el inventor ha obtenido tras una labor de investigación”.

<sup>35</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 17 diciembre 2012 (AC 2013/829).

## 2.5. La expectativa razonable de éxito v la mera esperanza de éxito

El Tribunal Supremo, en línea con la doctrina propuesta por la OEP<sup>36</sup>, ha indicado que no es necesario para apreciar la falta de actividad inventiva demostrar que la solución propuesta en la reivindicación de la patente se infería del estado de la técnica con un grado de evidencia tal que no admitía otra alternativa, sino que es suficiente que de lo conocido hasta la fecha depósito de la patente el experto en la materia derive la solución al problema técnico planteado al menos con una ‘expectativa razonable de éxito’<sup>37</sup>, distinguiéndola de la mera ‘esperanza de tener éxito’<sup>38</sup>.

Ahora bien, no debiera considerarse esta jurisprudencia como que establece un requisito *sine qua non* para apreciar la falta de actividad inventiva de una reivindicación. Y es que no existe un único tipo de invenciones, por lo que en cada caso habrá que analizar donde reside la contribución técnica y cual es la información y las motivaciones que proporciona el estado de la técnica<sup>39</sup>. En este sentido, hay situaciones en las que, sin que el experto tenga o se plantee una expectativa razonable de éxito, de acuerdo con la contribución técnica y el estado de la técnica puede resultar obvio intentar alguna de las alternativas que en él se proponen o, simplemente, llevar a cabo actividades rutinarias. A modo de ejemplo, en el campo de la farmacia imaginemos que la invención reside en haber encontrado una dosis de un fármaco para el tratamiento de una enfermedad y, en la patente, la actividad inventiva se justifica en el resultado obtenido en ensayos clínicos con humanos, en este caso es lógico pensar que el experto en la materia no se plantearía realizar dichos ensayos sin previamente haber identificado una expectativa razonable de éxito. Ahora bien, la situación no sería necesariamente así si la actividad inventiva, según la patente, no se basa en el resultado obtenido de unos ensayos clínicos, por ejemplo, supongamos que dicha actividad inventiva deriva de seleccionar un tipo de sal de un fármaco, de entre una serie de sales conocidas en el estado de la técnica, porque dicha sal tendría unas propiedades superiores al resto de sales en términos de facilitar la formulación del fármaco como medicamento al ser una sal que absorbería menos agua, y supongamos también que el estado de la técnica había seleccionado un grupo de sales como preferidas entre las cuales se encontraba la reivindicada, en este caso la actividad inventiva se podría abordar desde la

---

<sup>36</sup> *Vid. supra.* Cap. 8, Apdo. 2.4.3.

<sup>37</sup> STS (Sala 1ª), 18 junio 2015 (JUR 2015/188423).

<sup>38</sup> STS (Sala 1ª), 14 abril 2015 (RJ 2015/2692).

<sup>39</sup> *Vid. infra.* Cap. 12, Conclusión 8.

perspectiva de que al experto en la materia le hubiera resultado obvio intentar las posibilidades identificadas en el estado de la técnica y hubiera identificado aquella con unas mejores propiedades sin necesidad de que previamente hubiera identificado una expectativa razonable de éxito en el compuesto escogido.

### **3. EL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA EN LOS MODELOS DE UTILIDAD**

#### **3.1. Introducción al modelo de utilidad**

No pretendemos en este Apartado realizar un análisis pormenorizado de los modelos de utilidad, de la misma forma que tampoco hemos realizado este análisis respecto de las patentes, ya que ello conllevaría dedicarle varios capítulos. Simplemente vamos a realizar una breve referencia a este derecho de exclusiva, por cuanto el requisito de actividad inventiva presenta una particularidad que lo distingue del derecho de patente.

Los modelos de utilidad vienen regulados en los artículos 143 a 154 de la LP de 1986, en su Título XIV (artículos 137 a 150 de la LP de 2015, Título XIII). En el artículo 154 de la LP de 1986 (artículo 150 de la LP de 2015) se dispone que en defecto de regulación expresa y siempre que no resulten incompatibles con las normas expresamente previstas para los modelos de utilidad, serán aplicables las disposiciones previstas para las patentes de invención.

Mientras las patentes recaen sobre cualquier tipo de invención en todos los ámbitos de la tecnología, los modelos de utilidad protegen las invenciones que, además de cumplir con el requisito de novedad y de actividad inventiva, *“consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”* (artículo 143.1 de la LP de 1986 y 137.1 de la LP de 2015). Con carácter no limitativo, el artículo 143.2 de la LP enumera las invenciones que son protegibles como modelos de utilidad siempre que cumplan con lo dispuesto en el apartado anterior: utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o sus partes (dicho apartado segundo no aparece ya en el artículo 137 de la LP de 2015). En el artículo 143.3 de la LP se indica que no podrán ser protegidos como modelos de utilidad las

invenciones de procedimiento y las variedades vegetales (por su parte el artículo 137.3 de la LP de 2015 extiende la prohibición a las materias excluidas del término invención y del derecho de patentes, según los artículos 4 y 5, y expresamente menciona las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas).

Es por ello, que para que sea protegible una invención como modelo de utilidad aquella debe de materializarse espacialmente, en un cuerpo apreciable por los sentidos. Y además, dicha forma debe implicar una ventaja técnica, un beneficio práctico, en este caso, una mejora cuantificable y perceptible en su uso o fabricación. Por tanto, debe producirse una relación instrumental de la forma respecto de la ventaja, siendo que *“[s]i de la nueva forma no se desprende ninguna ventaja funcional sobre lo ya conocido, no será posible protegerla como modelo de utilidad”*<sup>40</sup>.

Con base en ello, los modelos de utilidad han quedado reducidos al campo de la mecánica. Parece, sin embargo, que esta fue una de las cuestiones que estuvo sometida a reforma de acuerdo con el Anteproyecto de Ley de Patentes de 3 de noviembre de 2014 (ALP) después de ser informado por el Consejo de Ministros en su reunión de 11 de abril de 2014, remitido al Consejo Económico y Social y al Consejo General del Poder Judicial y finalmente informado por el Consejo de Estado para su remisión a las Cortes Generales<sup>41</sup>. Sin embargo, en la redacción final del artículo 137.1 de la LP, los modelos de utilidad siguen estando vinculados a la configuración, estructura o constitución de un objeto.

De acuerdo con el artículo 145.1 de la LP de 1986 el estado de la técnica relevante para analizar la novedad y actividad inventiva de los modelos de utilidad viene limitado, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud ha sido divulgado en España. Esta cuestión ha sido reformada por la LP de 2015, cuyo artículo 139 define el estado de la técnica por remisión al regulado en el ámbito de las patentes en el artículo 6 de la Ley.

Vemos, por tanto, como a diferencia de las patentes, en la LP de 1986 no se hacía

---

<sup>40</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 30 marzo 2006 (JUR 2006/272991).

<sup>41</sup> *Vid.*

[http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/Propiedad\\_Industrial/APL10\\_abril\\_BorradorAnteproyectoLeyPatentes.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/APL10_abril_BorradorAnteproyectoLeyPatentes.pdf)

referencia a lo que se haya hecho accesible al público, sino a lo divulgado por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, y, además, dicha divulgación se limitaba al territorio del Reino de España. Así, el término ‘divulgación’ encerraba una realidad o situación de conocimiento entre el público, mientras que con el término ‘accesible’ basta con una posibilidad de conocimiento<sup>42</sup>.

Esta cuestión fue objeto de la Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2011 de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid<sup>43</sup> en la que se analizó si el fondo documental de la OEPM accesible al público a través del portal en Internet de *espacenet*, que incluye documentos de patente de otros países, podía considerarse estado de la técnica de acuerdo con el artículo 145 de la LP de 1986. La Audiencia Provincial de Madrid alude a la circunstancia de que el desarrollo creciente y evidente del espacio telemático ha permitido que cualquier usuario de Internet pueda acceder a toda la documentación de patentes, incluyendo memoria descriptiva, dibujos y reivindicaciones o, incluso a su estado legal, que se halle colgada en el portal *espacenet*, el cual recoge un total de más de 60.000.000 de documentos que provienen de más de 20 oficinas de patente a nivel mundial. Al analizar el término ‘divulgación’ la Audiencia considera que no parece exigible un conocimiento popular o generalizado entre la ciudadanía, siendo suficiente y razonable que dicho conocimiento alcance al círculo de profesionales, funcionarios y expertos en la tecnología objeto del modelo de utilidad, en aquel caso, los departamentos de compras de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que el modelo de utilidad hacía referencia a un monocular de visión nocturna. La sentencia si bien reconoce la distinción terminológica entre ‘divulgación’ y ‘accesibilidad’ establece que la prueba del conocimiento efectivo correspondiente a la ‘divulgación’ debe venir facilitada, y en la medida en las anterioridades publicadas lo habían sido en medios cuya difusión se encuentra razonablemente facilitada, es decir, fácilmente accesible por cualquier persona normalmente motivada, entendió que formaban parte del estado de la técnica<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> STS (Sala 1ª), 27 octubre 2011 (RJ 2012/1133).

<sup>43</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 11 noviembre 2011 (RA 148/2011).

<sup>44</sup> *Vid. supra.* ref. 43: “De acuerdo con tales valoraciones, hay que tener en cuenta que, en vista de la especialidad del objeto de los modelos litigiosos (dispositivos destinados a su utilización en actividades de defensa y de seguridad pública), no parece exigible que la ‘divulgación’ a la que se refiere el Art. 145-1 L.P. consista en un conocimiento popular o generalizado entre la ciudadanía de la entraña de las respectivas invenciones, pareciendo mucho más razonable considerar que el requisito de la ‘divulgación’ se satisface suficientemente con un conocimiento que alcance, vgr., al círculo de profesionales, funcionarios y expertos a quienes incumbe la gestión de los departamentos de compras de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues bien, tal y como se ha apuntado acertadamente en el campo doctrinal (Varea Sanz, ‘El modelo de utilidad’), si bien es cierto que, a

Como ya hemos dicho esta problemática ya no se planteará desde la aplicación de la nueva LP de 2015, esto es, el 1 de abril de 2017, su fecha de entrada en vigor.

Una de las diferencias más relevantes en la regulación de los modelos de utilidad con respecto al régimen de las patentes invención viene precisamente referida al requisito de actividad inventiva. Así, el artículo 146.1 de la LP dispone que “[p]ara su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera **MUY evidente** para un experto en la materia”. El adverbio superlativo ‘muy’ no aparece ni en el artículo 56 del CPE ni en el artículo 8 de la LP. Nos referiremos a esta cuestión en el Apartado siguiente. El artículo 140.1 de la LP de 2015 sigue manteniendo esta regulación del requisito de actividad inventiva en relación con los modelos de utilidad.

---

diferencia de la mera ‘accesibilidad’, la ‘divulgación’ del Art. 145-1 exige conocimiento efectivo, la prueba de ese conocimiento efectivo -ordinariamente difícil- debe venir facilitada cuando las anterioridades son publicadas en medios cuya difusión se encuentra razonablemente facilitada. En tal sentido, no nos cabe la menor duda de que dentro los círculos naturales de consumo de los sistemas AN/PVS-14 se habrá tenido acceso a esos documentos -patentes USA de la actora- que, según el perito, se encuentran fácilmente disponibles en la red para cualquier persona normalmente motivada”.

STS (Sala 1ª), 23 octubre 1996 (RJ 1996/7239): “No puede negarse que con el depósito de la patente alemana en el Fondo Documental del Registro de la Propiedad se pone a disposición del público, como dice la certificación del Registro de la Propiedad Industrial aportada a la contestación a la demanda [...]. Ello equivale a no poder ser considerado como nuevo. El informe pericial es rotundo sobre el tema; una persona experta con ayuda de la patente alemana puede desarrollar los Modelos de Utilidad 261.862 y 279.174”

Cfr. STS (Sala 1ª), 13 mayo 2004 (RJ 2004/2740): “1º Es cierta la distinción que refiere la Audiencia en su primera parte, atinente en exclusiva a este Modelo de Utilidad, confirmado por la sentencia de la misma, dado que los arts. 6-2 y 145-1, referidos respectivamente a las Patentes y a dichos Modelos, regulan la novedad respecto a otros anteriores, en que, para aquellas, el estado de la técnica consiste en su ‘accesibilidad’, y en estos en su ‘divulgación’.

2º No es lo mismo la posible ‘accesibilidad’ a los datos del Registro, que la ‘divulgación’ efectiva para el público (y técnicos) de los mismos.

3º No puede entenderse como ‘divulgación’, que haga, pues, prohibitiva su reproducción, la simple recogida en el Fondo Documental, pues aunque pueda ser ‘accesible’ a los técnicos y al público, el mismo no tiene como fin la ‘divulgación’, dado que no se publican como las reivindicaciones de inscripciones, en el Boletín correspondiente, con todos sus pormenores (memorias y características) y ya que el acceso a tal Fondo se hace a través de claves y dígitos, cuya utilización requiere de un previo conocimiento de lo que se pretende identificar, por lo que, se insiste, con ello no se da la ‘divulgación’ concreta que el precepto exige; y sin que exista, por otro lado, equivalencia de tal método con el de acceso a los datos de Bibliotecas para otros fines (consultas en Derecho, etc.)”.

Esta STS se valoró por la SAP Madrid (Sec. 28ª) antes citada al explicar el porqué se aparta de su criterio. Así, la SAP Madrid (Sec. 28ª) indica que dicho fondo documental recoge en la actualidad la información que precisamente reprocha el TS que no venía recogida para considerar que se haya cumplido el requisito de ‘divulgación’. A su vez, la SAP Madrid (Sec. 28ª) haciendo expresa mención al art. 3.1 CC, en el sentido de que las normas deben interpretarse de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, recuerda que el ámbito de las nuevas tecnologías ha experimentado un gran avance en los últimos años, siendo que cualquier usuario de Internet con un ordenador personal puede acceder al fondo documental de la OEPM.

Nos parece relevante indicar, a su vez, que el modelo de utilidad se concede sin examen de los requisitos de patentabilidad por parte de la OEPM, a no ser que, un tercero que acredite un interés legítimo formule oposición a la concesión del modelo de utilidad de conformidad con el artículo 149.1 de la LP (artículos 142.3 y 144 de la LP de 2015). Por el contrario, los derechos de patente europeos se conceden por la OEP con examen previo de sus requisitos de patentabilidad y, en el caso de las patentes nacionales tramitadas ante la OEPM, el solicitante puede escoger si su solicitud se tramita con o sin examen previo (artículos 30 a 40 de la LP) aunque a partir de la entrada en vigor de la LP de 2015 todas las solicitudes de derechos de patente se tramitarán con examen previo (Título V de la LP de 2015), de hecho este es uno de los grandes cambios en la nueva LP., y respecto de los modelos de utilidad prevé que su tramitación siga siendo sin examen previo, salvo en los casos en los que se formule oposición por un tercero (artículos 143 y 144 ALP). Sin embargo, en la LP de 2015 se introduce una previsión, como requisito de procedibilidad para iniciar una acción al amparo de un modelo de utilidad, pues será preciso que se haya solicitado previamente a la OEPM el informe sobre el estado de la técnica, relativo a antecedentes que puedan afectar a la validez del modelo de utilidad (artículo 148.3.4.5 de la LP de 2015).

El *ius prohibendi* conferido por el modelo de utilidad es exactamente el mismo que el conferido por la patente de invención. La exclusiva conferida por el modelo de utilidad, sin embargo, es de 10 años improrrogables, lo que contrasta con los 20 años que dura la exclusiva conferida por la patente (artículo 152.2 LP de 1986 y 148.2 LP de 2015).

Según la jurisprudencia, la razón de ser de los modelos de utilidad estriba en que se trata de pequeñas invenciones lo que conlleva que su exclusiva se limite a un periodo de 10 años<sup>45</sup>. Entre las justificaciones de calificarlo como pequeña invención encontramos: que su contribución técnica debe residir, necesariamente, en la configuración, estructura o

---

<sup>45</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 9 marzo 1996 (AC 1996/489): “la ley de Patentes configura, pues, el modelo de utilidad, según el criterio ya adoptado por el Estatuto de la Propiedad Industrial, como pequeño invento o invención menor, cuya existencia legal exige, como requisito esencial, la novedad, en el doble sentido, según resulta del artículo 143 de la Ley de Patentes, de que sea nuevo tanto en su configuración, estructura o constitución, esto es en su forma espacial, que no ha de ser necesariamente la forma externa a que se refería el artículo 171 del EPI (RCL 1930/759 y NDL 25009), como en la consecución de una ventaja técnica nueva en el uso de un objeto o en su fabricación; el referido carácter de invención menor del modelo de utilidad determina que la ley reduzca el rigor de los requisitos de patentabilidad en el doble sentido de aplicar en cuanto al estado de la técnica el principio de novedad relativa -artículo 145 de la LP- y de entender existente actividad inventiva si la invención no resulta del estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia”.

constitución de un objeto, lo que debe suponer una ventaja apreciable para su uso o fabricación; que el estado de la técnica se limita a lo que se haya divulgado y, además, solo en España; y que para considerar cumplido el requisito de actividad inventiva basta con que la invención no derive del estado de la técnica de una manera ‘muy’ evidente para un experto en la materia. Sin embargo, de acuerdo con la nueva LP de 2015 la razón de ser del modelo de utilidad ha quedado limitada a la regulación particular del requisito de actividad inventiva y a la circunstancia de que se trate de invenciones que no se concederán con examen previo de sus requisitos de patentabilidad a diferencia de las patentes.

### **3.2. El adverbio ‘muy’ en el requisito de actividad inventiva en relación con los modelos de utilidad**

Como hemos visto en el Apartado anterior, en el caso de los modelos de utilidad, basta que la invención no resulte del estado de la técnica de una manera ‘muy’ evidente para un experto en la materia, en la fecha de solicitud del modelo, para considerar cumplido el requisito de actividad inventiva.

Los requisitos de patentabilidad del modelo de utilidad deben versar sobre el objeto de protección que, en este caso, y según el artículo 143.1 de la LP de 1986 (artículo 137.1 de la LP de 2015) reside en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja apreciable para su uso o fabricación. Por tanto, el requisito de actividad inventiva deberá residir en esta ventaja. Es por ello que la jurisprudencia ha considerado que deben concurrir dos requisitos uno de carácter intelectual, que viene referido a la novedad y a la actividad inventiva, y otro de carácter funcional referido a la mencionada ventaja para el uso o fabricación de la invención<sup>46</sup>. Ello no significa, por

---

<sup>46</sup> STS (Sala 3ª), 10 diciembre 2009 (RJ 2010/2184): “El precitado artículo 143 de la Ley determina las características que habrán de reunir los Modelos de Utilidad, destacándose en dicho precepto la necesidad de que en los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos, o en parte de los mismos, concurre una actividad inventiva, un funcionamiento que produzca una utilidad o ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, novedad para la específica producción de una utilidad por el funcionamiento de lo que se pretende registrar como Modelo de Utilidad, que es, precisamente, lo que diferencia a estos últimos de los Modelos Industriales, en los que, recordamos, se protege con el registro exclusivamente la forma o estructura de todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto, es decir, la ‘creatividad’ reflejada solamente en la apariencia externa de dicho objeto, sin proyectar aquella sobre la novedad que con su funcionamiento se obtenga, ni tampoco en la mayor o menor utilidad que ello comporte”.

supuesto, que los requisitos de patentabilidad se analicen respecto de la función, respecto del resultado, sino respecto de los medios, aunque puestos en relación con dicha función<sup>47</sup>, ya que las reivindicaciones deben ser de medios y no de resultados<sup>48</sup>. Lo que significa, simplemente, es que “*el elemento al que debe someterse el juicio de la novedad y la actividad inventiva siempre vendrá determinado por el objeto al que se le aplica una configuración concreta*”, configuración que deberá suponer una ventaja, en términos del artículo 143.1 de la LP (artículo 137.1 de la LP de 2015)<sup>49</sup>.

Como ya hemos avanzado, la problemática principal al analizar el requisito de actividad inventiva viene provocada por el adverbio superlativo ‘muy’. En nuestra opinión no hay forma de saber qué debe entenderse por ‘muy evidente’. Y sin ánimo de realizar ningún reproche a nuestros tribunales, su posicionamiento ha sido dispar, como a continuación veremos, en cuanto a la interpretación de lo que deba entenderse por ‘muy evidente’. En su caso, el reproche cabría hacerlo al legislador, que en nuestra opinión debiera haber aprovechado la oportunidad que se había brindado, con la reforma de la LP, para eliminar el adverbio superlativo ‘muy’ y regular el requisito de actividad inventiva de igual forma que se realiza para las patentes de invención.

Una parte significativa de la jurisprudencia ha considerado que el requisito de actividad inventiva estaría reservado exclusivamente para las patentes, siendo suficiente la concurrencia de una novedad que mejorase el aspecto técnico y que consistiera en un cambio de forma que incrementase la utilidad del objeto. De acuerdo, con esta aproximación los modelos de utilidad consistirían en invenciones que requerirían de una mínima creatividad o avance tecnológico<sup>50</sup>.

---

SSTS (Sala 1ª), 29 octubre 2004 (RJ 2005/4019).

SSTS (Sala 3ª), 23 enero 2002 (RJ 2002/17), 20 febrero 2002 (RJ 2002/2669), 23 octubre 2002 (RJ 2002/9175), 22 enero 2003 (RJ 2003/9), 10 abril 2003 (RJ 2003/3364), 12 febrero 2008 (RJ 2008/1594).

*Vid.* STS (Sala 3ª), 16 julio 2008 (RJ 2008/3441) sobre distinción entre modelo de utilidad y diseño industrial (o modelo industrial).

<sup>47</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 30 junio 2008 (AC 2008/1689).

<sup>48</sup> *Vid. supra.* Cap. 2, Apdo. 5.

<sup>49</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 1 marzo 2012 (JUR 2012/176717).

<sup>50</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 26 septiembre 2005 (AC 2006/120): “[...] en el sentido que requiere una mínima actividad de creación o de avance técnico. [...] la jurisprudencia [...] precis[a] respecto del modelo de utilidad, que la novedad mejore el aspecto técnico, aunque carezca de altura inventiva que está reservada a las patentes y sin que un mero cambio de forma, de dimensiones o de proporciones del producto u objeto pueda alcanzar tal finalidad legalmente prevista pues el modelo de utilidad debe incrementar la utilidad del objeto, razón por la cual la ley conceptúa a los modelos de utilidad dentro de la categoría de las invenciones, aunque sean inventos menores (los denominados *small inventions* o *petty patents*) pues en aquellos predomina la forma en que se presentan los elementos que la componen”.

Sin embargo, otra jurisprudencia ha considerado que, a pesar de que el modelo de utilidad es una invención menor, en la medida en que el requisito de actividad inventiva no tendría el mismo grado de exigencia que en las patentes de invención, sino que sería menos riguroso, como consecuencia del adverbio superlativo ‘muy’, eso no significa que, para la concesión y validez del modelo de utilidad, sea suficiente con el cumplimiento del requisito de novedad<sup>51</sup>.

Este reconocimiento, sin embargo, no viene unido con ninguna aproximación que permita realizar un control jurídico de lo que deba entenderse por ‘muy evidente’. Así, nuestros tribunales se refieren a esta cuestión en los siguientes términos: “*la existencia de un esfuerzo creador mínimo e imprescindible, superior a la mera aplicación lógica, tanto en la plasmación material del invento como en la utilidad lograda con el mismo*”<sup>52</sup>; “*es una pequeña invención en el sentido que requiere una mínima actividad de creación o progreso técnico*”<sup>53</sup>; la actividad inventiva “*es mucho menos rigurosa en la exigencia de tal requisito [...] al tratarse de invenciones menores de vida legal más reducida que las patentes [...]. Se exige, pues menos actividad inventiva que en el caso de las patentes*

---

SSAP Barcelona (Sec. 15ª), 13 marzo 2006 (JUR 2006/273111), 31 mayo 2007 (JUR 2007/294389).

SSTS (Sala 3ª), 15 octubre 1992 (RJ 1992/7965), 3 febrero 1997 (RJ 1997/948), 27 febrero 1997 (RJ 1997/1529), 22 abril 1997 (RJ 1997/6334).

STS (Sala 1ª), 10 marzo 1997 (RJ 1997/2484).

*Vid. supra.* ref. 46.

<sup>51</sup> STS (Sala 1ª), 27 octubre 2011 (RJ 2012/1133): “Es claro que los modelos de utilidad exigen “un grado de actividad inventiva menor” (así lo dice el Preámbulo de la LP 11/1986, de 20 de marzo, y lo reitera la jurisprudencia - SS., entre otras, 22 de abril de 2002 ( RJ 2002, 6738) y 29 de octubre de 2004 ( RJ 2005, 4019) que las patentes, y la ley claramente diferencia ‘evidente’ (para las patentes) y ‘muy evidente’ (para los modelos de utilidad), lo que supone que se debe estimar que concurre el requisito aunque la actividad inventiva sea poco intensa. Si evidente es lo ‘tan claro que resulta indudable o innegable’, ‘lo que salta a la vista’, lo muy evidente es lo que no deja lugar a duda alguna”.

STS (Sala 1ª), 5 febrero 2008 (RJ 2008/231): “Por otra parte, el artículo 146 de la Ley de Patentes ( RCL 1986, 939) da a la actividad inventiva una cierta flexibilidad, al excluir solo de ella a la que resulten del estado de la técnica de una ‘manera muy evidente’ para un experto en la materia, a diferencia de la exigida para las patentes por el artículo 8, en el que suprime el adverbio ‘muy’, refiriéndola solo a las que resulten de ‘manera evidente’. Esta distinción es capital, pues el juicio de comparación con el estado de la técnica, no puede ser tan riguroso, como con las patentes, debiendo admitirse, por tanto, aquellas invenciones que no constituyendo un mero plagio, reporten alguna utilidad no deparada por las existentes”.

SSAP Barcelona (Sec. 15ª), 8 septiembre 2000 (JUR 2001/16395), 7 marzo 2003 (JUR 2004/14205), 13 noviembre 2003 (JUR 2004/4992), 2 diciembre 2003 (AC 2004/432), 29 marzo 2007 (AC 2009/384), 28 mayo 2009 (JUR 2009/42066), 15 julio 2008 (JUR 2010/284478), 12 noviembre 2010 (JUR 2011/138326).

<sup>52</sup> SSAP Barcelona (Sec. 15ª), 29 marzo 2007 (AC 2009/384), 19 octubre 2006 (2009/176368).

AAP Barcelona (Sec. 15ª), 30 marzo 2006 (JUR 2006/272991).

SAP Madrid (Sec. 28ª), 1 marzo 2012 (JUR 2012/176717), 22 junio 2012 (JUR 2012/272999).

<sup>53</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 2 diciembre 2003 (AC 2004/432).

[...]”<sup>54</sup>; en la Sentencia de 8 de febrero de 2008 de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid se analiza la actividad inventiva teniendo en cuenta si “*pese a su simplicidad, la invención supuso ventajas en relación con lo anterior (entrañaba una mejora técnica)*”<sup>55</sup>; algunas sentencias proponen la aplicación de la metodología empleada por la OEP pero no explican en qué debiera matizarse esta doctrina de acuerdo con el término ‘muy evidente’<sup>56</sup>, aunque la Sentencia 5 de julio de 2007 de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid rechaza precisamente el ataque de actividad inventiva en la medida en que está basado en aproximaciones que se predicen de los derechos de patente<sup>57</sup>.

La inseguridad jurídica derivada del adverbio superlativo ‘muy’ aconsejaría, a nuestro entender, eliminarlo del requisito de actividad inventiva y dejarlo en los mismos términos que los previstos para las patentes de invención.

#### 4. CONCLUSIONES

Nuestra jurisprudencia en materia de derechos de patente ha evolucionado hacia un análisis mucho más profundo del requisito de actividad inventiva que el que se llevaba a cabo de acuerdo con el EPI<sup>58</sup>. Esta evolución es consecuencia de la aplicación de la metodología desarrollada por la OEP de la aproximación al problema y a la solución y, por tanto, de atender a la profusa doctrina desarrollada por aquella institución, como consecuencia de la gran cantidad de casos que conoce diariamente aquel organismo<sup>59</sup>. Sin embargo, en nuestra opinión esta evolución jurisprudencial no deriva de una profunda comprensión del requisito de actividad inventiva, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha

---

<sup>54</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 2 julio 2009 (JUR 2009/ 472667).

AAP Madrid (Sec. 28ª), 25 mayo 2012 (JUR 2012/209687).

<sup>55</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 8 febrero 2008 (JUR 2008/113312).

<sup>56</sup> SAP Barcelona (Sec. 15ª), 15 julio 2008 (JUR 2010/284478): “¿estaba la persona del oficio de nivel medio en condiciones de plantearse el problema, de resolverlo (en la forma en que se reivindica) y de prever el resultado?”.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 12 noviembre 2010 (JUR 2011/138326).

<sup>57</sup> SAP Madrid (Sec. 28ª), 5 julio 2007 (JUR 2007/336891): “procede la desestimación del motivo planteado toda vez que toda la argumentación de la recurrente para obtener la nulidad que pretende, viene referida a patentes que no a modelos de utilidad, así, por ejemplo, las guías de Examen de la Oficina Europea de Patentes que alega en su escrito de interposición del recurso (folio 687) o la decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes G 6/88 que viene referida a patentes”.

<sup>58</sup> *Vid. supra.* Cap. 6, Apdo. 4.

<sup>59</sup> *Vid. infra.* Cap. 9.

ocurrido con la evolución que se ha experimentado en los últimos diez años en cuanto al análisis de la infracción de derecho de patente y el desarrollo de la doctrina de los equivalentes en la que la jurisprudencia de los tribunales españoles, sobre todo de las Secciones 15ª y 28ª de las Audiencias Provinciales de Barcelona y de Madrid, respectivamente, que se halla a un nivel de elevadísima calidad comparable, sin duda, al nivel de la jurisprudencia de otros países, como el Reino Unido que goza de gran tradición y prestigio internacional en materia de derechos de patente, lo que también es mérito, en gran parte, del esfuerzo que ha realizado una parte de nuestra doctrina.

Respecto de los modelos de utilidad simplemente queremos destacar la deficiente regulación con la que cuentan en la actualidad, en particular, respecto del requisito de actividad inventiva, al considerar que el modelo de utilidad cumple con el requisito de actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente por el experto en la materia. Así, está claro, de acuerdo con esta regulación, que el legislador habría querido que el requisito de actividad inventiva fuese menor en los modelos de utilidad que en las patentes de invención. Ahora bien, nuestros tribunales, de acuerdo con esta regulación, no han sido capaces de determinar qué debía entenderse por muy evidente. Esta situación lleva a una inseguridad jurídica tanto por parte del titular como de los terceros que hace difícil determinar cuándo el modelo de utilidad debe considerarse que cumple con el requisito de actividad inventiva y cuando no debe de ser así. En este sentido, debiera procederse a eliminar el adverbio ‘muy’ del requisito de actividad inventiva para dejarlo tal y como se regula para las patentes de invención. Ello no supondría que los modelos de utilidad perdiesen su razón de ser, pues, en nuestra opinión, aquella debiera venir referida a la posibilidad de que los operadores obtengan para España derechos de exclusiva de forma rápida y con un coste económico razonable, derivado de una duración de su exclusiva más corta en el tiempo en comparación con los derechos de patente, en concreto de diez años, y de que su tramitación administrativa es más ágil al concederse sin examen previo de sus requisitos de patentabilidad, lo que a la postre también supone tener un derecho de exclusiva cuyos requisitos de patentabilidad no hayan sido analizados por el organismo competente para su concesión.

La imposibilidad de analizar con una seguridad jurídica razonable el requisito de actividad inventiva en los modelos de utilidad puede conllevar, que en un futuro no muy lejano, se acabe por abogar por su supresión en la medida en que se configure como instrumento que

permita la obtención de monopolios legales sobre la base de innovaciones de insuficiente calidad, como, de hecho, consideró la CNMC en su Informe de 13 de febrero de 2014<sup>60</sup>.

Entre los países de nuestro entorno encontramos algún ejemplo de regulación de los modelos de utilidad que funciona razonablemente bien, como es el caso de Alemania<sup>61</sup>. En aquel país el estado de la técnica de los modelos de utilidad se limita al que se hubiese hecho accesible al público en Alemania, aunque sin limitarlo solo a lo que se hubiese divulgado. En cuanto a esta cuestión de lo que puede o no ser estado de la técnica no sería tan significativa en la era de las nuevas tecnologías, que permiten la accesibilidad pública de gran parte de las divulgaciones con independencia del lugar físico en el que nos encontremos. Respecto al requisito de actividad inventiva, en Alemania no se limita a lo que fuera muy evidente para el experto en la materia, sino que se equipara al regulado para las patentes de invención.

---

<sup>60</sup> IPN/DP/004/14, Informe de Proyecto Normativo (Anteproyecto Ley de Patentes).

<sup>61</sup> *Gebrauchsmusterverordnung* (GebrMV), mayo 2004 (BGBl. I S. 890; BIPMZ 2004, 314).

## **CAPÍTULO DUODÉCIMO**

### **CONCLUSIONES FINALES**



## SUMARIO

CONCLUSIÓN 1: LA NECESIDAD DE ABANDONAR EL DEBATE PARA DEFINIR EL TÉRMINO ‘INVENCION’ Y LO QUE ES Y NO ES TÉCNICO. CONCLUSIÓN 2: LA INVENCION VIENE DEFINIDA EN LAS REIVINDICACIONES; CONCLUSIÓN 3: EL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA ES UNA MEDIDA DE LA TRIVIALIDAD TÉCNICA QUE NO AMPARA LA ARBITRARIEDAD. CONCLUSIÓN 4: EL EXPERTO EN LA MATERIA ES LA VARA QUE MIDE LA CREATIVIDAD DE LA INVENCION, GARANTIZANDO LA OBJETIVIDAD DEL ANÁLISIS. NO ES UN AUTÓMATA, SINO QUE TIENE CREATIVIDAD, SENTIDO COMÚN E INTERÉS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA. CONCLUSIÓN 5: LA INTERPRETACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE, DE ACUERDO CON LA PATENTE, LEÍDA POR EL EXPERTO EN LA MATERIA, LA DITINGUEN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA, COMO PUNTO DE PARTIDA. CONCLUSIÓN 6: EL ESTADO DE LA TÉCNICA PERTINENTE. LA INEXISTENCIA DE UN SOLO ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS CERCANO. CONCLUSIÓN 7: LA CONTRIBUCIÓN TÉCNICA DE LA REIVINDICACIÓN Y SUS EFECTOS, UNA VEZ COMPARADA CON EL ESTADO DE LA TÉCNICA. LA COMPARACIÓN NO DEBE REALIZARSE DESCONTEXTUALIZANDO LA INVENCION DE LO QUE SE DIGA EN EL DOCUMENTO DE PATENTE. LA FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA SOBRE LA QUE RESIDIRÁ EL ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA (OBVIEDAD). CONCLUSIÓN 8: EL ANÁLISIS SOBRE LA EVIDENCIA (OBVIEDAD) DEBE QUEDAR ABIERTO, SER FLEXIBLE Y AMPLIO.



## **CONCLUSIÓN 1 LA NECESIDAD DE ABANDONAR EL DEBATE PARA DEFINIR EL TÉRMINO ‘INVENCIÓN’ Y LO QUE ES Y NO ES TÉCNICO**

En el Capítulo Segundo hemos analizado la interpretación que del término invención han realizado, por un lado la doctrina, y por el otro lado, la OEP. Asimismo, hemos constatado que la interpretación llevada a cabo por la OEP de lo que deba entenderse por invención ha sido acogida por el propio legislador, que ha justificado la incorporación en el artículo 52.1 del CPE, de la expresión contenida también el artículo 27.1 del ADPIC, es decir, de que las invenciones objeto de derechos de patente lo serán “*en todos los ámbitos tecnológicos*”, para que de esta forma el precepto estuviera en línea no solo con el ADPIC, sino también con la opinión de la OEP, como se expresa en la Propuesta Básica para la Revisión del CPE.

No creemos que la justificación empleada por el legislador del CPE relativa a la acomodación del precepto con la doctrina de la OEP fuera necesaria, bastada, simplemente en indicar que la expresión “*en todos los ámbitos tecnológicos*” se incluía para acomodar el precepto al artículo 27.1 del ADPIC, pues con esa justificación se corre el riesgo de perpetrar un debate estéril e innecesario, ya que toda la interpretación que ha desarrollado la OEP y que justificaría delimitar los contornos de lo que es y no es una invención ya viene provista por el resto de requisitos que debe cumplir una invención y una patente para poderse conceder.

En Estados Unidos la invención se identifica con el axioma “*anything under the sun that is made by man*”, excluyendo los descubrimientos, las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas, pero no se identifica el término invención con ningún requerimiento de efecto técnico. Y cuando el ADPIC se refiere a la a la expresión “*en todos los campos de la tecnología*” simplemente indica que la invención deberá situarse en un ámbito tecnológico, sin más. Por tanto, las invenciones se conceden para cualquier objeto, en cualquier ámbito de la tecnología, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad y no incurran en ninguna de las exclusiones del artículo 52.2 del CPE.

La OEP intenta relacionar el término invención con su propósito al indicar que la invención debe estar conformada por elementos técnicos, entendidos como aquellos que

puedan ser leídos por el experto en la materia como una instrucción para conseguir un determinado resultado, en tanto efecto que contribuya a solucionar un problema técnico. En su opinión, la concepción tecnológica de la invención debe, por tanto, interpretarse en términos del efecto producido por el elemento reivindicado en cuestión. Los elementos técnicos están relacionados con un propósito, ya que producen un efecto, contribuyen a solucionar un problema técnico. De esta forma, hay una relación entre lo que es la invención y su propósito, su razón de ser. Esta razón de la invención o este porqué de la reivindicación, es decir, cómo cada elemento contribuye a producir un determinado efecto, lo encontraremos en la descripción de la patente. Así, en la patente el solicitante explica, o el experto en la materia puede deducirlo implícitamente de su contenido, el efecto producido por los elementos de la reivindicación, de la invención. Con ello se constata que el derecho de patentes no ampara las arbitrariedades, pues no contribuyen a producir ningún efecto técnico.

No creemos que la interpretación de la OEP no sea correcta, simplemente consideramos que: no proviene de lo estipulado en la ley sobre lo que es y lo que no es una invención; es innecesaria, ya que se llega a la misma conclusión si prescindimos del término invención y nos centramos en las exclusiones del derecho de patentes, en los requisitos de patentabilidad y en los requisitos que debe cumplir la patente, como es el de suficiencia de la descripción; y, además, es susceptible de generar un debate que puede llevar a confundir los requisitos de patentabilidad, como es el de actividad inventiva, con la existencia de invención, lo que ya hemos visto en el Capítulo Sexto que históricamente llevó a resultados indeseables.

La ley no define lo que es una invención y no lo hace porque el legislador rehuyó definir el término para evitar, de esta forma, encorsetar el desarrollo de la tecnología en una definición. Tampoco dice nada la ley sobre lo que es y no es técnico, simplemente indica que las invenciones se conceden sobre todos los campos de la tecnología. Por tanto, cuando estamos intentando definir lo que es una invención por su referencia a su carácter técnico estamos introduciendo, por un lado, una definición a un término que el legislador no quiso limitar, y por el otro lado, al delimitar el concepto por su carácter técnico estamos, a su vez, introduciendo un término que tampoco viene definido en la ley.

La ley, en cambio, define qué no puede considerarse como invención, mediante un elenco

de exclusiones, determina y define los requisitos de patentabilidad de toda invención para ser protegible mediante derechos de patente, como son los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial y, además, determina y define los requisitos que debe cumplir toda patente para ser válida, como son los requisitos de suficiencia de la descripción, la prohibición de adicionar materia a la solicitud tal y como se presentó y la prohibición de ampliar la protección conferida por la patente. Creemos que antes de embarcarnos a definir lo que no está definido en la ley conviene prestar atención a lo que efectivamente está definido y ver la información que ello proporciona al respecto de cómo debe ser la invención.

Vamos a poner algunos ejemplos para entender lo que estamos diciendo.

Que la invención consiste en una o varias realizaciones que derivan de la intervención del hombre en las fuerzas de la naturaleza es fácilmente identificable de las prohibiciones que se recogen en la ley como excluidas del término invención, como son los descubrimientos (artículos 52.2 del CPE y 4.4 de la LP).

Que la invención tiene entidad técnica deriva también de la exclusión que se prevé en la ley de las creaciones estéticas, los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales o la forma de presentar la información (artículos 52.2 del CPE y 4.4 de la LP).

Que las invenciones son de medios y no de resultados, a pesar de que la OEP ha establecido algunas excepciones al respecto, que como tales, por tanto, tienen carácter excepcional, deriva del requisito de suficiencia de la descripción y de la circunstancia de que las reivindicaciones deben ser claras y han de fundarse en la descripción (artículos 83 y 84 del CPE y 25.1 y 26 de la LP). En este sentido, lo que viene identificado en la reivindicación son los medios que producirán un determinado resultado, pero no el resultado. Y es que no se inventan resultados sino modos, formas, de obtener dichos resultados. Permitir la protección del resultado llevaría, por tanto, a una situación injusta pues nadie inventa un resultado, sino un modo, que viene conformado por una conjunción de determinados medios, elementos, de llegar a él. En la medida en que las invenciones deben estar descritas de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda aplicarlas en toda su extensión, el resultado no define la invención, sino su

efecto.

Y que toda invención tiene un propósito, un porqué, una razón, consistente en un determinado efecto técnico y que, por tanto, el derecho de patentes no ampara la arbitrariedad, deriva, precisamente, del propio requisito de actividad inventiva (artículos 56 del CPE y 8 de la LP). Y es que hacer una modificación arbitraria del estado de la técnica no es inventiva, sino evidente, en tanto trivial, pues cualquier persona puede llevar a cabo una modificación del estado de la técnica que no responda a ninguna razón, no se requiere para ello ningún tipo de ingenio. Al referirse a este tipo de cuestiones al delimitar el concepto de invención se corre el riesgo de convertir el debate en espurio y, por tanto, en engañoso al crear una supuesta esencia común entre el término invención y el requisito de actividad inventiva, lo que históricamente, como se ha explicado en el Capítulo Sexto, no fue una buena experiencia.

Con ello queremos decir que es oportuno centrarse en lo que la ley se ocupa de determinar y de definir antes de llevar el debate a lo que es una invención y a determinar lo que es y no es técnico. En la reforma del CPE el legislador, en la justificación dada en la Propuesta Básica para la Revisión del CPE, se dejó llevar por la doctrina de la OEP y no debiera haberlo hecho, no en cuanto a indicar que las patentes podrán concederse para las invenciones “*en todos los campos de la tecnología*”, sino en cuanto a indicar, en los textos preparatorios, que uno de los motivos por los que se incluía dicha expresión era para que la regulación estuviera en línea con la doctrina desarrollada por la OEP.

En realidad la ley lo que está haciendo es definir la invención a través de sus requisitos de patentabilidad, de sus exclusiones y de explicar cómo es la patente. La definición de la invención por medio de su carácter técnico supone adentrarse en un terreno pantanoso.

De hecho, ni siquiera las exclusiones previstas en la ley del término invención tienen como su denominador común la inexistencia de carácter técnico. La naturaleza de la invención, como entidad técnica, no desaparece en las exclusiones que regula la ley como excluidas del término invención (artículos 52.1 del CPE y 4.4 de la LP), pues la razón de su exclusión del derecho de patentes no deriva de su naturaleza no técnica, sino de acuerdos políticos entre los Estados responsables de desarrollar el CPE. Basta atender a la exclusión de los programas de ordenador, que sin duda son realizaciones referidas a un campo de la

tecnología, como es la informática.

## **CONCLUSIÓN 2 LA INVENCION VIENE DEFINIDA EN LAS REIVINDICACIONES**

La patente protege tantas invenciones como reivindicaciones tenga, las cuales, como hemos concluido en la conclusión anterior, son de medios y no de resultados, y sus elementos pueden ser estructurales o funcionales. En la medida en que cada reivindicación conforma una invención distinta, los requisitos de validez de la patente deben predicarse de cada una de las reivindicaciones. A su vez, en consecuencia, la nulidad de una de las reivindicaciones no determina, automáticamente, la nulidad de las restantes.

Hay dos categorías de reivindicaciones, de producto y de proceso (artículos 28 del ADPIC, 64 del CPE, 50 y 61.2 de la LP de 1986 y 59 y 69.1 de la LP de 2015). Sin bien del artículo 54.4.5. del CPE se podría identificar una tercera categoría, las reivindicaciones de uso, la OEP incluye dichas reivindicaciones en la categoría de las de proceso al entender que no confieren una protección absoluta sobre el producto reivindicado, como sería propio de una reivindicación de producto *per se*, sino que su protección se limita a un uso específico reivindicado del producto. Sin embargo, la protección es absoluta para el uso específico, por lo que, en nuestra opinión no creemos que pueda calificársele como una reivindicación de proceso.

En una patente debe haber, como mínimo, una reivindicación independiente. La patente puede incluir otras reivindicaciones dependientes o también independientes. Las dependientes dependen de otras reivindicaciones independientes o dependientes, pudiendo existir una interdependencia múltiple. Las reivindicaciones dependientes tienen un alcance más limitado que de las que dependen ya que les añaden características adicionales (artículos 43 del *Implementing Regulations to the EPC* y 7 y 8 del RD 2245/1986).

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección, es decir, la invención, y deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción (artículos 83 y 84 del CPE, 25.1 y 26 de la LP de 1986 y 27.1 y 28 de la LP de 2015). La patente debe describir la invención de manera suficientemente clara y completa para que un experto en

la materia pueda aplicarla. Por su parte la patente, en su descripción, contendrá una explicación de la invención, tal y como viene caracterizada en las reivindicaciones, así como la explicación del problema técnico y cómo contribuye la invención reivindicada, sus elementos, a dicha solución. A su vez, en la descripción el solicitante de la patente explica cuál es la aportación de la invención al estado de la técnica (artículos 42, 43 y 47 del CPE y 5 y 10 del RD 2245/1986).

Por tanto, el monopolio conferido por las reivindicaciones debe estar justificado por la contribución de la invención al estado de la técnica, y dicha contribución se identifica en la descripción de la patente. Además, el requerimiento de que las reivindicaciones deberán estar soportadas en la descripción significa que los elementos que según la descripción son esenciales para la solución del problema técnico, es decir, para llevar a cabo la invención, habrán de estar incluidos en las reivindicaciones, pues de otra forma estas incurrirían en una falta de claridad, de soporte con la descripción y en una posible insuficiencia de la descripción. En este sentido, en las reivindicaciones de la patente encontraremos los elementos técnicos de la invención y la descripción nos permitirá conocer su significado en la invención, en la solución al problema técnico, lo que es coherente, a su vez, con el artículo 69 del CPE.

### **CONCLUSIÓN 3 EL REQUISITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA ES UNA MEDIDA DE LA TRIVIALIDAD TÉCNICA QUE NO AMPARA LA ARBITRARIEDAD**

Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si no deriva del estado de la técnica de manera evidente para un experto en la materia. Y es que lo evidente es trivial, ordinario, común, y, por tanto, no inventivo. No pueden monopolizarse aquellas realizaciones que simplemente introducen diferencias que no tienen ningún grado de ingenio respecto de lo ya conocido en el estado de la técnica.

Ello también supone que no se puedan proteger mediante derecho de patentes aquellas realizaciones que supongan meros cambios arbitrarios, caprichosos, del estado de la técnica. Debe irse con especial cuidado con los cambios arbitrarios del estado de la técnica, pues enmascaran una realización respecto de la cual no va a encontrarse ninguna

motivación técnica para realizarla y, por tanto, se puede caer en la trampa de que su actividad inventiva resida en que a nadie se le hubiera ocurrido hacerla. Sucede, sin embargo, que la inexistencia de motivación técnica deriva de la falta de interés técnico y no del ingenio. Cualquiera puede realizar una modificación del estado de la técnica sin ningún motivo, pero ello no la convierte en inventiva. Nótese que el requisito de actividad inventiva no viene regulado en el sentido de entender que solo pueda llegarse a una conclusión de evidencia cuando el experto en la materia hubiera estado motivado para realizar la invención, sino que el precepto está abierto a cualquier análisis que pueda llevar a una conclusión de obviedad (artículos 56 del CPE y 8 de la LP).

Esto nos lleva a una cuestión ulterior, y es que el requisito de actividad inventiva proporciona una información importante sobre cómo debe ser la invención. En este sentido, la invención debe estar soportada por una contribución técnica al estado de la técnica, a lo ya conocido, entendida, dicha contribución, como aquellas diferencias a lo ya conocido que producen un efecto o unos efectos, es decir, que responden a algún propósito. Estas diferencias al estado de la técnica deberán estar reivindicadas y sus efectos explicados en la descripción de la patente.

Este o estos efectos son importantes, porque, por un lado, sin ellos no hay actividad inventiva y, por el otro lado, proporcionan información del propio solicitante de aquello que aporta la invención respecto del estado de la técnica. Por tanto, dicho efecto o dichos efectos permiten identificar los elementos de la invención en los que, en opinión del propio solicitante de la patente, reside la actividad inventiva de su patente.

**CONCLUSIÓN 4 EL EXPERTO EN LA MATERIA ES LA VARA QUE MIDE LA CREATIVIDAD DE LA INVENCIÓN, GARANTIZANDO LA OBJETIVIDAD DEL ANÁLISIS. NO ES UN AUTÓMATA, SINO QUE TIENE CREATIVIDAD, SENTIDO COMÚN E INTERÉS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA**

El experto en la materia es una figura ficticia creada por el legislador para garantizar el análisis del requisito de actividad inventiva de forma objetiva y que no existe ni en la

realidad actual ni pasada, pero que deberá construirse de acuerdo con lo que fuera habitual en el sector de la tecnología a la que se refiere la patente analizada antes de su fecha de prioridad.

Debe alejarse a aquellos que intervengan en la decisión sobre el cumplimiento del requisito de actividad inventiva de una patente de su propia opinión y centrarse en la razón del experto en la materia. El análisis del requisito de actividad inventiva deberá analizarse a través de los conocimientos, habilidades y creatividad de esta figura, que deberán construirse, caso por caso, pudiendo tener en cuenta varios factores, como por ejemplo: el contenido de la patente para identificar el ámbito de la tecnología a la que se refiere, cómo se abordaron los problemas del estado de la técnica (las pruebas, los ensayos, los estudios que se hicieron) y la sofisticación de la tecnología, lo que puede servir para determinar la formación y experiencia del experto en la materia; la formación académica y la experiencia habituales en aquel sector de la tecnología; el conocimiento general común y el estado de la técnica, lo que permitirá identificar, por ejemplo, la habitualidad en la que se solucionan varios problemas, la complejidad de los problemas solucionados, y, por tanto, la creatividad y habilidades del experto en la materia; etc. Todo estos factores y otros que sean razonables pueden llevar a considerar el experto en la materia como una sola persona o como un grupo de personas que, puede, incluso, que no tengan la misma formación y experiencia.

Si bien, como hemos indicado, el contenido de la patente puede proporcionar información para construir esta figura ficticia del experto en la materia, no se le debe dar preponderancia si entra en contradicción con lo que sea habitual en el sector de la tecnología al que se refiera la patente, ya que en el momento en el que se supone la existencia de este experto en la materia la patente aún no existía. Es por ello que la patente no puede cambiar al experto aunque nos pueda proporcionar información sobre quién es.

Debe rechazarse la idea de que el experto en la materia no tenga pensamiento creativo, porque sí que lo tiene, como también lo tienen los trabajadores habituales que se contratan en la industria para desarrollar nuevos productos que mejoren la competitividad de la empresa, no tratándose de autómatas sin creatividad ni imaginación. Lo que ocurre es que esta creatividad, esta imaginación y estas habilidades serán las ordinarias del sector de la tecnología al que se refiera la patente, las cuales podrán venir determinadas por los factores

a los que antes nos hemos referido.

Entre las cualidades del experto en la materia podemos destacar las siguientes: el sentido común y la creatividad, lo que le puede llevar, por ejemplo, a no limitarse a utilizar las enseñanzas del sector de la técnica al que se refiere la patente, sino a nutrirse de las enseñanzas que provengan de otros campos vecinos o a relacionar problemas similares, a llevar a cabo actividades rutinarias; la prudencia, lo que supondrá que lleve a cabo un razonamiento lógico y natural, que sea conservador y que, por tanto, no actúe en contra de prejuicios establecidos, ni asuma riesgos incalculables; el interés y la curiosidad en el estado de la técnica, por lo que no se quedará en lo que diga, por ejemplo, una divulgación, sino que la ejecutará, identificará sus problemas e intentará solucionarlos, esto es, mejorar dicho estado de la técnica como motivación que le es propia.

Ni en un procedimiento judicial ni en uno administrativo debe pretenderse que el perito que pueda designarse sea el experto en la materia, sino que simplemente debe estar capacitado para proporcionar la información técnica que permita analizar el requisito de actividad inventiva de acuerdo con los conocimientos y habilidades de dicho experto en la materia.

#### **CONCLUSIÓN 5 LA INTERPRETACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE, DE ACUERDO CON LA PATENTE, LEÍDA POR EL EXPERTO EN LA MATERIA, LA DISTINGUEN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA, COMO PUNTO DE PARTIDA**

Esta es una de las cuestiones que no aborda la metodología desarrollada por la OEP para el análisis del requisito de actividad inventiva (*vid.* Capítulo Octavo) y que, en cambio, sí que han abordado los tribunales británicos en el primer paso de la metodología *Windsurfing*, que se reformuló como segundo paso en *Pozzoli* (*vid.* Capítulo Noveno), consistente en la determinación del concepto inventivo de la patente. En Estados Unidos también se da importancia al contenido de la patente para determinar, contextualizando la reivindicación con la descripción de la patente, lo que el solicitante ha querido aportar al estado de la técnica de acuerdo con el lenguaje que ha utilizado (*vid.* Capítulo Décimo Apartado 2.3).

Según se explica en *Pozzoli*, no se trata de obsesionarse en la búsqueda de un concepto inventivo propio de todas las reivindicaciones para reducir la invención a este concepto inventivo, sino de identificar el significado de los elementos técnicos de la reivindicación, de acuerdo con la descripción de la patente, y distinguir aquellos elementos de la reivindicación que de acuerdo con el contexto de la patente, de la descripción, son más importantes, es decir, la distinguen del estado de la técnica de acuerdo con los efectos técnicos que producen, que deberán estar descritos de forma explícita o implícita en la propia descripción.

Para realizar este análisis se puede atender al expediente de tramitación de la patente para interpretar los elementos de la reivindicación cuya actividad inventiva esté siendo analizada. En dicho expediente, el examinador, que se haya ocupado de la tramitación de la patente, puede haber realizado objeciones a su patentabilidad de la reivindicación de acuerdo con el estado de la técnica analizado, a las que el propio solicitante se haya ocupado refutar indicando qué aporta su invención respecto del estado de la técnica al que se enfrenta, destacando unos elementos en detrimento de otros, puede que el solicitante haya aportado pruebas experimentales para justificar las mejoras que la invención presentan respecto del estado de la técnica, etc. Por tanto, lo que haya ocurrido durante el expediente de tramitación puede ser significativo para acabar de interpretar los elementos de la reivindicación analizada. Dicha interpretación debe ser coherente con lo que se diga en la patente, porque en el caso de no ser así el expediente no puede servir para colmar las lagunas que presente el título concedido.

De esta forma también se identifican aquellos elementos de la reivindicación que en la propia patente se consideran conocidos o a los que no se les ha prestado ninguna importancia. La actividad inventiva de la patente no podrá residir en estos elementos.

Hay que tener en cuenta que la interpretación de la reivindicación debe realizarse desde la perspectiva de la figura del experto en la materia que, por tanto, previamente, se habrá tenido que construir.

Es importante hacer hincapié que no se trata de determinar el alcance de la reivindicación, la extensión de su protección. No es esto lo que se hace aquí. Por tanto, no podrá utilizarse

la extensión que se pudiera dar a la reivindicación para excluir un determinado estado de la técnica, porque entonces se correría el riesgo de interpretar el estado de la técnica tal y como lo hubiera hecho el solicitante de la patente, es decir, a su favor, de forma subjetiva y, por tanto, retrospectiva. Se trata, simplemente, de distinguir en la reivindicación lo que, según la patente, es importante de lo que lo es menos. Para poner un ejemplo, los elementos incluidos en una reivindicación que en la propia descripción de la patente se reconocen como conocidos no pueden convertirse en la justificación del requisito de actividad inventiva, pero, en cambio, dichos elementos pueden ser determinantes en sede de infracción de derechos de patente.

## **CONCLUSIÓN 6 EL ESTADO DE LA TÉCNICA PERTINENTE. LA INEXISTENCIA DE UN SOLO ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS CERCANO**

Es muy importante identificar, antes de nada, el conocimiento general común del experto en la materia en relación con la tecnología que sea objeto de la patente analizada, ya que dicho conocimiento se puede combinar con cualquier enseñanza pertinente del estado de la técnica.

Dicho esto cuando se realiza la ficción de que el experto en la materia tiene acceso a todo el estado de la técnica anterior a la fecha de depósito de la patente no significa que vaya a considerarlo todo. Por tanto, no todo estado de la técnica recibirá la calificación de pertinente para el análisis del requisito de actividad inventiva. Algunas formas para determinar la pertinencia de dicho estado de la técnica para el análisis del requisito de actividad inventiva pueden ser: la constatación de que la divulgación del estado de la técnica se refiera al mismo campo al que se refiere la invención; la constatación de que la divulgación, si bien no se refiera al mismo campo al que se refiere la invención, sea relevante de acuerdo con el problema técnico al que se refiere la invención cuya actividad inventiva se analiza. Sin embargo, la pertinencia del estado de la técnica no puede venir limitada por el concreto problema técnico que haya determinado el solicitante en su patente, ni por el específico campo de la técnica al que se refiera la invención, ni por la fuente de la que provenga la divulgación porque no sea de consulta habitual para el experto, ni por el idioma de dicha divulgación. Lo importante es el contenido de la

divulgación y lo que dice en relación con el resto del estado de la técnica.

Llegados a este punto la OEP considera que debe identificarse el estado de la técnica más cercano a la invención, es decir, el trampolín más prometedor hacia la invención. En cualquier caso, no existe un solo estado de la técnica más cercano para llegar a la invención, pueden existir otros. Así, alternativamente se pueden identificar distintos puntos de partida hacia la invención. Por tanto, el análisis no puede estar encorsetado a la identificación mecánica de una sola divulgación como estado de la técnica más cercano por el que todo ataque de falta de actividad inventiva debiera pasar. El estado o los estados de la técnica más cercanos será o serán aquel o aquellas divulgaciones que se parezcan más a la invención, en cuanto a número de elementos o a la similitud del problema técnico abordado o propósitos perseguidos. De lo que se trata es de identificar la proximidad técnica con la invención.

Ahora bien, en nuestra opinión el comienzo del análisis partiendo del estado de la técnica más cercano no debiera tomarse como una regla inalterable aplicable en todos los supuestos. En este sentido, es importante indicar que una cosa es que el estado de la técnica más cercano sirva para determinar, como veremos en la siguiente conclusión, la contribución técnica, pero ello no significa que, si se justifica, este deba ser, necesariamente, el punto de partida en el análisis de la obviedad, pues puede ser, perfectamente, que el experto en la materia, una vez sea consciente de lo que quiere buscar, hubiera iniciado sus desarrollos con base en otro estado de la técnica, más alejado, como su conocimiento general u otras divulgaciones que le proporcionan ciertas motivaciones o de acuerdo con un conjunto de enseñanzas. Y es que el análisis de la obviedad no puede quedar encerrado en un punto de partida.

Es posible que una vez realizada esta tarea nos encontremos con bastantes divulgaciones del estado de la técnica. No creemos que esto deba atemorizarnos. Estamos de acuerdo con el planteamiento de la OEP relativo a que si para llegar a la invención hay que combinar un gran número de divulgaciones del estado de la técnica, a priori, ello deba entenderse como una prueba de actividad inventiva. Ahora bien, que la invención provenga de combinar una o dos o tres enseñanzas no significa que el uso del resto del estado de la técnica que se haya seleccionado como pertinente no deba tenerse en cuenta. Y es que este otro estado de la técnica puede proporcionar sugerencias y motivaciones al experto en la

materia para combinar otras divulgaciones del estado de la técnica. Puede servir, incluso, para identificar aquellos elementos de la reivindicación que en la descripción de la patente se identifican como conocidos o a los que no se presta importancia en la descripción de la patente, en el sentido de que su selección no haya planteado a su inventor ningún problema que debiera solucionarse, o para identificar enseñanzas reiteradas en el estado de la técnica o para ver cuál ha sido la evolución de dicho estado de la técnica, la cantidad y tipo de problemas que se han planteado, su complejidad, y las soluciones que se han propuesto. No puede ser que no se analice la evolución del estado de la técnica porque solo se puedan considerar dos o tres divulgaciones para el análisis del requisito de actividad inventiva.

**CONCLUSIÓN 7 LA CONTRIBUCIÓN TÉCNICA DE LA REIVINDICACIÓN Y SUS EFECTOS, UNA VEZ COMPARADA CON EL ESTADO DE LA TÉCNICA. LA COMPARACIÓN NO DEBE REALIZARSE DESCONTEXTUALIZANDO LA INVENCION DE LO QUE SE DIGA EN EL DOCUMENTO DE PATENTE. LA FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA SOBRE LA QUE RESIDIRÁ EL ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA (OBVIEDAD)**

La contribución técnica son aquellos elementos de la reivindicación que la distinguen del estado de la técnica. Por tanto, para su determinación deberá compararse la reivindicación, de manera individualizada, con el estado o estados de la técnica más cercano o cercanos.

Es en este momento cuando nos daremos cuenta de si la patente realmente responde al estado de la técnica. Es decir, si realmente la contribución técnica que se haya determinado de acuerdo con el lenguaje de la patente se corresponde con la contribución técnica que derive de la comparación entre la reivindicación y el estado de la técnica.

Después de realizada esta comparación pueden darse, en particular, alguna o algunas de las siguientes situaciones: que la patente responda al estado de la técnica; que se reduzcan los elementos de la reivindicación responsables de la contribución técnica que se habían identificado en la patente; que la patente sea demasiado ambiciosa en la determinación de los efectos técnicos derivados de la contribución técnica y que, por tanto, la invención, ni

constituya una mejora a lo que fuera conocido, ni soluciona supuestas desventajas; que la contribución técnica resida en los elementos de la reivindicación que la propia patente no les atribuye tal consideración según el análisis que antes se habrá hecho al interpretar los elementos de la reivindicación (*vid.* Conclusión 4), porque, por ejemplo, los identifique como conocidos o no les preste importancia o no se identifique ninguna dificultad para su elección, etc.

A partir de aquí se podrá formular la pregunta sobre la obviedad que tendrá por objeto determinar las diferencias entre la reivindicación y el estado de la técnica son tales que la reivindicación, como un todo, hubiera sido obvia para el experto en la materia de acuerdo con el estado de la técnica.

### **CONCLUSIÓN 8 EL ANÁLISIS SOBRE LA EVIDENCIA (OBVIEDAD) DEBE QUEDAR ABIERTO, SER FLEXIBLE Y AMPLIO**

En el análisis de la evidencia (obviedad) de lo que se trata es de determinar si el objeto de la reivindicación de la patente es el resultado o no de las habilidades del experto en la materia. Si la respuesta es afirmativa la reivindicación es evidente (obvia) ya que los conocimientos y habilidades del experto en la materia son la vara de medir la trivialidad del objeto de la reivindicación. No creemos que deba darse ninguna definición más específica del término ‘obvio’, pues su intensidad no puede venir determinada por una definición jurídica, sino por el ejercicio normal de las habilidades del experto en la tecnología de la patente. No se trata de realizar un análisis cuantitativo, sino cualitativo, por lo que no hay que analizar el nivel de creatividad, sino la presencia de actividad inventiva.

De acuerdo con la doctrina de la OEP el análisis de la obviedad queda limitado por el problema técnico que se haya determinado de acuerdo con los efectos técnicos derivados de los elementos que distinguen la reivindicación del estado de la técnica. De esta forma se realiza la hipótesis de que el experto en la materia actuará motivado para solucionar dicho problema técnico. La cuestión a resolver, por tanto, residirá en si el experto en la materia habría realizado la reivindicación de manera evidente de acuerdo con el estado de la técnica para solucionar el problema técnico objetivo que previamente se haya determinado.

Esta aproximación, sin duda, es interesante y resulta de gran utilidad cuando el problema técnico que se dice haber solucionado en la patente se halla descrito en el estado de la técnica o se deriva de él y, además, la reivindicación responde a dicho problema. En estos casos, la hipótesis planteada por la OEP, de suponer la motivación del experto a partir del problema técnico, parece asumible. Ahora bien, si tendemos a reducir, en todo caso, el juicio de la obviedad, al análisis del problema técnico, nos encontramos que la aproximación de la OEP encierra una limitación que además está basada en hacer supuesto de hecho, es decir, en asumir que el experto en la materia habría partido de un problema técnico, que quizás, ni siquiera se habría planteado. Así ocurre en los casos, por ejemplo, en los que, de acuerdo con el estado de la técnica el experto en la materia habría llegado a la invención de manera evidente, pero no en aras de solucionar el problema técnico que se hubiera determinado de acuerdo con la doctrina desarrollada por la OEP. La aproximación de la OEP, además, no ofrece una solución en los supuestos en los que la reformulación lleva a un problema técnico que no encuentra encaje en la patente. Si la patente no es coherente con el estado de la técnica, la solución no puede venir dada por la reformulación del problema técnico para que lo sea, haciendo supuesto de hecho sobre una motivación que no se halle en el estado de la técnica, esto es, el problema técnico reformulado, sino que deberá averiguarse su verdadera aportación y de acuerdo con ella analizar la obviedad. El análisis debe ser objetivo y, por tanto, estar basado en el estado de la técnica y debe ser coherente con el contenido de la patente.

En nuestra opinión, no tiene sentido encerrar el análisis en un problema técnico cuando, además, dicho problema técnico puede provenir de una hipótesis que se plantea en el análisis del requisito de actividad inventiva. La pregunta sobre la obviedad debe quedar abierta. De hecho es la forma en la que se plantea por la jurisprudencia, tanto de Estados Unidos, país donde se formuló por primera vez en el derecho de patentes el requisito de actividad inventiva, como del Reino Unido, país que introdujo por primera vez el requisito de actividad inventiva en el viejo continente. Al fin y al cabo si de lo que se trata es de ver si alguna realización obvia del estado de la técnica invade el ámbito de protección de la reivindicación, puede llegarse a ella a través de solucionar el problema técnico planteado por el solicitante en su patente o por otras razones.

Y es que el legislador, en los artículos 56 del CPE y 8 de la LP, no ha querido que la

pregunta sobre la evidencia (obviedad) quedase limitada a un problema técnico. Cada invención es única y, por tanto, ni los tribunales ni las administraciones encargadas de conceder patentes deben imponer una única metodología.

Es por ello que consideramos que para el análisis del requisito de actividad inventiva, la propuesta que más respeta el mandato legislativo es la realizada por los tribunales británicos y estadounidenses y que podemos identificar, básicamente, en los siguientes pasos:

1. construir la figura del experto en la materia;
2. interpretar la reivindicación en el contexto de la descripción de la patente;
3. determinar el alcance y el contenido del estado de la técnica;
4. identificar las diferencias entre la reivindicación y el estado de la técnica más cercano;
5. analizar si la contribución técnica es tal que la reivindicación como un todo habría sido obvia para el experto en la materia de acuerdo con el estado de la técnica.

La actividad inventiva está relacionada con un efecto técnico, por lo que habrá que constatar, de acuerdo con los pasos 1 a 4 anteriores, si este efecto se cumple y cuáles son los elementos que distinguen la reivindicación del estado de la técnica que contribuyen a producirlo, esto es, la contribución técnica. Se trata, en definitiva, de saber dónde reside la invención.

Después de analizar los cuatro primeros pasos se pueden dar las siguientes situaciones: (a) que los elementos que distinguen la reivindicación del estado de la técnica no producen ningún efecto técnico o que no responden a ningún motivo o que el inventor no ha inventado lo que dice la patente que ha inventado; (b) que el objeto reivindicado se configura como alternativa a otras realizaciones del estado de la técnica o como una mejora dentro de un número finito reducido de otras posibles soluciones; (c) que el objeto reivindicado soluciona, de forma distinta a otras realizaciones del estado de la técnica, un problema técnico conocido; (d) que el objeto de la reivindicación produce un efecto o efectos técnicos que no eran conocidos en el estado de la técnica, por ejemplo, soluciona un problema técnico no conocido.

En el supuesto (a) nos referimos al caso en que se llegue a la conclusión que lo que distingue la reivindicación del estado de la técnica no produce ningún efecto técnico o que el inventor no ha inventado lo que dice su patente que ha inventado, es decir, la contribución técnica no produce el efecto técnico pretendido en la patente o no es plausible que lo produzca de acuerdo con el contenido de la patente interpretada en su fecha de solicitud. Téngase en cuenta que cuando se dice que no se produce el efecto técnico pretendido se está diciendo que este no tiene lugar en ningún nivel de acuerdo con lo pretendido en la patente, ya que cuando exista, pero se constate que la patente es demasiado ambiciosa, estaremos hablando de otra cosa. En estos casos, la reivindicación no tendrá actividad inventiva, pues se tratará solamente de una modificación arbitraria del estado de la técnica y no tiene nada de inventivo el hecho de cambiar el estado de la técnica, sin más. En estos casos, plantear el análisis de la obviedad sobre la hipótesis de solucionar un problema técnico no tiene sentido, pues puede que se llegue a la conclusión ilógica de reconocer actividad inventiva derivada de no encontrar ningún motivo en el estado de la técnica para modificarlo para llegar a la solución reivindicada. La inexistencia de motivación técnica no puede convertir una realización arbitraria en inventiva.

En el supuesto (b) hacemos referencia a que, después de interpretar los elementos de la reivindicación y de compararla con el estado de la técnica más cercano, lleguemos a la conclusión de que su objeto es una alternativa a lo que ya se hallaba descrito, en términos de que no es mejor que el resto de posibilidades. En estos casos, la actividad inventiva no podrá venir dada por la existencia de un número de alternativas obvias en el estado de la técnica, por ejemplo, porque sean todas rutinarias, pues debe asumirse que habría sido obvio intentar alguna de las alternativas (*obvious to try*) de acuerdo con el interés en el estado de la técnica que le es propio al experto en la materia. En supuestos como este, la aplicación de la doctrina desarrollada por la OEP puede llevar a resultados ilógicos y es que en la medida en que existan varias alternativas, entre las cuales se encuentre la reivindicada, se podría llegar a la conclusión de que en el estado de la técnica no habría ningún motivo para que el experto hubiera escogido la alternativa reivindicada, lo que sería lo mismo que reconocer que todas las alternativas descritas serían inventivas. La misma consideración merece el supuesto en el que, a pesar de que la reivindicación se configure como una mejora o evite desventajas, se trate de una de las realizaciones obvias del estado de la técnica dentro de un número finito de posibilidades, ya que se debe asumir que la curiosidad inherente al experto en la materia le habría llevado a intentar cada una de las

posibilidades previstas. Todo ello no obsta a que, de acuerdo con el estado de la técnica, se llegase a otra conclusión, porque, por ejemplo, existiera un prejuicio o una enseñanza contraria a llevar todas o algunas de las posibilidades.

En el supuesto (c), es decir, en el caso en que después de comparar la reivindicación con el estado de la técnica más cercano se llegue a la conclusión que la invención responde al mismo problema técnico al que se refiere el estado de la técnica más cercano o a uno similar, puede resultar de gran utilidad la doctrina desarrollada por la OEP. Y es que, si el mismo camino seguido por la patente es evidente, sin duda la reivindicación no tendrá actividad inventiva. Sin perjuicio de ello, no debe descartarse la posibilidad de concluir que la reivindicación carezca de actividad inventiva porque el experto en la materia tuviera otras motivaciones, distintas al mencionado problema técnico para llegar al objeto reivindicado, es decir, llegase a la realización reivindicada por otro camino distinto al planteado en la patente.

En el supuesto (d), es decir, cuando la reivindicación produce un efecto o efectos técnicos no conocidos en el estado de la técnica, como por ejemplo, soluciona un problema técnico nuevo, habrá que analizar si el experto se hubiera planteado, en la fecha de solicitud de la patente, dicho problema técnico y si lo hubiera solucionado con la realización reivindicada o si existen otras motivaciones. Dentro de este supuesto hay casos en los que la reivindicación sería obvia una vez el experto en la materia se hubiera planteado el efecto técnico pretendido en la patente o el problema técnico con el que se enfrenta la patente y, por tanto, la cuestión que deberá analizarse no es tanto la obviedad de la reivindicación sino la del efecto o problema técnico. Sucede, en algunos casos, que el solicitante en la patente ha creado un problema ficticio para convertir en inventiva una realización. Una vez demostrado que el problema es ficticio nos podemos encontrar en alguna de las situaciones descritas antes como (a), en la medida en que una solución a un no problema es una arbitrariedad, o (b), en la medida en que cualquier que quisiera llevar a cabo la realización objeto de la reivindicación se hubiera dado cuenta del problema y, por tanto, de la solución.

En cualquier caso, en los supuestos (c) y (d), si se constata que la reivindicación responde a lo que efectivamente se describe en la patente, es decir, produce el efecto o efectos técnicos pretendidos, el análisis de la obviedad no puede prescindir de las motivaciones

existentes en el estado de la técnica, aunque no debieran limitarse a un problema técnico. Entre los factores a tener en cuenta para dicho análisis destacamos: (i) las motivaciones reconocidas en la patente o en el expediente de tramitación; (ii) las motivaciones que tenía el experto en la materia según el estado de la técnica y por él mismo; (iii) las motivaciones del experto en la materia derivadas de la naturaleza del problema técnico abordado en la patente como el o los descritos en el estado de la técnica o los derivados de poner en práctica el estado de la técnica, de ejecutarlo; (iv) las motivaciones del experto en la materia derivadas de los efectos técnicos, producidos por los elementos que distinguen la invención del estado de la técnica, determinados de acuerdo con el contenido de la patente o comparando la reivindicación con el estado de la técnica; (v) la identificación de lo que sea una actividad rutinaria; (vi) la existencia de resultados inesperados con la invención de acuerdo con el estado de la técnica; (vii) la existencia de enseñanzas y prejuicios que alejarían al experto en la materia del resultado reivindicado; (viii) la evolución del estado de la técnica como, por ejemplo, la complejidad de las soluciones que se han propuesto en el estado de la técnica y el tiempo transcurrido entre una solución y otra o, incluso, la evolución que haya podido tener el estado de la técnica después de la fecha de depósito de la patente y antes de que se publicase la solicitud; (ix) los usos evidentes de los elementos conocidos del estado de la técnica y que, por tanto, no se limitan a los descritos en una o dos divulgaciones; (x) la constatación de que el problema planteado en la patente nunca se había planteado en el estado de la técnica; (xi) la existencia de una expectativa razonable de éxito que se deduzca de forma racional por el experto en la materia del estado de la técnica (xii) la existencia de motivaciones de índole económica o comercial; etc.

Se que lo que estoy diciendo puede generar en el lector cierto rechazo ante el temor de propiciar una inseguridad jurídica que se cree que podría evitarse si se encorseta el análisis en una metodología estricta. Lo que ocurre es que este encorsetamiento puede falsear el contenido del estado de la técnica y la interpretación que de este hubiera realizado el experto en la materia. Sin duda deben evitarse los análisis retrospectivos del requisito de actividad inventiva, pero debe tenerse en cuenta que esta retrospectividad no solo perjudica al titular de la patente, sino también al tercero si otorgamos a la patente una cualidad de verdad absoluta respecto del contenido del estado de la técnica. Se trata de propugnar un análisis natural y lógico, en vez de encorsetarlo en una metodología rígida y estricta.



## BIBLIOGRAFÍA

AA.VV., “Special Report. Patents on Biotechnological Inventions: the E.C. Directive”, en Sweet and Maxwell, Londres, 2003, *op. cit.* Cap. 5.

ARISTÓTELES, *Política*, (Libro II, apdo. 8), Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés, Editorial Gredos, Madrid 1999, *op. cit.* Cap. 6.

BARICH, Joseph M., “*In re Bilski* – Recent developments in method claiming”, *Journal of Law, Technology & Policy*, Vol. 2009, *op. cit.* Cap. 3.

BAUKE, Leopold, “Ist die Erfindung produktiver, die Entdeckung rezeptiver Natur?”, *GRUR* 1899, *op. cit.* Cap. 2.

BAUKE, Leopold, “Noch einmal der rezeptive Charakter der Entdeckung”, *GRUR* 1900, *op. cit.* Cap. 2.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, BAYLOS MORALES, María (Coord.), *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Ed. Civitas, Pamplona 2009, *op. cit.* Cap. 1, 2, 6.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Editorial Civitas, Madrid 1978, *op. cit.* Cap. 1, 2, 6.

BENKARD, Georg, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentanwaltsgesetz, bearbeitet von Bock, Loscher, Ballhaus, 4. Neugestaltete Auflage, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1963, *op. cit.* Cap. 2.

BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, tercera edición, Oxford University Press, Oxford 2009, *op. cit.* Cap. 4, 5, 7.

BENUSSI, Franco, “La nueva Ley italiana de patentes”, ADI, Tomo 7 1981, Editorial Montecorvo, S.A. Madrid 1982, *op. cit.* Cap. 6.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, ADI, Tomo I 1974, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1975, *op. cit.* Cap. 6.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil*, ed. Aranzadi, Elcano (Navarra) 2006, *op. cit.* Cap. 1, 2.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Imprenta Sáez, Madrid 1969, p. 58, 59, 71, 72, 83, 84, *op. cit.* Cap. 2, 5, 6.

BERNHARDT, Wolfgang, *Lehrbuch des deutschen Patentrechts*, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1957, *op. cit.* Cap. 2.

BETTEN, Jürgen, “Comment on *Logic Verification*”, 33 IIC, 2 (2002), *op. cit.* Cap. 3.

BETTEN, Jürgen, “Comment on *Search for Faulty Character Strings*”, 33 IIC, 6 (2002), *op. cit.* Cap. 3.

BIER, Friedrich-Karl, “The Inventive Step in Its Historical Development”, 17 IIC, 3(1986), *op. cit.* Cap. 6.

BOOTON, D. L., “Novelty of inventions under the Patents Act 1977 and the European Patent Convention”, Liverpool 1996, publicado en el *Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackston Press, Ltd.*, *op. cit.* Cap. 5.

BOTANA AGRA, Manuel, “Segunda parte; creaciones técnicas”, AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid 2009, *op. cit.* Cap. 1, 2.

BRADLEY, Gregory L., “In Re Dillon: Prima Facie Obviousness of Chemical Claims”, *Golden Gate University Law Review*, Vol. 22, Issue 2, 1992, *op. cit.* Cap. 10.

BRAENDLI, “Munich Diplomatic Conference for the setting up of European system for the grant of patents, report on the discussions and decisions of Main Committee I”, 4 IIC, 1973, *op. cit.* Cap. 3.

BRYAN, Erin, “Gene protection: how much is too much? Comparing the scope of patent protection for gene sequences between the United States and Germany”, *Journal of High Technology Law* L 52, 2009, *op. cit.* Cap. 5.

CAIN, Brian, *Legal Aspects of Gene Technology*, Sweet and Maxwell, Londres, 2003, *op. cit.* Cap. 5.

CASALONGA, Axel, “Software and business method patents in France. A short summary of the main Court decisions”, Homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez, *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 2009, *op. cit.* Cap. 3.

CASTRO VÍTORES, Germán de, “Programas de ordenador, derecho de autor y patente: notas de actualidad acerca de la protección jurídica del *software*”, en *Libro-Homenaje al profesor Manuel Amorós Guardiola*, Vol. 1, Ed. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2006, *op. cit.* Cap. 3.

CHISUM, Donald S., ALLEN NARD, Craig, SCHWARTZ, Herbert F., NEWMAN, Pauline, KIEFF, F. Scott, *Principles of Patent Law: Cases and materials*, Foundation Press, New York 1998, *op. cit.* Cap. 5.

CHISUM, Donald, “Patenting Intangible Methods: Revisiting Benson (1972) after Bilsky (2010)”, *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.*, 2001, *op. cit.* Cap. 3.

CHISUM, Donald, “Weeds and Seeds in the Supreme Court’s Business Method Patents Decision: New Directions for Regulating Patent Scope”, *Lewis & Clark L. Rev.*, 2011, *op. cit.* Cap. 3.

COCKBAIN, Julian, STERCKX, Sigrid, “Is the Enlarged Board of Appeal of the

European Patent Office Authorised to Extend the Bounds of the Patentable?”, 42 IIC, 3 (2011), *op. cit.* Cap. 5.

COLE, Paul, “KSR and standards of inventive step: a European view”, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 2008-2009, *op. cit.* Cap. 6.

CORNISH, William, *Intellectual property*, Sweet & Maxwell, Londres 1981, *op. cit.* Cap. 6.

CORNISH, William, LLEWELYN, David, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, Londres 2003, *op. cit.* Cap. 5.

DI CATALDO, Vincenzo, *L’Originalità dell’invenzione*, 46 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Casa Editrice Giuffré, Milano 1983, *op. cit.* Cap. 6.

DÍAZ VELASCO, Manuel, “Comentarios al vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial”, *Revista de la Propiedad Industrial*, 1953, *op. cit.* Cap. 1.

ESTEVE PARDO, Asunción, “Patentes de programas de ordenador *versus software libre*”, ADI, Vol. 27, Marcial Pons, Madrid 2006-2007, *op. cit.* Cap. 3.

FAGA, Matthew, “Non-obviousness: The Fulcrum Combination Patent Validity”, 85 *Denv. U.L. Rev.* 2007-2008, *op. cit.* Cap. 6.

FEDERICO, Pascuale, *Commentary on the New Patent Act*, J. Pat. & Trademark Off. Soc’Y, 1993, *op. cit.* Cap. 6.

FLOYD, Christopher, “Novelty under the Patents Act 1977: the state of the art after *Merrell Dow*”, [1996], *EIPR*, *op. cit.* Cap. 5.

GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, “Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto”, ADI, Tomo 8 1982, Ed. Cometa, S.A., Zaragoza 1983, *op. cit.* Cap. 6.

GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, “Aplazamiento de la reforma del Derecho de patentes

español”, ADI, Tomo 8 1982, Ed. Cometa, S.A., Zaragoza 1983, *op. cit.* Cap. 6.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de patentes”, ADI, Tomo 11, 1985-1986, Cometa, S.A., Zaragoza 1987, *op. cit.* Cap. 6.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Problemas y perspectivas del futuro derecho español de patentes”, ADI, Tomo 9, 1983, Ed. Cometa, S.A., Madrid 1984, *op. cit.* Cap. 6.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Proyecto de Ley de patentes española”, ADI, Tomo 7 1981, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1982, *op. cit.* Cap. 6.

GRUBB, Philip W., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology (Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy)*, Oxford University Press, Oxford 1999, *op. cit.* Cap. 7.

HAERTEL, Kurt, “The Draft Conventions for a European system for the grant of patents and for the European patent for the Common Market”, 1 IIC, 1970, *op. cit.* Cap. 3.

HAERTEL, Kurt, “The Munich Diplomatic Conference on Patent Law”, 4 IIC, 1973, *op. cit.* Cap. 3.

HAERTEL, Kurt, “The new European patent system, its present situation and significance”, 9 IIC, 1978, *op. cit.* Cap. 3.

HARRISON, David C., “Interference Questions in Europe”, *AIPLA Quarterly Journal*, Vol. 18, nº 1, 1990, *op. cit.* Cap. 4.

HUARTE SALVATIERRA, Vicente, “La función del perito como experto en la valoración de los aspectos técnicos en procedimientos judiciales de patentes”, GINÉS CASTELLET, Núria (Coord.), *Patentes e industria farmacéutica*, J.M. Bosch Editor, *op. cit.* Cap. 7.

HUDMANN, Heinrich, *Gewerblicher Rechtsschutz*, C. H. Beck'sche

Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1962, *op. cit.* Cap. 2.

KISCH, Wilhelm, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, J. Bensheimer, Mannheim, Berlin, Leipzig, 1923, *op. cit.* Cap. 5.

KISH, Wilhelm, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, J. Bensheimer, Mannheim, Berlin, Leipzig, 1923, *op. cit.* Cap. 2.

KITCH, Edmund W., “Graham v John Deere: New Standards for Patents”, 1966, *Sup. Ct. Rev.*, 1966, *op. cit.* Cap. 6, 10.

KOHLER, Josef, *Deutsches Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Verlag von J. Bensheim, Mannheim 1900, *op. cit.* Cap. 2.

KOLLE, Gert, “The patentable invention in the European Patent Convention”, 5 *IIC*, 1974, *op. cit.* Cap. 3.

LANG, Johannes, “Computer-implemented inventions-the German view”, *IAM*, May-June, 2009, *op. cit.* Cap. 3.

LANG, Johannes, “Computer-implemented inventions-the German view”, *IAM*, May-June, 2009, *op. cit.* Cap. 3.

LINDENMAIER, Fritz, *Das Patentgesetz*, vierte völlig neu bearbeitete Auflage des Erläuterungswerkes von Dr. Heinrich Krausse, Dr. Franz Katluhn und Dr. Fritz Lindenmaier, Carl Heymann Verlag KG, Köln-Berlin, 1958, *op. cit.* Cap. 2.

LUZZATTO, Enrico, *Trattato Generale Delle Privative Industriali*, Vol. 1, Ed. Pilade Rocco, Milano 1914: “qualche cosa che ogni esperto della materia possa produrre senza sforzo, ma qualche cosa di più, che contenga cioè alcunché di specifico ed originale”, *op. cit.* Cap. 6.

MCGIRR, Maureen, “Panduit Corp. v Denison Mfg. Co.: De Novo Review and Federal Circuit’s Application of the Clearly Erroneous Standard”, 36 *Am. U.L. Rev.*, 1987, *op. cit.*

Cap. 10.

MERGES, Robert P., “Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation”, 76 Cal. L. Rev. 803 (1988), *op. cit.* Cap. 10.

MERGES, Robert Patrick, DUFFY, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, LexisNexis, San Francisco, 2011, *op. cit.* Cap. 4, 6, 7, 10.

MERRILL, Stephen A., LEVIN Richard C., MYERS, Mark B, “A Patent System for the 21st Century”, National Research Council, (2004), *op. cit.* Cap. 10.

MILLER, Jean M, “Patentability of a Second Indication of a Pharmaceutical in Europe”, 26 IDEA (1985-1986), *op. cit.* Cap. 5.

MILLER, Richard, BURKILL, Guy, BIRSS, Colin, CAMPBELL, Douglas, *Terrell on the Law of Patents*, 17 Ed., Sweet & Maxwell, Londres 2011, *op. cit.* Cap. 6.

MIRANDA NARANJO, Dulce M<sup>a</sup>, “Protecting software and business methods via the EPO”, IAM, *Patents in Europe 2011/2012*, *op. cit.* Cap. 3.

MONOTI, Ann, “Divergent Approaches In Defining The Appropriate Level Of Inventiveness In Patent Law”, *The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of Prof David Vaver (Hart, UK: 2010)*, Faculty of Law, Monash University, Australia 2012, *op. cit.* Cap. 6.

MUELLER, Janice M., *On Patent Law: patentability and validity*, Wolters Kluwer, New York 2012, *op. cit.* Cap. 6, 7, 10.

MUELLER, Janice M., *Patent Law*, Wolters Kluwer, Aspen Publishers, Nueva Yourk, 2009, *op. cit.* Cap. 5.

MUIR, Ian, BRANDI-DOHRN, Matthias, GRUBER, Stephan, *European patent law; Law and procedure under the EPC and PCT*, Oxford University Press, Nueva York 1999, *op. cit.* Cap. 2.

ODDI, Samuel, “Beyond Obviousness: Invention Protection in the Twenty-First Century”, 38 Am. U. L. Rev., 1989, *op. cit.* Cap. 10.

OSER, Andreas, “Patenting (Partial) Gene Sequences Taking Particular Account of the EST Issue”, 30 IIC, 1(1999), *op. cit.* Cap. 5.

PEARCE, David, “Astron Clinica: computer program claims in UK patents”, *Computers and Law*, 2008, Vol. 18, Issue 6, *op. cit.* Cap. 3.

PHILLIPS, Willard, *The Law of Patents for Inventions: including the remedies and legal proceedings in relation to patent rights*, American Stationers’ Company (Boston), Gould Bank and Company (New York), 1837, *op. cit.* Cap. 6.

PILA, Justine, “Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A Study of the Travaux Préparatoires”, IIC, Vol. 36, 2005, *op. cit.* Cap. 3.

PILA, Justine, “Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A study of the Travaux Preparatoires”, IIC, Vol. 36, 2005, *op. cit.* Cap. 3.

PILA, Justine, “Dispute over the Meaning of ‘Invention’ in Article 52(2) EPC – The patentability of computer-implemented inventions in Europe”, IIC, Vol. 36, 2005, *op. cit.* Cap. 3.

PILA, Justine, “On the European requirement for an invention”, IIC, 41, 2010, *op. cit.* Cap. 3.

PILA, Justine, *The Requirement for an Invention in Patent Law*, Oxford University Press, Oxford 2010, *op. cit.* Cap. 2.

PIOLA CASELLI, Eduardo, “Privative industriali”, *Digesto Italiano*, Vol. XIX, UTET, Torino 1908, *op. cit.* Cap. 6.

POHLMANN, Hansjoerg, “Neue Materialien zur Frühentwicklung des deutschen Erfinderschutzes im 16. Jahrhundert”, 1960 GRUR 272 *et. seq. op. cit.* Cap. 6.

RICHARDS, John, “Obviousness and Inventive Step – New Differences?”, Fordham IP Conference 2010, *op. cit.* Cap. 9.

ROUBIER, Paul, *Le droit de la propriété industrielle*, Vol. 2, Ed. Sirey, Paris 1954, *op. cit.* Cap. 6.

ROY PÉREZ, Cristina, “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”, RDM, nº 262, Madrid 2006, *op. cit.* Cap. 7.

SALVADOR JOVANÍ, Carmen, *El ámbito de protección de la patente*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2002, *op. cit.* Cap. 7.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, “Nonobviousness as a requirement of patentability in French law”, 23 IIC, 6(1992), *op. cit.* Cap. 7.

SCHULZE, Ortwin, “Technischer Fortschritt und Erfindungshöhe : Welche Bedeutung hat der durch eine Erfindung erzielte technische Fortschritt bei der Prüfung auf Erfindungshöhe”, *Mitteilungen Der Deutschen Patentanwaelte*, 1976, Vol 67, nº 7/8, *op. cit.* Cap. 6.

SEGURA CÁMARA, Pascual, “Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España”, ADI 2001, T. 22, *op. cit.* Cap. 1.

SEGURA CÁMARA, Pascual, “La actividad inventiva (I): Lo que es o no evidente para un experto en la materia”, NPQ, Barcelona 1988, *op. cit.* Cap. 1.

SENA, Giuseppe, *I diritti sulle invenzione e sui modelli industriali*, A. Giuffrè, Milán, 1976, *op. cit.* Cap. 6.

THOMAS, John R, RICHARS, John, SCHWARTZ, Herbert F., LEE, Steven J. “Panel 1: *KSR v Teleflex*: The Nonobviousness Requirement of Patentability”, 17 *FordHam Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* (2007), *op. cit.* Cap. 6.

VAN DEN BERG, Paul, “Patentability of computer-software related inventions”, en *Members of the Enlarged Board of Appeal of the EPO. The Law and Practice of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Turing Its First Ten Years*”, Carl Heymann, Colonia 1996, *op. cit.* Cap. 5.

VAVER, David, BENTLY, Lionel, *Intellectual Property in the New Millenim*, Cambrindge University Press, Cambridge 2004, *op. cit.* Cap. 9.

VENTOSE, Eddy D, “Patent Protection for Second and Further Medical Uses Under the European Patent Convention”, 6 *SCRIPTed* (2009), *op. cit.* Cap. 5.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patentes*, J.M. Bosch Editor, Barcelona 2005, *op. cit.* Cap. 1, 5, 8.

VIVIAN, Michael F., “Novelty and Selection inventions – UK”, 20 *IIC*, 3 (1989), *op. cit.* Cap. 5.

WESTERLUND, Li, *Biotech patents: equivalency and exclusion under European and us patent law*, Kluwer Law International, New York 2002, *op. cit.* Cap. 5.

WIRTH, Richard, “Das Maß der Erfindungshöhe”, 1906 *GRUR*, *op. cit.* Cap. 6.

WITHERSPOON, John F., *The Ultimate Condition of Patentability*, Bureau of National Affairs, Washington 1980, *op. cit.* Cap. 1.

ZIMMER, Franz-Josef, ZEMAN, Steven, “Applicant Friendliness of the European Patent Office for Second Medical Use Claims: a Mixed Blessing”, 26 *Biotechnology Law Report*, 2007, *op. cit.* Cap. 5.

## CASOS

*A.J. Deer Co. v United States Slicing Machine Co.*, 21 F.2d 812 (7th Cir. 1927), *vid. supra*. Cap. 7.

AAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 24 enero 2011 (JUR 2011/406573), *vid. supra*. Cap. 8, 11.

AAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 30 marzo 2006 (JUR 2006/272991), *vid. supra*. Cap. 11.

AAP Madrid (Sec. 28<sup>a</sup>) 16 abril 2008 (Rollo 539/2007), *vid. supra*. Cap. 8.

AAP Madrid (Sec. 28<sup>a</sup>) 22 enero 2010 (Rollo 87/2009), *vid. supra*. Cap. 8.

AAP Madrid (Sec. 28<sup>a</sup>), 25 mayo 2012 (JUR 2012/209687), *vid. supra*. Cap. 11.

AAPMadrid (Sec. 28<sup>a</sup>), 16 abril 2008 (Rollo 539/07), *vid. supra*. Cap. 2, 5.

AAPMadrid (Sec. 28<sup>a</sup>), 22 de enero de 2010, (Rollo nº 87/2009), *vid. supra*. Cap. 2, 5.

*ACS Hospital Systems, Inc. v Montefiore Hospital*, 732 F.2d 1572, 221 U.S.P.Q. 929 (Fed. Cir. 1984), *vid. supra*. Cap. 10.

*Actavis UK Limited v Novartis AG*, [2010] EWCA Civ 81, *vid. supra*. Cap. 1, 6, 8, 9.

*Actavis UK v Merck & Co* [2008], EWCA Civ 444, *vid. supra*. Cap. 5.

*Aerotel Ltd and Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd*, [2006] EWCA Civ 1371, [2007] RPC 7, [2006] Info TLR 215, [2007] Bus LR 634, [2007] 1 All ER 225, *vid. supra*. Cap. 2, 3.

AJM1 Barcelona, 8 marzo 2013 (Medidas Cautelares 870/2012) completado por el AJM1, 16 abril 2013, *vid. supra*. Cap. 9.

AJM4 Barcelona, 14 diciembre 2010 (MC 607/2009), *vid. supra.* Cap. 5.

*Alco Standard Corp. v Tennessee Valley Authority*, 808 F.2d 1490, 1 U.S.P.Q. 2d 1337 (Fed. Cir. 1986), *vid. supra.* Cap. 10.

*Alexander Milburn Co. v Davis Bournonville Co.*, 270 U.S. 390 (1926), *vid. supra.* Cap. 4.

*Alice Corporation PTY. LTD v CLS Banck International et al.*, 573 U. S. (2014), *vid. supra.* Cap. 3.

*American Braided Wire Co. v Thompson*, [1889] 6 R.P.C. 518, 528 (H.L.) (U.K.), *vid. supra.* Cap. 6.

*Ancare New Zealand Ltd's Patent* [2003] RPC 8, *vid. supra.* Cap. 9.

*Anderson's-Black Rock, Inc. v Pavement Salvage Co.*, 396, U.S. 57 (1969), *vid. supra.* Cap. 10.

*Angiotech Pharmaceuticals v Conor Medsystems Inc.*, [2007] EWCA Civ 5, *vid. supra.* Cap. 9.

*Arkie Lures, Inc., Bob D. Carnes v Gene Larew Tackle, Inc.*, 119 F.3d 953, 43 U.S.P.Q.2d 1294 (Fed. Cir. 1997), *vid. supra.* Cap. 7.

*Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485, *vid. supra.* Cap. 5.

*AT&T Corp. v Excel Communications, Inc.*, CAFC, 172 F. 3d 1352, 1357 (1999), *vid. supra.* Cap. 3.

*Bedford v Hunt*, 3 F.Cas. 37 (C.C. Mass. 1817) (No. 1,271), *vid. supra.* Cap. 5.

*Beloit Technologies Inc v Valmet Paper Machinery Inc*[1995] RPC 705, 739, *vid. supra.* Cap. 5.

*Bethlehem Steel Co. v Nelies-Bement-Pond Co.*, 166 F 188 (C.C.D.N.J. 1909), *vid. supra*.  
Cap. 10.

BGH, *Diving Computer (Tauchcomputer)*, 24 IIC, 5 (1993), p. 645-649, *vid. supra*. Cap. 3.

BGH, *Hundefutterbeutel*, 17 noviembre 2009, X ZR 49/08, *vid. supra*. Cap. 7.

BGH, *Fluoron* [1989], IIC 736, *vid. supra*. Cap. 5.

BGH, *Logic Verification*, 33 IIC, 2 (2002), p. 231-237, *vid. supra*. Cap. 3.

BGH, *Minimization of Flight Costs*, 1986 GRUR 531, 533 [19 IIC 538 (1988)], *vid. supra*.  
Cap. 3.

BGH, *Rote Taube*, Sentencia 27 marzo 1969 [X ZB 15/67], *vid. supra*. Cap. 2.

BGH, *Search for Faulty Character Strings*, 33 IIC, 6 (2002), p. 757, *vid. supra*. Cap. 3.

BGH, *Straken*, 1977 GRUR 657, 658 [9 IIC, 459 (1978)], *vid. supra*. Cap. 3.

BGH, *Page Buffer (Seitenpuffer)*, 23 IIC 6 (1992), *vid. supra*. Cap. 3.

BGH, *Search for Faulty Character Strings*, Sentencia de 17 de octubre de 2001, IIC Vol.  
33, 6/2002, p. 753-763, *vid. supra*. Cap. 2.

BGH, *Test Method*, 9 IIC, 363 (1978), *vid. supra*. Cap. 3.

BGHZ 22, 27, *Disposition Program* [8 IIC 558 (1977)], *vid. supra*. Cap. 3.

*Bilski v Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010), *vid. supra*. Cap. 3.

*Bilstad v. Wakalopoulos*, 386 F.3d 1116, 1125 (2004), *vid. supra*. Cap. 3.

*Biogen Inc. (Appellants) v Medeva Plc. (Respondents)*, [1996] UKHL 18, *vid. supra*. Cap.

9.

*Black & Decker, Inc. v Robert Bosch Tool Corp.*, 260 Fed. Appx. 284 (Fed. Cir. 2008),  
Cap. 10.

*Brenner v Manson*, 383 U.S. 519 (1966), *vid. supra.* Cap. 3, 5.

*Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmaceuticals* [2001], RPC 1, 18, 24-6, *vid. supra.* Cap. 4.

*Brugger and Ors v Medic-Aid Ltd.*, [1996], RPC 19, *vid. supra.* Cap. 9.

*Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*, [1982] RPC, 183, *vid. supra.* Cap. 8.

*Chiron Corp. v. Genentech, Inc.*, CAFC 363 F.3d 1247, 1253 (2004), *vid. supra.* Cap. 3.

*Conor Medsystems Incorporated (Respondents) v Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others (Appellants)*, [2008] UKHL 49, *vid. supra.* Cap. 8, 9.

*Cour d'appel de Paris*, 31 de marzo y 31 de mayo, 1957, 1957 GRUR Int., p. 435-437,  
*vid. supra.* Cap. 6.

*Cour de Cassation*, 30 diciembre 1845, Dall. 46 1. 46, *vid. supra.* Cap. 6.

*Crane v Price & Others* [1840], 1. W.P.C., 377, *vid. supra.* Cap. 6.

*Cuno Engineering Corp. v Automatic Devices Corp.*, 314 US 84 (1941), *vid. supra.* Cap. 6.

*Daiichi Sankyo Co. v Apotex, Inc.*, 501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007), *vid. supra.* Cap. 7.

*Dann v Johnston*, 425 U.S. 219 (1976), *vid. supra.* Cap. 10.

Das Österreichische Patentamt (Oficina Austríaca de Patentes), División de Anulación,

Viena 22 de febrero de 2005-07-04, *vid. supra.* Cap. 5.

*Datamize, LLC v Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1348, 1356 (2005), *vid. supra.* Cap. 3.

*David Duckett and Comptroller-General of the Patent Office v Dr. Michael Tappin*, 24 noviembre 2005, High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court), [2005] EWHC 3140 (Pat), *vid. supra.* Cap. 5.

*Davis v Palmer*, 7 F. Cas. 154, 159 (C.C.D. Va. 1827), *vid. supra.* Cap. 6.

Decisión OEP, *vid. supra.* Cap. 1: T 1173/97.

Decisiones OEP, *vid. supra.* Cap. 2: T 32/82, T 51/84, T 208/84, T 68/85, T 68/85, T 163/85, T 26/86, G 2/88, T 119/88, T 158/88, T 603/89, T 453/91, T 409/91, T 769/92, T 1055/92, G 1/93, T 20/94, T 931/95, T 1173/97, T 619/02, T 914/02, T 258/03, T 258/03, T 388/04, OJ 2004, 575, T 471/05, T 930/05, T 1543/06, G 2/07, OJ SE 4/2007, OJ 2007, 16.

Decisiones OEP, *vid. supra.* Cap. 3: T 208/84, T 115/85, T 51/84, T 26/86, T 110/90, T 164/92, T 204/93, T 931/95, T 935/97, T 1173/97, T 258/03, T 424/03, T 388/04, T 1543/06.

Decisiones OEP, *vid. supra.* Cap. 4: T 12/81, T 173/83, T 206/83, T 171/84, T 267/85, T 153/85, T 300/86, T 424/86, T 406/86, T 51/87, T 77/87, T 305/87, T 332/87, T 381/87, T 153/88, T 309/88, T 390/88, T 444/88, T 461/88, T 482/89, T 772/89, T 12/90, T 74/90, T 87/90, T 233/90, T 363/90, T 398/90, T 591/90, T 595/90, T 877/90, T 887/90, T 901/90, T 953/90, T 969/90, T 205/91, T 221/91, T 228/91, T 267/91, T 271/91, T 327/91, T 602/91, T 634/91, T 658/91, T 766/91, T 842/91, T 958/91, G 1/92, T 128/92, T 160/92, T 406/92, T 465/92, T 472/92, T 511/92, T 541/92, T 782/92, T 952/92, T 965/92, T 1054/92, T 1085/92, G 3/93, T 68/93, T 234/93, T 292/93, T 365/93, T 739/93, T 818/93, T 943/93, T 1076/93, T 404/93, T 301/94, T 348/94, T 464/94, T 590/94, T 676/94, T 373/95, T 480/95, T 809/95, T 165/96, T 243/96, T 838/97, T 245/88, T 411/98, G 2/98, G 3/98, G 2/99, T 264/99, T 230/01, T 906/01, T 1081/01, T 152/03, T 407/03, T 913/03, T 1464/05,

T 229/06, T 860/06, T 1510/06, T 546/07, T 1309/07.

Decisión OEP, *vid. supra*. Cap. 5, de la División de oposición de 20 de junio de 2001, ICOS/SmithKline Beecham y Duphar Intenational Research BV no publicada.

Decisiones OEP *vid. supra*. Cap. 5: T 6/80, T 12/81, G 5/83, T 36/83, T 144/83, T 169/83, T 204/83, T 206/83, T 443/83, T 198/84, T 26/85, T 242/85, T 248/85, T 114/86, T 303/86, T 406/86, T 56/87, T 59/87, T 77/87, T 332/87, G 2/88, G 6/88, T 241/88, T 245/88, T 451/88, T 461/88, T 666/89, T 87/90, T 233/90, T 591/90, T 901/90, T 74/90, T 363/90, T 517/90, T 953/90, T 969/90, T 369/91, T 255/91, T 369/91, T 409/91, T 435/91, T 508/91, T 518/91, T 651/91, T 677/91, T 857/91, T 1191/01, G 1/92, T 272/92, T 631/92, T 896/92, T 939/92, T 952/92, T 204/93, T 660/93, T 739/93, T 943/93, T 953/94, T 366/96, T 541/96, T 990/96, T 270/97, T 1046/97, T 619/98, T 728/98, T 959/98, T 491/99, T 230/01, T 553/02, T 1020/03, T 154/04, T 604/04, T 870/04, T 1329/04, T 898/05, T 1664/06, G 2/08.

Decisiones OEP *vid. supra*. Cap. 7: T 176/84, T 57/86, T 222/86, T 141/87, T 295/88, T426/88, T 99/89, T 424/90, T 164/92, T 39/93, T 422/93, T 825/93, T 2/94, T 324/94, T 402/95, T 986/96, T 1030/06.

Decisiones OEP *vid. supra*. Cap. 8: T 1/80, T 15/81, T 24/81, T 26/81, T 60/82, T 79/82, T 109/82, T 184/82, T 2/83, T 106/84, T 195/84, T 270/84, T 229/85, T 248/85, T 9/86, T 197/86, T 29/87, T 44/87, T 261/87, T 532/88, T 574/88, T 268/89, T 344/89, T365/89, T 366/89, T 386/89, T 528/89, T 551/89, T 552/89, T 606/89, T 631/89, T 732/89, T 754/89, T 219/90, T 404/90, T 650/90, T 695/90, T 910/90, T 5/91, T 106/91, T 440/91, T 455/91, T 478/91, T 495/91, T 555/91, T 570/91, T 605/91, T 689/91, T 699/91, T 834/91, T 92/92, T 104/92, T 110/92, T 165/92, T 327/92, T 330/92, T 334/92, T 439/92, T 482/92, T 506/92, T 545/92, T 578/92, T 694/92, T 712/92, T 798/92, T 812/92, T 881/92, T 897/92, T 971/92, T 939/92, T 964/92, T 1000/92, T 1027/92, T 149/93, T 298/93, T 351/93, T 380/93, T 531/03, T 540/93, T 588/93, T 616/93, T 630/92, T 795/93, T 818/93, T 989/93, T 1040/93, T 1062/93, T 1074/93, T 69/94, T 135/94, T 207/94, T 295/94, T 373/94, T 341/94, T 780/94, T 882/94, T 73/95, T 104/95, T 487/95, T 531/95, T 576/95, T 610/95, T 59/96, T 339/96, T 452/96, T 505/96, T 596/96, T 730/96, T 27/97, T 63/97, T 153/97, T 170/97, T 710/97, T 805/97, T 1203/97, T 1208/97, T 400/98, T 414/98, T 263/99, T

588/99, T 932/99, T 1019/99, T 113/00, T 134/00, T 395/00, T 479/00, T 641/00, T 642/00, T 926/00, T 1188/00, T 1212/01, T 650/01, T 918/01, T 302/02, T 357/02, T 619/02, T 1065/02, T 172/03, T 767/02, T 172/03, T 190/03, T 234/03, T 323/03, T 378/03, T 531/03, T 548/03, T 235/04, T 1329/04, T 258/03, T 1236/03, T 903/04, T 1279/04, T 1408/04, T 824/05, T 1417/05, T 252/06, T 1409/06, T 1072/07.

Decisión OEP *vid. supra.* Cap. 10: T 1208/97.

*Diamond v Chakrabarty*, 447 US Supreme Court, 303 (1980), *vid. supra.* Cap. 2, 3.

*Diamond v Diehr*, 450 U.S. 175 (1981), *vid. supra.* Cap. 3.

*Dow Chemical Company (Mildner's) Patent*, [1993] RPC, 804, *vid. supra.* Cap. 9.

*Dredge v Parnell* [1899], 16 RPC 625, 628, *vid. supra.* Cap. 6, 7.

*DSM NV's Patent* [2001], RPC, p. 35, *vid. supra.* Cap. 9.

*DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deuthschland KG v C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356, 1361 (Fed. Cir. 2006), *vid. supra.* Cap. 10.

*Eisai Co. v Dr. Reddy's Labs., Ltd*, 553 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008), *vid. supra.* Cap. 10.

*Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc.* [2008] EWHC 1903 (Pat), [2008], RPC 29, *vid. supra.* Cap. 9.

*Eli Lilly and Company v Zenith Goldine Pharmaceuticals Inc.*, n° 05-1396, 05-1429, 05-1430 (Fed. Cir. 2006), *vid. supra.* Cap. 10.

*Elias v Grovesend*, 7 RPC 455, 467 (1890), *vid. supra.* Cap. 6.

*Envtl. Designs, Ltd. v Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983), *vid. supra.* Cap. 7.

*Evans v Eaton*, 20 U.S. 356, 431 (1822), *vid. supra.* Cap. 6.

*Ex parte Murphy*, 200 USPQ 801 (Bd. Pat. App. & Int. 1977), *vid. supra.* Cap. 5.

*Genentech's Patent* [1989], RPC 147, 241, *vid. supra.* Cap. 7.

*General Tire and Rubber Co v Firestone Tyre and Rubber Co Ltd* [1972] RPC 457, 485-486, *vid. supra.* Cap. 5.

*Generics (UK) Limited and others (Appellants) v H Lundbeck A/S (Respondents)*, [2009] UKHL 12, *vid. supra.* Cap. 9.

*Generics UK Ltd. v Yeda Research and Development co. LTD & Anor*, [2013] EWCA Civ. 925, *vid. supra.* Cap. 9.

*Gillette Safety Razor Co. Ltd. v Anglo-American Trading Co. Ltd* (1913) 30 RPC, p. 465-480, *vid. supra.* Cap. 9.

*Gottschalk v Benson*, 409 U.S. Supreme Court, 409 U.S. 63 (1972), *vid. supra.* Cap. 3.

*Graham v John Deere Co*, 383 U.S. 1, 148 U.S.P.Q (BNA) 459 (1966), *vid. supra.* Cap. 10.

*Graham v John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 9 (1965), *vid. supra.* Cap. 6.

*Graver Tank & Mfg. Co. v Linde Air Products Co.*, 339 US at 608-09 (1950), *vid. supra.* Cap. 3.

*Graver Tank v Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605 at 608-609 (1950), *vid. supra.* Cap. 4.

*Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U.S. 147 (1950), *vid. supra.* Cap. 10.

*Haberman v Jackel International* [1999], FSR 683, *vid. supra.* Cap. 8.

*Hazeltine Research, Inc. v Brenner*, 382 U.S. 252 (1965), *vid. supra*. Cap. 4.

*Hickman v Andrews*, [1993] RPC, 147, *vid. supra*. Cap. 9.

*Hill v Evans* [1862] 31 LJ(NS) 457, 463, *vid. supra*. Cap. 5.

*Hoechst Celanese Corp. v BP Chemicals Ltd.* [1997], FSR 547, *vid. supra*. Cap. 9.

*Hotchkiss v Greenwood*, 52 US 248 (1850), *vid. supra*. Cap. 10.

*Hotchkiss v Greenwood*, 52 US 248 (1850), *vid. supra*. Cap. 6.

*Human Genome Sciences Inc (Apellant) v Eli Lilly and Company (Respondent)*, 2 noviembre 2011, [2011] UKSC 51, *vid. supra*. Cap. 5.

*Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited*, [1990] F.S.R. 181, *vid. supra*. Cap. 8.

*In re Alappat*, CAFC, 1994 33 F.3d 1526, 31 USPQ2d 1545, *vid. supra*. Cap. 3.

*In re Bass*, 474, F.2d 1276, 177 U.S.P.Q. (BNA) 178 (C.C.P.A. 1973), *vid. supra*. Cap. 4.

*In re Beattie*, 974 F.2d 1309 24 U.S.P.Q.2d 1040 (Fed. Cir. 1992), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Bergel*, 292 F.2d 955, 956-57 (C.C.P.A. 1961), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw*, CAFC, 2007-1130, Serial nº 08/833, 892 (2008), *vid. supra*. Cap. 3.

*In re Brana*, 51 F.3d 1560, 1564 (Fed. Cir. 1995), *vid. supra*. Cap. 5.

*In re Clay*, 966 F.2d 656, 23 U.S.P.Q.2D 1058 (Fed. Cir. 1992), *vid. supra*. Cap. 7.

*In re Cortright*, 165 F.3d 1353 (Fed. Cir. 1999), *vid. supra*. Cap. 5.

*In re Deuel*, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Dillon*, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Fisher*, 421 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2005), *vid. supra*. Cap. 5.

*In re Francis S. Gurley*, 27 F.3d 551, 31 U.S.P.Q. 2d 1130 (Fed. Cir. 1994), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re GPAC, Inc.*, 57 F.3d 1573, 35 U.S.P.Q.2D 1116 (Fed. Cir. 1995), *vid. supra*. Cap. 7.

*In re Harry*, 333 F.2d 920, 51 C.C.P.A. 1541, 142 U.S.P.Q. 164 (1964), *vid. supra*. Cap. 4.

*In re Hass*, 141 F. 2d 122, 60 U.S.P.Q. 544 (C.C.P.A. 1944), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Henze*, 181 F. 2d 196, 85 U.S.P.Q. 261 (C.C.P.A. 1950), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Icon Health and Fitness, Inc.*, n° 2006-1573 (Fed. Cir. 2007), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Kahn*, 441 F. 3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Lowry*, CAFC, 1994, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031, *vid. supra*. Cap. 3.

*In re Lucas S. Gordon and Karl M. Sutherland*, 221 U.S.P.Q. 1125 (Fed. Cir. 1984), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Nelson*, 280 F.2d 172 (CCPA 1960), *vid. supra*. Cap. 5.

*In re Papesch*, 315 F. 2d 381 (C.C.P.A. 1963), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Patrick H. O'Farrell, Barry A. Polisky and David H. Gelfand*, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Paulsen*, 30 F.3d 1475 (Fed. Cir. 1994), *vid. supra*. Cap. 7.

*In re Piasecki*, 745 F.2d 1468, 223 U.S.P.Q. 785 (Fed. Cir. 1984), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Rinehart*, 531 F.2d 1048 (C.C.P.A. 1976), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Rouffet*, 149 F.3d 1350 47 U.S.P.Q.2d 1453 (Fed. Cir. 1998), *vid. supra*. Cap. 10.

*In re Schrader*, CAFC, 13 de abril, 1994, 22 F. 3d 290, 30 USPQ2d 1455, *vid. supra*. Cap. 3.

*In re Wright*, CAFC, 999 F.2d 1557, 1561 (1993), *vid. supra*. Cap. 3.

*In the matter of application n° 9204959.2 by Fujitsu Limited*, [1997] RPC 608, [1997] EWCA Civ 1174, *vid. supra*. Cap. 3.

*In the matter of application n° GB 0519497.2 and others in the name of: Astron Clinica Limited and others and The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, [2008] Bus LR 961, [2008] 2 All ER 742, [2008] RPC 14, [2008] EWHC 85 (Pat), *vid. supra*. Cap. 3.

*In the matter of Patent Applications GB 02268843 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*, [2005] EWHC 1589 (Pat), *vid. supra*. Cap. 2, 3.

*Interconnect Planning Corp. v Feil*, 744 F.2d 1132, 1143 (Fed. Cir. 1985), *vid. supra*. Cap. 10.

*Iron Grip Barbell Company, Inc. and York Barbell Company, Inc., v USA Sports, Inc.*, n° 04-1149 (Fed. Cir. 2004), *vid. supra*. Cap. 10.

*Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479, *vid. supra*. Cap. 9.

Jugement Cour d'Appel de Rennes, de 7 de octubre de 2003, *vid. supra*. Cap. 4.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 28 de mayo de 1975 (73-12.820), *vid. supra.* Cap. 3.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commercial, de 15 de junio de 1981, PIBD 1981, III, p. 175, *vid. supra.* Cap. 3.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 21 de marzo de 2001, *vid. supra.* Cap. 3.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 10 de enero de 2003, *vid. supra.* Cap. 3.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 18 de febrero de 2004, *vid. supra.* Cap. 3.

Jugement Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 9 de septiembre de 2005, *vid. supra.* Cap. 3.

Jugement Tribunal de Grande Instance de Paris, de 10 de junio de 2005, *vid. supra.* Cap. 3.

*Juicy Whip, Inc. v Orange Bang, Inc.*, 185 F.3d 1364 (Fed. Cir. 1999), *vid. supra.* Cap. 5.

*Kirin-Amgen Inc and others v Hoechst Marion Roussel Limited and others*, [2004] UKHL 46, *vid. supra.* Cap. 8.

*Kirsch Mfg. Co. v Gould Mersereau Co.*, 6 F.2d 793, 794 (2d Cir. 1925), *vid. supra.* Cap. 1  
*Kloster Speedstell AB v Crucible, Inc.*, 793 F.2d 1565, 1574 (Fed. Cir. 1986), *vid. supra.* Cap. 8.

*KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007), *vid. supra.* Cap. 10.

*KSR International Co. Petitioner v Teleflex Inc. Et Al.*, 550 US (2007), *vid. supra.* Cap. 7.

*Laboratory Corporation of America Holdings, Dba Labcorp, petitioner v Metabolite Laboratories, Inc, et al.*, US, n° 04-607, 548 (2006), *vid. supra.* Cap. 3.

*Le Roy v Tatham*, 55 US (14 How.), 156 (1852), *vid. supra.* Cap. 3.

*Lizard Tech, Inc. v Earth Res. Mapping, Inc.*, CAFC 424 F.3d 1336, 1346 (2005), *vid. supra.* Cap. 3.

*Losh v Hague*, 1 Web. Pat. Cas. 207 [2 Am. & Eng. 601;], *vid. supra.* Cap. 6.

*Malta v Schulmerich Carillons Inc.*, 952 F.2d 1320, 21 USPQ 2d 1161 (Fed. Cir. 1991), *vid. supra.* Cap. 5.

*McClain v Ortmayer*, 141 US 419, 427 (1891), *vid. supra.* Cap. 10.

*MedImmune Limited v Novartis Pharmaceuticals UK Limited*, [2012] EWCA Civ 1234, *vid. supra.* Cap. 9.

*Mentor Corporation v Hollister Incorporated* [1993] RPC 7, *vid. supra.* Cap. 5.

*Merck & Co. Inc. v Teva Pharmaceuticals, USA, Inc.*, n° 04-1005 (Fed. Cir. 2005), *vid. supra.* Cap. 10.

*Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76, *vid. supra.* Cap. 1, 3, 5.

*Merrill v. Yeomans*, 4 Otto 568, 94 U.S. 568, 573–74, 24 L.Ed. 235 (1876), *vid. supra.* Cap. 3.

*Michell v Reynolds*, 1 P. Wins. 181, 188, *vid. supra.* Cap. 6.

*Microsoft Corporation v i4i Limited Partnership et. al.*, 564 U.S. (2011), *vid. supra.* Cap. 10.

*Newman v Quigg*, 877 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1989), *vid. supra.* Cap. 5.

*Norton Healthcare Limited v Beecham Group Plc*, [1997] EWCA Civ 1905  
19 Jun 1997, *vid. supra.* Cap. 9.

*NRDC's Application* [1961], RPC 134, 142, *vid. supra.* Cap. 2.

*O'Reilly v Morse*, 56 U.S. 15 How. 62 (1853), *vid. supra.* Cap. 3.

*Omnipharm Limited v Merail*, [2013] EWCA Civ 2, *vid. supra.* Cap. 9.

*Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v Mylan Laboratories, Inc.*, n° 2007-1223 (Fed. Cir. 2008), *vid. supra.* Cap. 10.

*Optical Coating Laboratory Inc. v Pilkington P.E. Ltd.*, [1995], RPC, 145, *vid. supra.* Cap. 9.

*Panduit Corp. v Dennison Mfg. Co.*, 810 F.2d 1561, 1568, 1 U.S.P.Q.2D 1593, 1597 (Fed. Cir. 1987), *vid. supra.* Cap. 10.

*Parker v Flook*, 437 U.S. 584 (1978), *vid. supra.* Cap. 3.

*Perfect Web Technologies, Inc. v Infousa Inc*, n° 2009-1105 (Fed. Cir. 2009), *vid. supra.*  
Cap. 10.

*Pfizer Canada Inc. and Warner-Lambert Company, LLC v The Minister of Health and  
Ranbaxy Laboratories Limited*, Federal Court, 25 de enero de 2007 Ottawa, Ontario,  
Docket T-507-05, Citation 2007 FC 91, *vid. supra.* Cap. 5.

*Pfizer, Inc. v Apotex, Inc.*, n° 2006-1261 (Fed. Cir. 2007), *vid. supra.* Cap. 10.

*Pfizer, Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Warner-Lambert Company, Warner Lambert  
Company, LLC and Warner-Lambert Export, LTD., v Ranbaxy Laboratories Limited and  
Ranbaxy Pharmaceuticals, Incorporated*, Court of Appeals for the Federal Circuit, 06-

1179, 2 de agosto de 2006, *vid. supra*. Cap. 5.

*Pfizer Ltd's Patent* [2001] FSR 16, *vid. supra*. Cap. 9.

*Pharmacia Corp. v Merck & Co. Inc.*, [2001] EWCA Civ 1610, [2002] RPC 41, p. 775, *vid. supra*. Cap. 9.

*Phillips*, 415 F.3d at 1321; *AK Steel Corp.*, 344 F.3d at 1244, *vid. supra*. Cap. 3.

*PLG Research Ltd. v Ardon International Ltd.* [1993], F.S.R. 197 227, *vid. supra*. Cap. 6, 9.

*Pozzoli SPA v BDMO SA and Moulage Industriel de Perseigne SA*, [2007] EWCA Civ 588, *vid. supra*. Cap. 9.

*PPG Indus., Inc. v Guardian Indus. Corp.*, CAFC, 75 F.3d 1558, 1564 (1996), *vid. supra*. Cap. 3.

*Procter & Gamble v Peadouce*, FSR 1989, 180, *vid. supra*. Cap. 7.

*Quoting Exxon Research & Eng'g Co. v United States*, CAFC, 265, F. 3d, 1371, 1375 (2001), *vid. supra*. Cap. 3.

*Ranbaxy UK Limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company*, [2005] EWHC, 2141 (pat), High Court of Justice, Chancery Division (Patents Court), *vid. supra*. Cap. 5.

*Ranbaxy UK Limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company*, [2006] EWCA Civ 876, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), *vid. supra*. Cap. 5.

*Ranbaxy UK. LTD. and Ranbaxy Laboratories LTD. v Warner Lambert Company*, Sentencia del Tribunal de Distrito de la Haya, Sección de Derecho Civil, nº caso 249911/HA ZA 05-2877, de 13 de septiembre de 2006, *vid. supra*. Cap. 5.

*Reh'g en banc denied*, CAFC, 433 F.3d 1373, (2006), *vid. supra*. Cap. 3.

*Research in Motion Uk Limited v Visto Corporation* [2008] EWHC 335 (Pat), *vid. supra*.  
Cap. 7.

*Research in Motion UK Ltd v Visto Corp.* [2008] EWHC 3325 (Pat), párrafos 98, 99, *vid. supra*. Cap. 9.

RG, 3 marzo 1923, 22 MuW, *vid. supra*. Cap. 6.

RG, 8 enero, 1890, 1890 PBI. 49, 51 – *Verfahren zur Herstellung von Walzdraht*, *vid. supra*. Cap. 6.

*Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems, Inc. v A.B. Chance Company*, 357 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2004), *vid. supra*. Cap. 10.

*Richardson-Vicks Inc.'s Patent* [1995] RPC, 568, 581, *vid. supra*. Cap. 9.

*Rockwater Ltd. v Technip France S.A. and Technip Offshore Uk Limited*, [2004] EWCA Civ 381, *vid. supra*. Cap. 7.

*Route Taube* (1970), 1 IIC 136, 137-8, *vid. supra*. Cap. 2.

*Ruber-Tip Pencil Co. v Howard*, 87 US (20 Wall.) 498 (1874), *vid. supra*. Cap. 6.

*Rubert-Tip Pencil Co. v Howard*, 87 US (20 Wall.), 498 (1874), *vid. supra*. Cap. 3.

*Sabaf SpA v MFI Furniure Centres Ltd* [2005] RPC 10, *vid. supra*. Cap. 9.

*Sakraida v Ag Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976), *vid. supra*. Cap. 10.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 9 marzo 1996 (AC 1996/489), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 8 septiembre 2000 (JUR 2001/16395), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 7 marzo 2003 (JUR 2004/14205), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 14 octubre 2003 en *Revista Jurídica de Catalunya*, T. I (2003), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 13 noviembre 2003 (JUR 2004/4992), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 2 diciembre 2003 (AC 2004/432), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 15 febrero 2005 (JUR 2005/126065), *vid. supra.* Cap. 1.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 20 abril 2005 (Rollo nº 595/2003), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 2 mayo 2005 (Rollo nº 150/2003), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 7 junio 2005 (Rollo nº 80/2003), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 26 septiembre 2005 (AC 2006/120), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 13 marzo 2006 (JUR 2006/273111), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 30 marzo 2006 (JUR 2006/272991), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 18 septiembre 2006 (Rollo nº 106/2006), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 19 octubre 2006 (2009/176368), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 18 enero 2007 (AC 2007/700), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 8 febrero 2007, *Revista Jurídica de Catalunya*, Vol. 106, p. 751 (sistema de sujeción y soporte para encofrados de madera), *vid. supra.* Cap. 1, 8.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 29 marzo 2007 (AC 2009/384), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 10 mayo 2007 (Rollo n° 363/2006), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 31 mayo 2007 (JUR 2007/294389), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 22 junio 2007 (JUR 2008/17370), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 18 octubre 2007 (Rollo n° 111/2007), *vid. supra.* Cap. 1.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 24 enero 2008 (JUR 2009/412076), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 24 enero 2008 (JUR 2011/397074), *vid. supra.* Cap. 1, 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 31 enero 2008 (Rollo n° 582/2007), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 5 febrero 2008 (JUR 2008/146337), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 17 marzo 2008 (Rollo n° 184/2007), *vid. supra.* Cap. 1.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 5 mayo 2008 (JUR 2008/384345), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 9 mayo 2008 (Rollo n° 612/05-3<sup>a</sup>), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 9 mayo 2008 (JUR 2008/384345), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 30 junio 2008 (AC 2008/1689), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 15 julio 2008 (JUR 2010/284478), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 17 diciembre 2008 (JUR 2009/411809), *vid. supra.* Cap. 1, 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 5 mayo 2009 (AC 2009/1608), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 28 mayo 2009 (JUR 2009/42066), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 30 octubre 2009 (AC 2010/159), *vid. supra*. Cap. 1, 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 17 febrero 2010 (Rollo n° 641/2008), *vid. supra*. Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 17 febrero 2010 (JUR 2010/167978), *vid. supra*. Cap. 1, 4, 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 24 febrero 2010 (Rollo n° 45/09-2<sup>a</sup>), *vid. supra*. Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 2 junio 2010 (AC 2011/906), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 2 junio 2010 (JUR 2011/183156), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 2 junio 2010 (Rollo n° 408/09), *vid. supra*. Cap. 1.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 1 julio 2010 (AC 2011/1116), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 1 julio 2010 (AC 2011/1116), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 12 noviembre 2010 (JUR 2011/138326), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 24 enero 2011 (JUR 2011/406573), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 13 noviembre 2011 (JUR 2011/397075), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 5 octubre 2012 (JUR 2013/119379), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 19 diciembre 2012 (Rollo n° 54/2012), *vid. supra*. Cap. 8.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 19 diciembre 2012 (Rollo n° 54/2012), *vid. supra*. Cap. 9.

SAP Barcelona (Sec. 15<sup>a</sup>), 22 octubre 2013 (JUR 2013/364862), *vid. supra*. Cap. 11.

SAP Barcelona (Sec. 15ª), 22 octubre 2014 (Rollo nº 371/2013), *vid. supra.* Cap. 9.

SAP Madrid (Sec. 28ª) 19 abril 2006 (JUR 2007/86485), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 20 julio 2006 (JUR 2007/86018), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 20 julio 2006 (JUR 86018), *vid. supra.* Cap. 2.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 5 julio 2007 (JUR 2007/336891), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª) 25 octubre 2007 (Rollo 19/2007), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 8 febrero 2008 (JUR 2008/113312), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª) 25 octubre 2008 (Rollo nº 16/07), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Madrid (Sec. 28ª) 10 marzo 2009 (AC 2009/501), *vid. supra.* Cap. 5, 8.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 2 julio 2009 (JUR 2009/ 472667), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 7 junio 2011 (JUR 2011/311513), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª) 3 octubre 2011 (AC 2011/2230), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230), *vid. supra.* Cap. 11.

SAPMadrid (Sec. 28ª), 3 octubre 2011 (AC 2011/2230), *vid. supra.* Cap. 2.

SAPMadrid (Sec. 28ª), 7 noviembre 2011 (Rollo nº 109/2011), *vid. supra.* Cap. 3.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 11 noviembre 2011 (RA 148/2011), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 1 marzo 2012 (JUR 2012/176717), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 22 junio 2012 (JUR 2012/27299), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 22 junio 2012 (JUR 2012/2999), *vid. supra.* Cap. 2.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 27 septiembre 2012 (AC 2013/1847), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 17 diciembre 2012 (AC 2013/829), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª) 27 diciembre 2012 (Rollo nº 547/2010), *vid. supra.* Cap. 8.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 4 marzo 2013 (JUR 2013/160042), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 18 septiembre 2013 (AC 2013/1943), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 20 septiembre 2013 (AC 2013/2339), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 27 septiembre 2013 (AC 2013/1847), *vid. supra.* Cap. 11.

SAP Madrid (Sec. 28ª), 31 octubre 2013 (AC 2013/2133), *vid. supra.* Cap. 11.

*Savage v D. B. Harris & Sons* (1987) 13 RPC, p. 364-370, *vid. supra.* Cap. 9.

*Search for Faulty Character Strings*, IIC Vol. 33, 6/2002, p. 753-754, *vid. supra.* Cap. 3.

Sentencia de 29 de marzo de 2006 de *Obersten Patent – und Markensenates* (Sala Suprema de Patentes y Marcas de Austria), *vid. supra.* Cap. 5.

SJM2Madrid, 16 febrero 2011 (PO 564/07), *vid. supra.* Cap. 5.

SJM4 Barcelona, 1 agosto 2009 (PO nº 65/2010), *vid. supra.* Cap. 9.

SJM4 Barcelona, 10 enero 2013 (PO nº 185/2012), *vid. supra.* Cap. 9.

*SmithKline Beecham Corp. v Apotex Corp.*, 8 de abril, CAFC, 403 F.3d 1331 (2005), *vid. supra.* Cap. 3.

*Source Search Techs., LLC v LendingTree, LLC*, CAFC, 588 F. 3d 1063, 1076 (2009), *vid. supra.* Cap. 3.

*State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group*, CAFC, 23 de julio, 149 F.3d 1368 (1998), *vid. supra.* Cap. 3.

*State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group*, CAFC, 149 F.3d 1368 (1998), *vid. supra.* Cap. 3.

STJCE, 25 febrero 1986 (TJCE 1986\44), *Windsurfing International Inc v Comisión*, *vid. supra.* Cap. 1.

STJCE, 6 de julio de 2010, *Monsanto v Cefetra y Argentina* (C-428/2008), *vid. supra.* Cap. 5.

STS (Sala 1ª), 7 diciembre 1964 (AJ 1964, 5689), *vid. supra.* Cap. 6.

STS (Sala 4ª), 10 junio 1968 (AJ 1968, 3155), *vid. supra.* Cap. 6.

STS (Sala 1ª), 11 mayo 1981 (RJ 1981/2036), *vid. supra.* Cap. 7.

STS (Sala 1ª), 3 marzo 1986 (RJ 1986/1097), *vid. supra.* Cap. 6.

STS (Sala 1ª), 11 septiembre 1986 (RJ 1986/4706), *vid. supra.* Cap. 6.

STS (Sala 1ª), 22 junio 1987 (RJ 1987/4542), *vid. supra.* Cap. 6.

STS (Sala 1ª), 20 abril 1989 (RJ 1989/3243), *vid. supra.* Cap. 6.

STS (Sala 3ª), 15 octubre 1992 (RJ 1992/7965), *vid. supra.* Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 19 octubre 1993 (RJ 1993/7742), *vid. supra*. Cap. 6.

STS (Sala 1ª), 28 enero 1994 (RJ 1994/572), *vid. supra*. Cap. 6.

STS (Sala 1ª), 23 octubre 1996 (RJ 1996/7239), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 3 febrero 1997 (RJ 1997/948), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 27 febrero 1997 (RJ 1997/1529), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 10 marzo 1997 (RJ 1997/2484), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 22 abril 1997 (RJ 1997/6334), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 23 enero 2002 (RJ 2002/17), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 20 febrero 2002 (RJ 2002/2669), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 23 octubre 2002 (RJ 2002/9175), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 22 enero 2003 (RJ 2003/9), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 10 abril 2003 (RJ 2003/3364), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 13 mayo 2004 (RJ 2004/2740), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 29 octubre 2004 (RJ 2005/4019), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 5 febrero 2008 (RJ 2008/231), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 12 febrero 2008 (RJ 2008/1594), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 16 julio 2008 (RJ 2008/3441), *vid. supra*. Cap. 11.

STS (Sala 3ª), 18 junio 2009 (RJ 2009/4659), *vid. supra.* Cap. 2.

STS (Sala 3ª), 10 diciembre 2009 (RJ 2010/2184), *vid. supra.* Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 27 abril 2011 (nº de Recurso 72/2008), *vid. supra.* Cap. 1.

STS (Sala 1ª, Pleno) 10 mayo 2011 (Casación nº 575/2008), *vid. supra.* Cap. 8.

STS (Sala 1ª), 27 octubre 2011 (RJ 2012/1133), *vid. supra.* Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 8 abril 2013 (RJ 2013/3929), *vid. supra.* Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 12 junio 2013 (RJ 2013/4978), *vid. supra.* Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 14 abril 2015 (RJ 2015/2692), *vid. supra.* Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 29 abril 2015 (Recurso nº 556/2013), *vid. supra.* Cap. 1, Cap. 11.

STS (Sala 1ª), 18 junio 2015 (Recurso nº 2287/2013), *vid. supra.* Cap. 7, 11.

*Synthon BV v SmithKline Beecham* [2006], RPC 10 (HL), [2005] UKHL 59, *vid. supra.*  
Cap. 5.

*Takeda Chemical Industries, Ltd. and Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. v Alphapharm Pty., Ltd. and Genpharm, Inc.*, No. 06-1329 (Fed. Cir. 2007), *vid. supra.* Cap. 10.

*Technograph v Mills and Rockley*, [1972] RPC, 346, *vid. supra.* Cap. 7.

*Unilever v Chefaro* [1994] RPC, p. 567 y ss, *vid. supra.* Cap. 9.

*Union Carbide Corp. v BP Chemicals Ltd*, [1999] RPC, p. 425, *vid. supra.* Cap. 9.

*Uniroyal, Inc. v Rudkin-Wiley Corp.*, n° 86-1300 (Fed. Cir. 1988), *vid. supra*. Cap. 10.

*United States v Adams*, 383 U.S. 39, 148 U.S.P.Q. (BNA) 479 (1966), *vid. supra*. Cap. 10.

*United States v Detroit Timber & Lumber Co*, 200 U.S. 321, 337, *vid. supra*. Cap. 10.

*University of Southampton's Applications* [2005] RPC 220, 236, *vid. supra*. Cap. 5.

*Valensi v British Radio Corporation* [1973] RPC 337, 377, *vid. supra*. Cap. 5.

*Van der Lely NV v Bamfords Ltd.*, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal [1961] RPC, *vid. supra*. Cap. 7.

*Vickers v Siddell* (1890) 15 App. Cas. 496 (H.L.) (U.K.), *vid. supra*. Cap. 6.

*W.L. Gore & Associates, Inc., v Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 220 U.S.P.Q. 303 (Fed. Cir. 1983), *vid. supra*. Cap. 10.

*Wheatley v Drillsafe Ltd*, [2001] RPC, p. 7, *vid. supra*. Cap. 9.

*Windsurfing International Inv. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd.* [1985] RPC, p. 59-82, *vid. supra*. Cap. 9.

*Windsurfing International Invc. v Tabur Marine*, [1985] RPC, p. 80, *vid. supra*. Cap. 8.

*Windsurfing v Tabur Marine*, [1985] RPC, 50, *vid. supra*. Cap. 7.

*Woolard's Applcn* [2002], RPC 767, *vid. supra*. Cap. 5.

*Wyeth's Application*, [1985], RPC 545, *vid. supra*. Cap. 5.



## OTROS (INFORMES, OPINIONES, DIRECTRICES)

Act of Feb. 21, 1793, 1 Stat. 318, 321, *vid. supra*. Cap. 6.

Actas de la Quinta Reunión de la Conferencia Inter-Gubernamental para el establecimiento de un Sistema Europeo para la Concesión de Patentes celebrada en Luxemburgo del 26 de enero al 1 de febrero de 1972 (BR/169 e/72 ley/KM/prk), *vid. supra*. Cap. 3.

Actas de la Segunda Reunión celebrada del 13 al 16 de enero de 1970 en Luxemburgo (BR/26/70), *vid. supra*. Cap. 3.

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye el conocimiento de diversas materias, con carácter exclusivo, a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona (BOE, nº 307, 22 de diciembre 2011, Sec. III), *vid. supra*. Cap. 6.

Anteproyecto de Ley de Patentes de 5 de mayo de 2014, informado por el Consejo de Ministros en su reunión de 11 de abril de 2014 y remitido al Consejo Económico y Social y al Consejo General del Poder Judicial para ser informado, posteriormente, por el Consejo de Estado, *vid. supra*. Cap. 11.

Basic proposal for the revision of the European Patent Convention, MR/2/00 E, 003676123, *vid. supra*. Cap. 5.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, sexta edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, Austria 2010, p. 65, *vid. supra*. Cap. 4.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, séptima edición, editado por Legal Research Service for the Boards of Appeal, septiembre 2013, *vid. supra*. Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10.

Comité de Expertos en Patentes del Consejo de Europa, Observaciones y propuestas de un

experto alemán sobre la unificación de las condiciones generales de patentabilidad (*German Experts Report*), Consejo de Europa (DOC EXP/Brev56(8), 1956, 8, sección 1[2]), *vid. supra*. Cap. 3.

Comité de Expertos, Propuesta para la institución de una patente europea con la posible creación de una Corte Europea de Justicia, hecha por M. Reimer, EXP/Brev B (55) 1, 14 de febrero de 1955, *vid. supra*. Cap. 2.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del Apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM/2005/0083 final - COD 2002/0047), *vid. supra*. Cap. 3.

Conferencia de Luxemburgo, Actas de la novena Reunión del Grupo de Trabajo I celebrada del 12 al 22 de octubre de 1971, Consejo de Europa (DOC BR/135/71, 1971), *vid. supra*. Cap. 3.

Conferencia de Luxemburgo, Actas de la quinta Reunión de la Conferencia Intergubernamental para la determinación de un Sistema Europeo para la Concesión de Patentes, celebrada el 24 y 25 de enero y del 2 al 4 de febrero de 1972, Consejo de Europa (DOC BR/168/72, 1972), *vid. supra*. Cap. 3.

Conferencia de Luxemburgo, Actas de la Reunión del Grupo de Trabajo I (8-11), de julio de 1969, Consejo de Europa (DOC BR/7/69, 1969), *vid. supra*. Cap. 3.

Conferencia de Múnic, Actas del Proceso del Comité Principal I, Consejo de Europa (DOC M/PR/1, 1973), *vid. supra*. Cap. 3.

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM(2002) 92 final — 2002/0047 (COD)), *vid. supra*. Cap. 3.

Directrices de Examen de Solicitudes de Patente, Departamento de patentes e información

tecnológica, OEPM, versión 1, octubre 2006, *vid. supra.* Cap. 1, 2, 8.

Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02), de la Comisión Europea, p. 112, *vid. supra.* Cap. 1.

Estatuto de los Inventores. Archivo del Estado de Venecia (Senato Terra Reg. 7 c. 32), *vid. supra.* Cap. 6.

Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Chap. 4, at 11 (Oct. 2003), *vid. supra.* Cap. 7.

Government of The Federal Republic of Germany, “Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting Up of a European System form the Grant of Patents”, Múnich de 10 de septiembre a 5 de octubre de 1973, Bundesdruckerei, Berlin 1973, *vid. supra.* Cap. 5.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, publicado por la OEP, septiembre 2013, Parte G, Capítulo VI-1, Parte G, Capítulo IV-18, Parte G, Capítulo VI-2, *vid. supra.* Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Hearings before the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary House of Representatives on H. R. 5988. H. R. 4061, and H. R. 5248, 80th Cong., 2nd Sess., 46 (1948), Declaración de Giles Rich, *vid. supra.* Cap. 6.

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la “Evolución e implicaciones del Derecho de patentes en el ámbito de la biotecnología y de la ingeniería genética”, de fecha 14 de julio de 2005, *vid. supra.* Cap. 5.

Informe del Comité de Experto al Comité de Ministros en la reunión celebrada en Estrasburgo de los días 2 al 5 de mayo de 1961, CM (61) 97, de 12 de junio de 1961, *vid. supra.* Cap. 2.

Informe final titulado “The results of the European Commission consultation exercise on

the patentability of computer implemented inventions” (*vid.* [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/comp/softanalyse\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/comp/softanalyse_en.pdf)), *vid. supra.* Cap. 3.

IPN/DP/004/14, Informe de Proyecto Normativo (Anteproyecto Ley de Patentes), *vid. supra.* Cap. 11.

“Letter from Thomas Jefferson to Isaac M’Pherson”, en *The Writings of Thomas Jefferson*, publicado por orden del Comité Conjunto del Congreso en 1853, Ed. Albert Ellery Bergh, Vol. VI, p. 181, *vid. supra.* Cap. 8.

Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, COM(1997) 314 final, de 24 de junio de 1997, *vid. supra.* Cap. 3.

Manual of Patent Practice – Inventive Step – Uk Intellectual Property – Section 3: Inventive Step, accesible en el portal en Internet de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido <http://www.ipo.gov.uk/>, p. 11, 13, 14, 22, 28, *vid. supra.* Cap. 9.

Mesa redonda sobre propiedad intelectual y pueblos indígenas, OMPI/INDIP/RT/98/3 Add, 23 y 24 julio 1998, *vid. supra.* Cap. 5.

National Patent Planning Commission, The American Patent System, Report of the National Patent Planning Commission, 25 J. Pat. Off. Soc’y 455, 462-63 (1943), *vid. supra.* Cap. 6.

OMPI/INDIP/RT/98/3 Add, 23 y 24 julio 1998, “Mesa redonda sobre propiedad intelectual y pueblos indígenas”, Principales aspectos de la propiedad industrial, Documento preparado por la Oficina Internacional, *vid. supra.* Cap. 3.

Opinión de la Gran Cámara de Recursos de la OEP de 12 de mayo de 2010 G 0003/08 titulada *Programs for Computers*, *vid. supra.* Cap. 3.

Opinión del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre la patentabilidad de la invenciones implementadas en ordenador,

COM(2002) 92 final – 2002/0047(COD), 19 de septiembre de 2002, *vid. supra*. Cap. 3.

Patents and Designs Act, 1907 (7 Edw. 7, c. 29), as amended by the Patents and Designs Act, 1932 (22 § 23 Geo. 5, c. 32), *vid. supra*. Cap. 6.

Patents Working Party (PWP), Procedimientos de la primera reunion del PWP celebrada en Bruselas de los días 17 a 28 de abril de 1961, Consejo de Europa [Doc IV/2767/61-E (1961), Section 5, 4 and Section 5, 5], *vid. supra*. Cap. 3.

Pharmaceutical Sector Inquirí, Preliminary Report (DG Competition Staff Working Paper), de 28 de noviembre de 2008, [IP/08/1829], p. 5, *vid. supra*. Cap. 1.

PLG (Patent Liaison Group) Report (Cmnd 2835, 1965), *vid. supra*. Cap. 2.

Posición Común (CE) nº 20/2005, de 7 de marzo de 2005, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (DOC 144E de 14.6.2005, p. 9-15), *vid. supra*. Cap. 3.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 24 de septiembre de 2003 con vistas a la adopción de la Directiva 2003/./CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, *vid. supra*. Cap. 3.

Propuesta Básica para la revisión del CPE, MR/2/00 E, 003676123, *vid. supra*. Cap. 2.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenadores de fecha 20 de febrero del 2002 [COM(2002) 92 final, 2002/0047 (COD)], *vid. supra*. Cap. 3.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, Bruselas 20 de febrero de 2002, COM(2002) 92 final, 2002/0047 (COD), p. 14, 15, *vid. supra*. Cap. 2.

Proyecto de Ley de patentes de 1982 (BOCG, Congreso de los Diputados de 5 de abril de 1982, serie A, proyectos de ley, nº 259, *vid. supra.* Cap. 6.

PWG, Modificaciones al Borrador del Convenio relativo a una Ley de Patentes Europea (art. 1 a 175), Consejo de Europa (DOC 2335/IV/65-E, 1965, art. 9), *vid. supra.* Cap. 3.

PWP, Actas de la 15ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 19 al 26 de octubre de 1964, Consejo de Europa (DOC 11821/IV/64-E-Final, 1964, 3), *vid. supra.* Cap. 3.

PWP, Actas de la 1ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 17 al 28 de abril de 1961, Consejo de Europa (DOC IV/2767/61-E, 1961, sección 5, 4), *vid. supra.* Cap. 3.

PWP, Actas de la 7ª reunión del PWP I celebrada en Luxemburgo del 26 al 29 de enero de 1971 (BR/94/71), *vid. supra.* Cap. 3.

PWP, Actas del proceso de la 12ª reunión del PWP celebrada en Bruselas del 26 de febrero al 6 de marzo de 1964, Consejo de Europa (DOC 2632/IV/64-E-Final, 1964, sección 10, 22-3), *vid. supra.* Cap. 3.

PWP, Informe de la 11ª reunión del PWP I celebrada en Luxemburgo del 28 de febrero al 3 de marzo de 1972 (BR/177 e/72 oyd/AH7prk), *vid. supra.* Cap. 3.

Recomendación de fecha 21 de junio de 2005 para la segunda lectura respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD)), *vid. supra.* Cap. 3.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador [11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)] que modificó la Propuesta de Directiva, *vid. supra.* Cap. 3.

“Revision Notes” del Título 35 U.S.C. §103 del S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess, 1952, U.S.C.C.A.N. 2394, 2410-11 (June 27, 1952), *vid. supra.* Cap. 6.

Senate Report No. 1979, 82d Cong. 2d Sess. (1952), en 7. House Report No. 1923, 82d Cong., 2d Sess. (1952), en 6, *vid. supra*. Cap. 10.

UKIPO Practice Note of 2 November 2006, paragraph 14, *vid. supra*. Cap. 3.

WIPO, Standing Committee on the Law of Patent 5th session, Geneva May 4th to 19th 2001, Rule 10, *vid. supra*. Cap. 7.

WIPO, “Study on inventive step”, Standing Committee on the Law of Patents, 22ª Sesión, Ginebra, 27 a 31 julio de 2015, *vid. supra*. Cap. 1, 6, 7.

WP, Actas de la 9ª reunión del WP I celebrada los días 12 a 22 de octubre de 1971 en Luxemburgo (BR/135 e/71 prk), *vid. supra*. Cap. 3.