

NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA EN PATENTES DE INVENCION

NOVELTY AND INVENTIVE STEP IN INVENTION PATENTS

DIEGO CHIJANE*

RESUMEN

Este artículo examina dos de los requisitos fundamentales que debe cumplir una invención para que sea patentable, a saber: novedad y actividad inventiva.

Palabras clave: patentes de invención, actividad inventiva, novedad.

ABSTRACT

This article examines two of the fundamental requirements that an invention must meet in order to be patentable, namely novelty and inventive step.

Keywords: patents, inventive step, novelty.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. NOVEDAD, CONCEPTUALIZACIÓN.—III. ESTADO DE LA TÉCNICA. ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO.—IV. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE NOVEDAD.—V. DIVULGACIONES INOCUAS NO DESTRUCTIVAS DE LA NOVEDAD.—VI. ACTIVIDAD INVENTIVA, CONCEPTUALIZACIÓN.—VII. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA.—VIII. JUICIO DE ORIGINALIDAD.—1. Preliminar.—2. Etapas del juicio de originalidad.—2.1. Identificación del sector de la técnica.—2.2. El estado de la técnica relevante.—2.3. Experto en la materia.—IX. ÍNDICES DE EVIDENCIA Y DE NO EVIDENCIA.—X. DIRECTIVAS DEL SISTEMA ESTADOUNIDENSE.—XI. DIRECTIVAS DEL SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO.—XII. EL ROL DE LOS CONSULTORES.—XIII. ACTIVIDAD INVENTIVA Y DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES.—XIV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY.—II. NOVELTY, CONCEPTUALIZATION.—III. PRIOR ART, ACCESSIBILITY TO THE PUBLIC.—IV. STAGES OF NOVELTY ANALYSIS.—V. NON-DESTRUCTIVE HARMLESS DISCLOSURES OF NOVELTY VI. INVENTIVE STEP, CONCEPTUALIZATION.—VII. NOVELTY AND INVENTIVE STEP.—VIII. ORIGINALITY JUDGMENT.—1. Preliminary.—2. Stages of the originality trial.—2.1. Identification of the prior art.—2.2. Relevant prior art.—

* Ex profesor del Privado II y IV en la Universidad de la República Oriental del Uruguay ex funcionario de la Oficina de Marcas y Patentes de Uruguay, actualmente socio del Estudio CIKATO Abogados. Dirección de correo electrónico: diego.chijane@cikato.com.uy.

2.3. Expert in the field.—IX. EVIDENCE AND NON-EVIDENCE INDICES.—X. DIRECTIVES OF THE AMERICAN SYSTEM.—XI. DIRECTIVES OF THE EUROPEAN COMMUNITY SYSTEM.—XII. THE ROLE OF INVENTORS.—XIII. INVENTIVE STEP AND DOCTRINE OF EQUIVALENTS.—XIV. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

La novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial son tres requisitos imprescindibles para determinar si un producto o procedimiento es patentable, garantizándose que la invención suponga un progreso tecnológico. La aplicación industrial implica que la invención sea susceptible de ser usada en el ámbito industrial, denotándose su aprovechamiento económico¹. Por su parte, una invención cumple el requisito de novedad si no está incluida en el estado de la técnica. La principal diferencia entre novedad y actividad inventiva es que la novedad se refiere a que el resultado técnico ha sido accesible al público con anterioridad, mientras que la actividad inventiva reposa en un juicio de valor acerca del grado de evidencia de la invención. El artículo se centra en el análisis de la novedad y actividad inventiva, detallándose teóricamente y fácticamente los criterios que determinan su convergencia en una invención patentable.

II. NOVEDAD, CONCEPTUALIZACIÓN

Contemplada en el artículo 27 párrafo 1 del Acuerdo ADPIC, la novedad resulta implícita en el concepto de invención, siendo imprescindible la revelación de nociones no adquiridas por la colectividad², proporcionándose una solución ignorada³. Su exigencia responde a que no tiene sentido conceder la exclusiva cuando la utilidad ya fue alcanzada por otro o revelada por el solicitante⁴. Si una invención no es nueva, entonces se presume que el público ya tiene acceso y, por tanto, carece de razón conceder una patente. El sistema está diseñado para recompensar solo aquellos inventos a los que el público no tendría acceso de no existir la patente. Subyacente a la ausencia de novedad, es la suposición de que si ya está divulgada la invención es de acceso gratuito, por lo que no debe soportarse la concesión de un monopolio⁵.

Habida cuenta de lo anterior, si el inventor revela su invención antes de solicitar la patente, puede perder la exclusiva porque la regla técnica, al haberse dado a conocer, ya integra el patrimonio tecnológico y puede contribuir a que siga progresando⁶.

Una invención será novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica, siendo esta el conjunto de conocimientos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o

¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2006), pág. 109.

² SENA (2011), pág. 104; ROGGE (1997), pág. XX; DOLDER, Fritz; ANN, Christoph, y BUSER (2011), pág. 177. JESTAEDT (2001), pág. 939; MCKENNA (2011), pág. 1254; EISENBERG (2015), pág. 303; DI CATALDO (2012), pág. 131.

³ FROMER (2008), pág. 76; MERINO BAYLOS (2015), pág. 76.

⁴ WALTERSCHEID (2005), pág. 103; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 45; TALLMADGE (2019) pág. 291; BREWER (2012), pág. 1151.

⁵ ROIN (2009), pág. 518.

⁶ OTERO LASTRES (2003), pág. 74; ROIN (2009) pág. 517.

por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados⁷. No pertenecen a la técnica anterior, escritos o descripciones verbales o usos que se han hecho disponibles solo después de la presentación de la patente o de la invocación de prioridad.

Se trata así de un concepto legal, el que no se identifica con otras acepciones, tiene un carácter objetivo puesto que no interesa el estado subjetivo del inventor sino la confrontación *per relationem* con las anterioridades relevantes a un momento determinado⁸. Así pues, el estado de la técnica es la piedra angular para determinar si la invención reúne la novedad legalmente exigida.

El concepto de novedad es entonces de carácter objetivo, absoluto y comparativo⁹. Esta última cualidad deriva del hecho de confrontarse la invención con las divulgaciones que conformen el estado de la técnica¹⁰. La ausencia de novedad puede ser por una divulgación explícita o implícita¹¹. La segunda, ocurre cuando al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera, inevitablemente, llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación¹². Se trataría de un supuesto de ocurrencia segura, clara e inequívoca¹³.

El territorio de la divulgación deviene intrascendente puesto que la novedad requerida es universal o absoluta¹⁴. No puede pretenderse una tecnología novedosa para el país, pero ya divulgada en el exterior. El estado de la técnica es concebido como una categoría global y de conjunto, pues abarca todo (principios científicos, invenciones, reglas prácticas, métodos, conocimientos) y nada se excluye¹⁵.

De este modo a la novedad se la define negativamente, confrontando la invención con todo aquello que se ha hecho accesible. Habrá que determinar, en definitiva, si estos conocimientos anteriores son o no suficientemente explícitos para anticipar el objeto de la patente de que se trate, lo más extraño es que sean idénticos y resulte manifiestamente anticipada. Será implícita, cuando el experto, reproduciendo las anterioridades, hubiere anticipado el mismo efecto técnico reivindicado.

Pero este juicio no debe realizarse con probabilidades o posibilidades, debe de ser de clara, directa e inequívoca equivalencia¹⁶. Todas las anterioridades confrontadas de modo individual deben anticipar todas y cada una de las características técnicas de la solicitud, de contrario existiría novedad y debería pasarse a valorar la altura inventiva¹⁷. Al respecto la Oficina Europea de Patentes

⁷ BUGALLO (2001), pág. 35; JACOB (1996), págs. 1088 y sigs.; ROGGE (1997), pág. 443; SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 43; GRAMM (1998), pág. 240; PONCE (2008), pág. 74; FLORIDIA (2006), pág. 251; CUETO (2015), pág. 85.

⁸ BOTANA AGRA (2013), pág. 119; CABANELLAS (2001) pág. 702; BERGEL (1999), pág. 16.

⁹ MERINO BAYLOS (2015), pág. 75.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ FRANZOSI (2005), pág. 257; MERINO BAYLOS (2015), pág. 76.

¹² HOLBROOK (2016), pág. 987; ROGGE (1997), pág. 186; MERINO BAYLOS (2015), pág. 76.

¹³ TILMANN (2010), pág. 149.

¹⁴ BENSADON, y SÁNCHEZ (2008), pág. 28; PONCE (2008), pág. 75; CUETO (2015), pág. 85; BOTANA AGRA (2013) pág. 119; SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 47; SARACENO (2011), pág. 564; BERGEL (1999), pág. 18; VIDAL-QUADRAS, M. (2005), pág. 45.

¹⁵ BOTANA AGRA (2013), pág. 120.

¹⁶ CUETO (2015), pág. 88.

¹⁷ CUETO (2015), pág. 88.

tiene consolidada la aplicación de las siguientes reglas: i. que cada elemento integrado en el estado de la técnica ha de ser interpretado aisladamente, sin referencias a otros; ii. que cada elemento del estado de la técnica solo anticipa lo que en él se describe expresamente, iii. que el estado de la técnica debe ser apreciado como lo haría un experto en la materia¹⁸.

Aunque para el examen de la novedad no cabe el recurso a la combinación de elementos separados del estado de la técnica, si en un documento se hace referencia explícita a otro, el contenido de este último puede entenderse incorporado al primer documento. Asimismo, cabe hacer uso de otros documentos que permitan demostrar que la descripción contenida en un documento inicial era suficiente¹⁹.

Cuando ese todo comprendido en el estado de la técnica hubiere permitido a un experto en la materia reproducir la invención, no existirá novedad.

La novedad relevante en una invención es la formal, es decir, al establecerse como requisito autónomo de la actividad inventiva, queda circunscrita al hecho de que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica al margen de que concurra o no el requisito de la actividad inventiva²⁰. De este modo, el análisis de la novedad debe realizarse de forma separada e independiente de cualquier referencia a lo que constituye propiamente la actividad inventiva.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA, ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO

El estado de la técnica es una categoría global que en su constitución comprende principios científicos, invenciones, reglas prácticas, métodos, conocimientos, etc. Para determinar si una invención está o no comprendida en el estado de la técnica debe definirse si antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, se había hecho o no accesible al público. De este modo, deviene fundamental que los conocimientos destructivos de la novedad presenten fecha cierta.

En cuanto a los medios por los que se produce la incorporación de los conocimientos al estado de la técnica, puede tratarse de una descripción oral o escrita. Entonces, los supuestos de destrucción de novedad son simples, basta cualquier medio de difusión. De este modo, se establece con máxima amplitud los medios de divulgación, a diferencia de lo que establecen sistemas que requieren una revelación escrita. Normalmente los conocimientos tradicionales no tienen por qué estar impresos, por lo que nuestra Ley cierra cualquier oportunidad de biopiratería²¹.

La descripción accesible debe poner los conocimientos al alcance del público, aunque no adquieran mayor difusión²². La comunicación debe contener todo lo necesario para la exacta comprensión de la idea inventiva, si la difusión concierne solo en noticias parciales o fragmentos, la predivulgación no es completa por lo que no se afectará la novedad²³. La difusión escrita es fácilmente

¹⁸ BOTANA AGRA (2013), pág. 123.

¹⁹ *Ibid.*, pág. 124.

²⁰ *Ibid.*, pág. 119.

²¹ GÖTTING (2004), pág. 735.

²² CABANELLAS (2001), pág. 707.

²³ DI CATALDO (2012), pág. 135.

determinable, comprende la descripción realizada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, que permita la reproducción y una cierta permanencia en el tiempo de la descripción de la invención de que se trate. Se conformará por libros, folletos, conferencias impresas, revistas, informes escritos, planos, dibujos, fotografías, descripción en la web, etc. La descripción oral comprende discursos, seminarios, informes verbales, explicaciones de cátedra, emisiones de radio o televisión.

Especial mención merecen las publicaciones defensivas, se trata de un instrumento de derecho de patentes basado en la idea de influir sistemáticamente en el estado de la técnica a través de una estrategia de publicación específica, obteniendo así ventajas sobre los competidores y manteniendo la propia libertad de acción. En los Estados Unidos, la publicación defensiva se está utilizando hasta tal punto de hablarse de una revolución silenciosa, su atractivo radica principalmente en el hecho de que es una alternativa rentable y eficaz en la carrera de armas de patentes²⁴.

No bastará que la tecnología haya quedado en un ámbito privado sin divulgación a terceros. Mientras no se hace pública el inventor solo contribuirá al acervo tecnológico una vez solicite la patente. Las autoridades italianas resolvieron que la divulgación en el seno de la cadena productiva de la empresa no constituía accesibilidad al público²⁵.

También la explotación de los conocimientos en el país o en el extranjero contribuye a la divulgación. La explotación consistirá en la fabricación o en la comercialización de los productos, tratándose de procedimientos, radicará en su utilización, de modo que no se preserve la confidencialidad de la tecnología. Si el producto en el que la invención se concreta se comercializa y puede deducirse la idea inventiva mediante *reverse engineering* existirá divulgación relevante. De este modo, la precipitación en la comercialización o marketing del producto pueden resultar fatales para la expectativa de patentamiento. Así pues, la venta de un solo producto o su entrega gratuita será perjudicial a efectos de la concesión de la patente²⁶, sea que quien lo reciba sea una persona experta o no²⁷.

Si el producto no se vende, sino que simplemente se muestra al público durante las pruebas de un prototipo o durante una exposición, el titular de la patente aún está en grave peligro de ver su invento posteriormente revocado por la divulgación previa, si la invención es fácil de entender por la mera observación.

En el concepto de público debe entenderse cualquier tercero que haya podido tener acceso a la invención incluso una sola persona²⁸. El público que recibe la información debe ser capaz de ejecutar la invención, por lo que para una patente sobre recursos genéticos no interesarían los mecánicos de automóviles. Se trata de un círculo indeterminado de sujetos capaces de difundir la invención, incluso puede ser un solo individuo²⁹. Puede suceder que una publicación sea puesta al alcance de personas sin capacidad para comprenderlas en una fecha determinada, y que más adelante si se coloque a disposición

²⁴ SLOPEK (2009), pág. 816.

²⁵ PENEI (2006), pág. 419.

²⁶ TÖRNROTH (1998), pág. 189; SARACENO (2011), pág. 567.

²⁷ TÖRNROTH (1997), pág. 800; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 49.

²⁸ SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 44.

²⁹ DI CATALDO (2012), pág. 134.

de personal técnico o científico que pueda comprenderlas³⁰. Por lo anterior, la opinión aceptada casi unánimemente por la doctrina es que por público se ha de entender no al general, sino el sector de expertos o personas interesadas en el tema de que se trate y que la accesibilidad a la descripción escrita, oral, utilización, etc., no significa que se haya producido un conocimiento efectivo y, de hecho, sino tan solo la posibilidad, en potencia, de acceder a tales antecedentes³¹. De este modo se objetiva el requisito, se establece una ficción jurídica que elimina cualquier posible interpretación sobre la realidad o virtualidad de acceso por parte de terceros³².

También *ministerio legis* deberá considerarse comprendido en el estado de la técnica el contenido de una solicitud en el país de que se trate, cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada. La disposición procura evitar que una misma invención pueda ser objeto simultáneo de dos patentes. En efecto, con la inclusión del contenido de la primera solicitud en el estado de la técnica, se destruye la novedad de la solicitud posterior frustrándose su concesión³³. Al momento de depositarse la patente anterior no era accesible al público, aún era secreta por su falta de publicación, pero, ficción mediante, también quedará comprendida en el estado de la técnica una vez que se publique³⁴. La norma extiende de modo ficticio el estado de la técnica a documentos secretos, que no deberían considerarse para el juicio de la novedad. El contenido del estado de la técnica se dilata para comprender conocimientos aún no divulgados, pero destinados a serlo en un futuro inmediato³⁵.

En ningún caso será necesario que dichas solicitudes alcancen una válida patente, solo se requiere la accesibilidad y publicidad³⁶. Así pues, las solicitudes de patente no publicadas son extrañas al estado de la técnica, por no ser accesibles al público. La retirada de una solicitud con anterioridad a su publicación no deberá ser tenida en cuenta a los efectos de enjuiciar la novedad, ya que su existencia se ha mantenido en secreto³⁷.

De este modo, el estado de la técnica comprende todo lo difundido en patentes o sin patentes, en cualquier parte del mundo y por cualquier medio³⁸.

En sistemas comparados, no existirá divulgación cuando quienes conozcan la invención deban guardar secreto o se encuentren en una relación de colaboración o dependencia.

Cabe cuestionarse el supuesto en que de modo concomitante otro empresario haga uso de la invención en el interno de su local. Para Di Cataldo, en la medida en que se reconoce un derecho de *preuso al preutente*, esa utilización

³⁰ CABANELLAS (2001), pág. 723.

³¹ SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 44; RÜDIGER (1997), pág. 443; COMTE (2000), pág. 661; BOTANA AGRÁ (2013), pág. 121; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 46; MANDEL (1996), pág. 1106; GRAMM (1998), pág. 240; PALMELA (2016-2017), pág. 190; PONCE (2008), pág. 77; MERINO BAYLOS (2015), págs. 76-77.

³² VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 47; BERGEL (1999), pág. 85; CUETO (2015), pág. 85.

³³ BOTANA AGRÁ (2013), pág. 121.

³⁴ SARACENO (2011), pág. 569.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ DI CATALDO (2012), pág. 134.

³⁷ VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 57.

³⁸ ROGGE (1998), pág. 187; CABANELLAS (1996), pág. 141; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 48.

no destruiría la novedad, por no haberse perfeccionado la accesibilidad al público³⁹.

Como se ha expresado, existirá una fecha relevante para valorar la novedad. La fecha a la cual se computa el estado de la técnica será desde la presentación de la patente o la fecha de la presentación originaria por la que se invoca prioridad unionista⁴⁰.

En cuanto al momento preciso en que el conocimiento se hace público variadas decisiones de sistemas comparados sirven de ilustración. Así pues, no interesa la fecha de edición de la revista sino la fecha precisa en que fue recibida por los destinatarios. La fabricación del producto que queda en el ámbito de la empresa, no constituirá acceso público. Una vez vendido ingresará en el estado de la técnica toda información contenida en él, aunque fuere necesaria su destrucción para alcanzarla salvo que la ingeniería inversa tuviera un costo desproporcionadamente alto para llevarla a cabo⁴¹.

La anterioridad que ha de tenerse en cuenta debe ser una regla inventiva sustancialmente idéntica a la que constituye la invención cuya novedad es objeto de examen. Como expresa Botana Agra, el examen de novedad comporta en síntesis dos fases: i. determinar correctamente en qué consiste la invención para la que se solicita la patente y ii. indagar si esta invención, tal cual está descrita, es sustancial o esencialmente idéntica a otra que se encuentra en el estado de la técnica en el momento de la presentación de la solicitud de patente⁴².

IV. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE NOVEDAD

En el análisis de novedad se distinguen etapas. La primera, radica en precisar los elementos de la invención reivindicada para compararlos con las anterioridades opuestas, de este modo debe valorarse la regla técnica para la que solicita la patente, la que vendrá determinada por el contenido de las reivindicaciones⁴³, pues determinan los derechos exclusivos que se pretenden invocar. Por ello para evidenciar si hay novedad, debe estarse a las reivindicaciones pues son las que definen lo que el solicitante reputa el contenido de su invención⁴⁴. En segundo término, debe precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica. La tercera etapa, implica determinar si dichas anterioridades conforman el estado de la técnica. Por último, debe valorarse si esas anterioridades divulgan de modo explícito o implícito para un experto en la materia todos los elementos de la invención peticionada⁴⁵.

La regla inventiva divulgada deberá ser sustancialmente idéntica a la que se pretende amparar, se tendrá que delimitar el contenido de la invención e indagar si tal cual está descrita, es sustancial o esencialmente idéntica a otra que se encuentra comprendida en el estado de la técnica. Ahora, puede estar comprendida en una única divulgación o en diversas anterioridades. Las ante-

³⁹ DI CATALDO (2012), pág. 132; KEUKENSCHRIJVER (2001), págs. 944 y sigs.

⁴⁰ VAN DEN BERG (2000), pág. 259.

⁴¹ CABANELLAS (2001), pág. 721.

⁴² BOTANA AGRA (2013), pág. 123.

⁴³ SUTTER (2004), pág. 469; PONCE (2008), pág. 75.

⁴⁴ CABANELLAS (2001), pág. 717.

⁴⁵ CUETO (2015) pág. 88.

rioridades susceptibles de afectar la novedad deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido⁴⁶. Entonces, el juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito alegar falta de novedad mediante la combinación de varios documentos del estado de la técnica⁴⁷. Si la invención resulta anticipada en parte por una anterioridad, y en parte por otra, la invención será considerada nueva, a efectos del juicio de novedad las anterioridades no se componen en mosaico, se observan individualmente⁴⁸. Debe entonces darse con un único documento del estado de la técnica que contenga todas y cada una de las características reivindicadas. En relación a dicho documento, en el sistema estadounidense se indica debe existir «*strict identity*»⁴⁹.

Entonces, en el examen de la novedad, la anterioridad destructiva ha de ser única, completa y cierta⁵⁰. En definitiva, deben aplicarse las siguientes reglas como indica Botana Agra: *a)* que cada elemento integrado en el estado de la técnica ha de ser interpretado aisladamente, sin referencia a otros, *b)* que cada elemento del estado de la técnica solo anticipa lo que en él se describe, *c)* que el estado de la técnica debe ser apreciado como lo haría un experto en la materia, de modo que si, por ejemplo, un documento es utilizado para decidir sobre la novedad de una invención, debe interpretarse como lo hubiera hecho un experto en la materia en la fecha de su publicación⁵¹.

En todos los casos el experto deberá servirse de los elementos revelados para llevar a la práctica la invención y no de conocimientos o esfuerzos propios. Podría ser posible que el experto pueda aplicar la invención, pero una vez conoce la patente, por lo que se incurriría en un error valorativo de novedad. La existencia de anterioridades incompletas no priva la novedad, como se expresó, no cabe acudir a la combinación mosaico de anterioridades más o menos dispersas, pues la anticipación ha de estar íntegramente en una única anterioridad⁵².

V. DIVULGACIONES INOCUAS NO DESTRUCTIVAS DE LA NOVEDAD

Hay divulgaciones que *ex lege* se reputan inocuas. Resulta indispensable que la exhibición previa derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de él, y que entre la solicitud de la patente o de la prioridad que se invoque y aquella exhibición no haya transcurrido un lapso de tiempo superior a un año. Vencido el plazo la invención habrá entrado al estado de la técnica, y destruido la novedad. Las divulgaciones inocuas son coherentes con el fin de la propiedad industrial, protegiendo al inventor con un derecho de exclusiva temporal, permitiéndole una previa divulgación, para que el invento

⁴⁶ ROGGE (1997), pág. 186.

⁴⁷ DI CATALDO (2012), pág. 133.

⁴⁸ BREWER (2012), pág. 1151; FIELD (2017), pág. 581; VANZETTI y DI CATALDO (2003), pág. 340; PONCE (2008), pág. 78; SARACENO (2011), pág. 566; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 59; DI CATALDO (2012), pág. 133.

⁴⁹ SEYMORE, Sean (2011), pág. 23.

⁵⁰ AZEMA y GALLOUX (2006), págs. 154-155.

⁵¹ BOTANA AGRA (2013), pág. 123.

⁵² BENSADON y SÁNCHEZ (2008), pág. 32.

sea conocido en los ambientes adecuados. El periodo de gracia se considera particularmente importante para inventores independientes que a menudo necesitan divulgar sus inventos al público para evaluar el potencial comercial y luego obtener financiamiento para realizar los trámites de patente.

La normativa uruguaya no exige la documentación que compruebe la divulgación, lo cual no impide que se aporte en la etapa de petición o al examinarse la patente. Otras normativas, como la argentina, requieren que el inventor que hubiere divulgado lo declare por escrito y presentar un ejemplar o copia del medio de comunicación que produjo la divulgación.

Lo divulgado ingresará al estado de la técnica, pero solo será destructivo de otras invenciones, no de la del divulgante.

Como se indicó, no existirá divulgación cuando se haya realizado de modo parcial sin existir suficientes elementos para que una persona experta esté en condiciones de ejecutarla⁵³. Una divulgación vaga o insuficiente, como la publicación de fotos imprecisas no constituirá una anterioridad relevante⁵⁴. Por lo demás, en la divulgación debe haber intervenido la voluntad del solicitante, directa o indirectamente. En sistemas comparados, no existe el plazo de gracia de un año, por lo que se reputará inocua la divulgación hecha en abuso al solicitante o causante, si fuere evidente, esto es, manifiesto e inequívoco, como cuando se violare una obligación de mantener en secreto la información de la invención⁵⁵. La divulgación debe ser consecuencia directa o indirecta del abuso, debiendo existir una conexión de causa-efecto entre el abuso y la divulgación efectiva⁵⁶.

Los ensayos suponen que la invención está culminada en sus trazos esenciales y que en la ejecución participen empleados, expertos, todos sometidos a obligación de secreto. Nuestra LP no refiere a la inocuidad de ensayos realizados por el solicitante o causante, pero en la fórmula general de actos comprendidos resultan alcanzados, lo mismo que las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas (art. 11 del CUP).

VI. ACTIVIDAD INVENTIVA, CONCEPTUALIZACIÓN

La apreciación de la actividad inventiva es subsidiaria a la concurrencia de la novedad. De este modo, la falta de novedad conllevará la inexistencia de actividad inventiva a los efectos de la patentabilidad, pero las realizaciones novedosas pueden ser o no inventivas⁵⁷.

Cada sistema de patentes tiene que abordar cuando una mejora de la técnica es trivial o una invención patentable. En un sistema perfecto, solo los verdaderos inventos en lugar de mejoras insignificantes serían patentables, favoreciendo el mejoramiento de la tecnología a través de incentivos económicos a los inventores que crean nuevos productos valiosos⁵⁸. Para que la solución técnica

⁵³ SENA (2011), pág. 106.

⁵⁴ SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 44.

⁵⁵ BOTANA AGRA (2013), pág. 126; SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003) pág. 47.

⁵⁶ VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 51.

⁵⁷ *Ibid.*, pág. 59; FLORIDIA (2006), pág. 258; MOODY (2008), pág. 72.

⁵⁸ LUNNEY (2000), pág. 363; MINSSEN (2008), pág. 886.

pueda ampararse en patente no basta sea novedosa debe tener cierta originalidad, cierta calidad intelectual y salto cualitativo que consiste en que la regla técnica que desvela la invención no pueda ser obtenida por un experto medio en la materia partiendo de sus conocimientos técnicos⁵⁹. De este modo, se cumpliría el fundamento del sistema de patentes, a saber: promover e impulsar el desarrollo de la técnica en beneficio de la humanidad⁶⁰. El requisito de la originalidad, es cristalizado cuando la invención para una persona experta media del ramo no resulta en modo evidente del estado de la técnica⁶¹. Este concepto es adoptado de modo explícito por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, indicando su artículo 18: «Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica».

Aunque al fin la atribución de la actividad inventiva a una invención reposa en un juicio de valor, con el componente subjetivo que ello entraña, el legislador se esfuerza por condicionarlo a la concurrencia de factores más o menos objetivos. Es así que también se recurre *per relationem* al estado de la técnica para poder confrontar la actividad inventiva y tomando por base a un experto en la materia. Son así, dos piezas claves, el estado de la técnica y el experto en la materia para objetivar y determinar si una invención cumple el requisito legal⁶². También se recurre al concepto de *evidencia*, como algo elemental, obvio, simple, manifiesto, que basta poseer unos conocimientos normales en el sector técnico para inferir del estado de la técnica, con un mínimo de esfuerzo intelectual, en cambio por no evidente se tendrá aquello que solo se puede deducir tras un proceso intelectual más o menos dificultoso y complejo, que exige una actividad de reflexión y raciocinio por parte del experto de la materia que excede lo rutinario⁶³.

Constituye la demarcación de lo que pertenece al devenir normal de cualquier sector, realizable por cualquier experto del ramo, entonces no tutelable por patente, y aquello que es fruto de una idea que supera las normales perspectivas de la evolución del sector⁶⁴. Ese salto cualitativo no debe ser genial, solo debe ser nuevo, no deducible lógicamente del estado de la técnica, aportando un progreso, una mejora, aunque sea de modesto valor. La novedad intrínseca de la invención no es un requisito de originalidad en grado absoluto respecto a cualquier precedente conocimiento, siendo suficiente que implique nuevas aplicaciones o nuevos usos de elementos ya conocidos, asociándolos o coordinándolos para obtener un resultado industrial novedoso y económicamente útil. Así pues, podríamos ejemplificar con nuevas formas cristalinas de medicamentos, que permitan dotar de propiedades diversas a la molécula ya existente⁶⁵. El estado de la técnica representa un patrimonio móvil, en continuo progreso

⁵⁹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (1974), pág. 261; O'BRIEN y MOLINA (2016), pág. 241; CHRISTOPHER (2014), pág. 395; SUTTER (2004), pág. 477; PERAL (2016-2017), pág. 420; ROGERS (2014), pág. 57; BERGEL (1999), pág. 20; FLORIDIA (2006), pág. 258; MARESCA (1983), pág. 444; PONCE (2008), pág. 82.

⁶⁰ BOTANA AGRA (2013), pág. 128; MOODY (2008), pág. 71.

⁶¹ PONCE (2008), pág. 82; SCHICKEDANZ (2001), pág. 459; ACQUAFREDDA (2003), pág. 415; SCHMIDT-SZALEWSKI (1992), pág. 725; JANDOLI (2003), págs. 281 y sigs.

⁶² KULHAVY (2008), pág. 69; BOTANA AGRA (2013), pág. 130.

⁶³ BOTANA AGRA (2013), pág. 133.

⁶⁴ DI CATALDO (2012), pág. 47; VANZETTI y DI CATALDO (2003), págs. 341-342.

⁶⁵ PIFFERI y BIANCHETTI (2006), págs. 105 y sigs.

acrecentándose por nuevas innovaciones que cotidianamente se realizan por los operadores de los diversos sectores⁶⁶.

En definitiva, la patentabilidad en materia de altura inventiva debe valorarse a partir de dos elementos, uno objetivo (el estado de la técnica) y otro subjetivo (experto en la materia)⁶⁷.

VII. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

La actividad inventiva solo se valorará una vez superado el paso previo de la novedad. En virtud de la novedad debe analizarse si la invención ya se encontraba descrita en sus características esenciales en el estado de la técnica anterior. Al analizar la actividad inventiva el examinador se cuestionará si un experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio⁶⁸. Si bien novedad y altura inventiva implican un análisis *per relationem* con el estado de la técnica, en la novedad el técnico medio coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada una por separado, mientras que para el nivel inventivo se exige deba partir del conocimiento que tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos ha podido no producirse la invención⁶⁹.

En sistemas comparados al analizarse la novedad, en el estado de la técnica se comprenden las solicitudes en trámite en el país que fueren publicadas, en cambio se excluyen al analizarse la actividad inventiva. Se indica que la inclusión resulta justificada para evitar el doble patentamiento (novedad)⁷⁰, sea que dos sujetos presenten la misma solicitud o que un mismo titular pretenda alargar la vigencia de su primera patente⁷¹, pero no así en materia de actividad inventiva, pues no pudiendo accederse a las solicitudes a la fecha de presentarse la invención, el experto en la materia no deberá considerarlas⁷².

En el sistema estadounidense, se reputa no puede dejarse de considerar una enseñanza dependiendo de la celeridad en que se haya publicado una solicitud de patente, si en el caso de que se hubiera hecho accesible antes, no se cumpliría el requisito de actividad inventiva. De contrario, se estaría generando un espacio de laguna en cuanto al estado de la técnica. La actividad inventiva se analiza objetivamente, no siendo relevante si el inventor conocía o no el estado de la técnica⁷³. En cuanto refiere al sistema español, el concepto de estado de la técnica es coincidente en materia de novedad como en sede de actividad inventiva.

⁶⁶ VANZETTI y DI CATALDO (2003), pág. 341.

⁶⁷ PONCE (2008), pág. 83; MERINO BAYLOS (2015), págs. 63-82.

⁶⁸ BLUMER (1998), pág. 4; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 66.

⁶⁹ PONCE (2008), págs. 83-84; BERGEL (1999), pág. 22.

⁷⁰ GESTHUYSEN (1993), pág. 205; SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003) pág. 45; DI CATALDO (2012), pág. 154; TILMANN (2010), pág. 151; PALMELA (2016-2017), pág. 190; CUETO (2015), pág. 86; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 57; FLORIDIA (2006), pág. 253.

⁷¹ KAZHDAN (2019), pág. 1018.

⁷² VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 66; CUETO (2015), pág. 97.

⁷³ ORIOL (2015), pág. 149.

VIII. JUICIO DE ORIGINALIDAD

1. Preliminar

La dificultad en la aplicación de este requisito radica en que el conocimiento *ex post* adquirido por el examinador una vez que accede al material de la patente, puede generar un análisis retrospectivo subconsciente⁷⁴. Esto es, una vez que el examinador realiza la valoración de actividad inventiva, puede varios años después llegar a la misma conclusión que el inventor, sin embargo, al realizarse la invención a nadie se le había ocurrido la solución técnica⁷⁵. Especialmente en las invenciones de combinación de elementos individuales conocidos se genera el peligro de armar posteriormente la invención como un rompecabezas. El juicio de originalidad debe hacerse *ex ante* y no *ex post*, es decir, debe proyectarse retrospectivamente, en el momento de la realización de la idea inventiva tomando en consideración solo los conocimientos técnicos a dicha fecha, eliminando de la mente los conocimientos adquiridos con posterioridad⁷⁶. Por tanto, no debe cometerse el error de considerar evidente lo que, evaluado *ex ante*, no era tal. Es posible, que una invención a veces posea el requisito de originalidad cuando toma la forma de una nueva solución que, considerada *a posteriori*, parece simple o incluso banal⁷⁷.

La evaluación *ex ante* debe constituir una regla esencial al evaluar la originalidad de la invención, aunque no es fácil deshacerse por completo del legado de conocimiento adquirido después de la solicitud de patente y abstraerse hasta el punto de hacer un «salto en el pasado»⁷⁸.

2. Etapas del juicio de originalidad

2.1. Identificación del sector de la técnica

Primariamente se debe identificar el sector pertinente de la invención, mediante el examen de sus reivindicaciones, a tales efectos deben adoptarse las reglas generales de interpretación de reivindicaciones, buscando determinar el área exclusiva reservada al invento que cumple con el requisito de expansión de la frontera técnica que justifica el otorgamiento de patentes⁷⁹. Las reivindicaciones deben interpretarse a la luz de los elementos disponibles para la autoridad de aplicación al momento de expedirse sobre el patentamiento.

No se puede reclamar que se identifique un solo y único sector, de hecho, es común que una invención sea el resultado de una investigación realizada por grupos de investigación interdisciplinarios, es decir, por investigadores de diferentes sectores⁸⁰. Así pues, en el área de la ingeniería genética, intervendrán biólogos, bioquímicos o normalmente un grupo de investigación⁸¹.

⁷⁴ MINSSEN (2008), pág. 888; MERINO BAYLOS (2015), pág. 79; LUNNEY (2000), pág. 363.

⁷⁵ BENSADON y SÁNCHEZ (2008), pág. 35.

⁷⁶ MERINO BAYLOS (2015), pág. 79.

⁷⁷ DI CATALDO (2012), pág. 78.

⁷⁸ ACQUAFREDDA (2003), pág. 418.

⁷⁹ JESTAEDT (2001), pág. 939; CABANELLAS (2001), pág. 754.

⁸⁰ MATHÉLY (1978), pág. 229.

⁸¹ VOSSIUS (1993), pág. 344.

En tales casos, el sector pertinente, a los fines de la investigación de la actividad inventiva, resultará de la combinación en lugar de la elección de uno solo de ellos, lo que conduciría, en cambio, a un análisis ya mutilado. Si la invención se refiere a un nuevo sector, se considera necesario referirse al conocimiento del sector que tiene más afinidad con el de la nueva invención. Cabe señalar que la operación para identificar el sector pertinente a la invención siempre debe estar anclada a un momento histórico específico, ya que la evolución de las técnicas provoca cambios continuos, haciendo que los sectores anteriormente distantes se acerquen y haciendo a sectores previamente cercanos, distantes.

2.2. *El estado de la técnica relevante*

En principio, en el contexto de la actividad inventiva debe acogerse el mismo concepto de estado de la técnica formulado para la novedad⁸². Entonces, comprende el patrimonio de conocimientos adquiridos y potencialmente conocidos por todos los operadores del sector, es una entidad dinámica, destinada a crecer de continuo con las innovaciones realizadas en determinado campo, siendo accesible en el territorio del Estado o en el exterior⁸³.

Entonces, comprende todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en el país de que se trate o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio⁸⁴.

En el examen de la actividad inventiva se ha de contemplar el estado de la técnica en su conjunto, como un todo. Deben entonces combinarse y coordinarse los diversos conocimientos en él comprendidos. A diferencia del examen de novedad, en cuyo marco la invención se compara por separado con una única anterioridad integrante del estado de la técnica, la actividad inventiva debe examinarse comparando la invención con el conjunto de anterioridades integrantes del estado de la técnica, puesto que los conocimientos normales del experto en la materia proceden de los diversos y múltiples campos que lo comprenden⁸⁵. Podrá combinarse la divulgación de dos o más documentos o sus partes, pero solo donde tal combinación habría sido obvia para la persona normalmente versada en la materia a la fecha efectiva para la reivindicación en examen⁸⁶.

Al evaluarse si ha resultado obvia o no la combinación, deberá considerarse si el contenido de los documentos es tal que resulta probable, o no, que una persona versada en la materia pudiera haberlos combinado cuando enfrentó el problema técnico.

Si dos descripciones consideradas como un todo no hubieran sido en la práctica combinadas debido a la incompatibilidad que presentan con las características esenciales de la invención, su combinación no resultaría obvia. También existirá obviedad cuando un documento remite de modo inequívoco a otro⁸⁷.

⁸² KULHAVY (2011) pág. 223.

⁸³ ABRIANI y COTTINO (2001), pág. 182; DI CATALDO (2012), pág. 139.

⁸⁴ BOTANA AGRÁ (2013) pág. 130.

⁸⁵ *Ibid.*, pág. 131.

⁸⁶ BENSADON y SÁNCHEZ (2008), págs. 37-38.

⁸⁷ *Ibid.*, pág. 38.

El concepto de estado de la técnica, en principio, es idéntico al observado en materia de novedad. En consecuencia, comprende todo lo que antes de la fecha de presentación se ha hecho accesible al público en el país de que se trate o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio⁸⁸. No se deberán tomar en consideración las solicitudes de patentes, esta exclusión se justifica en que, a los efectos del examen de la actividad inventiva, no se plantea, como en materia de novedad, el riesgo de concesión de doble patente sobre la misma invención⁸⁹.

2.3. *Experto en la materia*

Después de identificar el sector relevante, se puede delinear el técnico promedio, siendo un modelo ideal, abstracto, quien informará el juicio de evidencia como una persona experta en la técnica, al momento de presentarse la solicitud de patente, analizando la existencia o no del requisito de la actividad inventiva⁹⁰. De este modo se pretende reducir la inevitable carga subjetiva que encierra el análisis de la obiedad o evidencia de una invención⁹¹. No existe una especificación normativa del concepto de técnico promedio, ya que falta una definición precisa de sus características. De hecho, la figura del experto debe concebirse como una abstracción, el resultado de una síntesis de características intelectuales y profesionales, atribuible al promedio de técnicos que operan en un sector determinado. El técnico promedio es el sujeto experimentado, capaz de llevar a cabo una actividad de reelaboración, dado que, para evaluar la originalidad de una invención, esta última debe compararse con la anterioridad considerada como un todo⁹². En términos generales, el experto en la materia es una persona con una formación, capacidad y conocimientos normales, propios de su profesión o actividad ordinaria, se trata de un sujeto laborioso y afanoso por estar al día en lo fundamental y básico de su profesión. Además, en principio debe suponerse que ha tenido acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica relevante en especial, los documentos mencionados en el informe sobre el estado de la técnica⁹³. Deben tenerse presente los operadores del sector en el territorio nacional, no se requiere una perspectiva mundial⁹⁴. El experto en la materia debe ser considerado como una persona que no utiliza su capacidad para inventar, sino que tiene competencias normales y es capaz de utilizar la lógica y la razón sobre la base de sus conocimientos y experiencia para resolver problemas técnicos.

Hay que considerar hay una creciente despersonalización de la ciencia, por lo que el inventor es casi siempre un técnico promedio, o más bien un equipo de técnicos promedio, ya que el genio científico, a pesar de la expansión de la investigación, está en proceso de desaparición progresiva⁹⁵.

⁸⁸ BOTANA AGRA (2013) pág. 130; FRANZOSI (2005), pág. 257.

⁸⁹ BOTANA AGRA (2013), pág. 131.

⁹⁰ JESTAEDT (2001), pág. 941; ABRIANI y COTTINO (2001), pág. 182; EHLERS, HAFT y KÖNIGER (2010), pág. 815.

⁹¹ FIELD (2017), pág. 559; BIANCHETTI y PIFFERI (2000), pág. 10; MERINO BAYLOS (2015), pág. 79.

⁹² FIELD (2017), pág. 584; JESTAEDT (2001), pág. XX; RUS (2013-2014), pág. 557; BENSADON y SÁNCHEZ (2008), pág. 32.

⁹³ BOTANA AGRA (2013), pág. 132.

⁹⁴ VANZETTI y DI CATALDO (2003), pág. 343.

⁹⁵ KOCH (2008), pág. 669; CASABURI (2003), pág. 37; BIANCHETTI y PIFFERI (2000), pág. 10. EHLERS, HAFT y KÖNIGER (2010), pág. 815.

El consultor técnico no tiene que evaluar la presencia de la actividad inventiva, adoptándose a sí mismo como un modelo técnico promedio para informar el juicio no evidente. Si esto sucediera, de hecho, uno podría incurrir fácilmente en el peligro y, por tanto, en el grave error de no garantizar una investigación realizada *ex ante*. El experto es un modelo artificial que no debe poseer capacidad inventiva, debe valorar el grado de evidencia, pero sin realizar ninguna aportación personal. El experto debe ser un documentalista, valorando los elementos existentes en el estado de la técnica, los compara con la invención, cualquier valoración no contrastada será una opinión personal, y como tal, irrelevante en el juicio de originalidad.

El experto, para evaluar la originalidad deberá recurrir al conocimiento general común y el conocimiento mejorado que consiste en la mayoría de los libros de texto (antiguos y nuevos) también deben tenerse en cuenta la literatura de patentes (al menos todas las patentes publicadas por los principales sistemas de patentes) y artículos de la literatura técnica. Básicamente, se refiere a todo lo que el técnico de la rama, sobre la base de sus habilidades profesionales, buscaría, excluyéndose una tesis de grado en una universidad distante, o una publicación no destinada al experto.

En cuanto a los conocimientos que se le exigirán al experto serán absolutos en la materia versada y generales en relación a otros sectores tecnológicos, donde los conocimientos del experto irán disminuyendo en la medida en que más se aleje de su propio sector⁹⁶. A partir de esos conocimientos el experto deberá concluir si el objeto de la invención se desprendía de modo evidente del estado de la técnica en la fecha de solicitud de la patente⁹⁷. En el concepto de modo evidente, ha de entenderse si en poco tiempo y de un simple pasaje mental hubiera deducido la idea inventiva⁹⁸.

IX. ÍNDICES DE EVIDENCIA Y DE NO EVIDENCIA

El juicio de no evidencia de la invención debe basarse en datos fácticos capaces de actuar como soporte de motivación⁹⁹. La verificación de la originalidad se extiende a lo largo de una serie de preguntas que fácilmente terminan con una carga de consideraciones y prejuicios puramente subjetivos, a los que un sistema legal no puede dar ningún papel heurístico. De hecho, el requisito de la actividad inventiva se considera el más subjetivo y vacilante: es una experiencia diaria que la actividad inventiva es negada para el mismo invento por uno o más examinadores y afirmada por otros. Las indicaciones objetivas de evidencia y no evidencia son la única herramienta que permite proceder con la verificación de la originalidad de la invención en términos no subjetivos y, por tanto, confiables¹⁰⁰.

Las indicaciones de no evidencia se pueden rastrear en las características técnicas de la invención o del proceso que condujo a su realización, y en el sector anterior o posterior a la invención. Entre los factores positivos de

⁹⁶ VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 71.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ ABRIANI y COTTINO (2001), pág. 183.

⁹⁹ PAGENBERG (1991), págs. 763 y sigs. SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 53.

¹⁰⁰ VANZETTI y DI CATALDO (2003), pág. 345.

no evidencia, se pueden identificar los eventos posteriores a la invención, incluido el comportamiento de los competidores que, resolviéndose en un intento de eludir la patente, buscan soluciones equivalentes, siendo un índice revelador de la bondad y, por tanto, de que no hay evidencia de la misma invención.

También se habla de evidencia histórica o criterio histórico, en el sentido de analizar la historia antes y después de la realización de la invención, como para permitir esbozar el contexto en el que operaba el creador, dentro del cual se cree que también estaba operando el técnico promedio adoptado como modelo¹⁰¹. En esencia, se trata de evaluar si el problema resuelto por la invención se tenía presente anteriormente en el sector industrial en cuestión y nunca se resolvió adecuadamente. El periodo de tiempo durante el que ha existido el problema, su significación o trascendencia, el ámbito de conocimiento del problema y cuántos podrían haber estado buscando una solución¹⁰².

Otros indicios de actividad inventiva son: utilización de un medio con propósito inesperado particularmente para atender a un problema distinto de aquel para que el que se lo empleaba originariamente, realización de modificaciones inesperadas, como ser en la estructura de una molécula, logro de un resultado o efecto sorprendente o inesperado, o de un efecto que hasta el momento no era alcanzable¹⁰³. Imposibilidad de lograr los elementos de la solución mediante la técnica preexistente, particularmente cuando para lograr tales elementos era preciso efectuar un mosaico irrazonable de antecedentes. Una persona calificada no hubiera normalmente tenido motivo para llegar a la solución, debido a la falta de expectativa de éxito o a que no existe motivo evidente para siquiera intentar llegar a tal solución. Se debieron superar dificultades, barreras técnicas o prejuicios. Existe un retorno a técnicas ya superadas, pero modificándolas. La solución es simple. Se efectuó una elección entre muchas opciones posibles. Los elementos de la invención, aunque conocidos para otros fines, no eran tenidos como fácilmente aplicables al problema resuelto por la invención, o requerían a tal fin modificaciones sustanciales. Se necesitaron múltiples pasos para llegar a la solución incluida en la pretendida invención¹⁰⁴.

Como Cabanellas indica, a diferencia de los criterios enumerados anteriormente hay otros extremos que, si bien no determinan en forma directa o necesaria la existencia de la actividad inventiva, aportan elementos indiciarios respecto de la ausencia o presencia de tal actividad.

Entre ellos cabe referir al éxito comercial, como indicativo de la actividad inventiva implícita. Si otras personas técnicamente capacitadas hubieran tenido la posibilidad de acceder fácilmente a la tecnología, lo hubieran hecho para aprovechar su valor comercial. Pero presenta un valor muy relativo, pues una tecnología puede ser muy exitosa comercialmente, aunque implique un avance tecnológico irrelevante, ello puede suceder por valores estéticos, moda, ahorro de costos, totalmente independiente del valor de la innovación.

¹⁰¹ KULHAVY (2005), pág. 146.

¹⁰² PERAL (2016-2017), pág. 422.

¹⁰³ FÉAUX DE LACROIX (2006), pág. 625.

¹⁰⁴ CABANELLAS (2001), pág. 765.

Otro indicio son las necesidades preexistentes insatisfechas, puesto que, si existe una necesidad percibida con anterioridad a la pretendida invención, se debería a las dificultades inherentes a la solución técnica no obvia¹⁰⁵. Solo presenta un valor indiciario, puesto que la insatisfacción podía deberse a factores económicos y verse superadas esas limitaciones por tecnología no relevante. Como indica Cabanellas la aparición de un nuevo material o menos costoso para fabricar botes es una mejora trivial en la construcción de botes.

Las tentativas previas constituyen otro indicio. Si otros inventores intentaron alcanzar la tecnología, pero no lo hicieron, existirá un fuerte indicio de actividad inventiva.

La recepción dada a la tecnología es un criterio indicativo, su fundamento es que, si la pretendida invención es recibida como una solución a un problema y es adoptada como tal, o si se recibe con sorpresa, existirá indicio de actividad inventiva.

El esfuerzo y tiempo para llegar a la tecnología por parte de expertos es indicio de actividad inventiva¹⁰⁶.

X. DIRECTIVAS DEL SISTEMA ESTADOUNIDENSE

En el sistema estadounidense surgieron las directrices de análisis de altura inventiva en el caso *Graham vs. John Deere*¹⁰⁷ del año 1966, comúnmente conocidas como *Graham* factores¹⁰⁸. Estas reglas fueron reformuladas en la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso *KSR vs. Teleflex*¹⁰⁹. Según el Tribunal Supremo, una correcta evaluación de la evidencia tiene que determinar el alcance y contenido de la técnica, que es el estado de conocimiento en el momento de realizar la invención¹¹⁰. Entonces, las diferencias entre la técnica anterior y la contenida en las reivindicaciones en cuestión tiene que ser comparada. Debe, además, tenerse presente el nivel de experiencia normal en la técnica pertinente. Esta investigación es necesaria, ya que, para determinar si una invención es obvia, quien decide toma el punto de vista de una persona con conocimientos básicos en el campo tecnológico pertinente. Por último, el Tribunal refirió a la consideración de lo que llamó «factores secundarios» a fin de dar luz a las circunstancias de la invención y de servir como indicios de la (no) evidencia¹¹¹. Estas consideraciones incluyen el éxito comercial, la necesidad durante mucho tiempo de encontrar la solución técnica y el intento fracasado de otros¹¹². Decisiones posteriores refieren a «factores objetivos», incluyendo resultados inesperados¹¹³, y los consideran como de importancia igual a los otros factores establecidos por el Tribunal Supremo en el caso *Graham*. Por tanto, la constatación de los resultados inesperados bien podría establecer una presunción *prima facie* de evidencia o refutarla.

¹⁰⁵ FIELD (2017), pág. 584.

¹⁰⁶ CABANELLAS (2001), pág. 773.

¹⁰⁷ *Graham vs. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).

¹⁰⁸ MINNSEN (2008), pág. 887.

¹⁰⁹ *KSR Int'l Co. vs. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

¹¹⁰ LIU (2020), pág. 361.

¹¹¹ SLOPEK (2008), pág. 479.

¹¹² LIU (2020), pág. 55.

¹¹³ O'BRIEN y MOLINA (2016), pág. 241.

Posteriormente en dos casos que debió resolver la Corte Suprema, *Anderson Black-Rock Inc. vs. Pavement Salvage Co*¹¹⁴. y *Saikraida vs. Ag. Pro, Inc*¹¹⁵. articuló una regla específica para determinar lo no obviedad de inventos combinados (requisito de sinergismo) para que exista un salto cuantitativo, se requiere la sinergia de la combinación de elementos de la técnica anterior de modo que resulte «un efecto mayor que la suma de los diversos efectos tomados por separado»¹¹⁶.

La sinergia se centra en una brecha: la brecha entre los resultados en la técnica anterior y los de la invención. Una invención carece de sinergia si esa brecha es demasiado pequeña o esencialmente inexistente.

En el caso *KSR* la Corte Suprema maneja dos conceptos de previsibilidad en relación a la no obviedad: previsibilidad en cuanto al uso (previsibilidad Tipo I) y previsibilidad en cuanto a resultados (previsibilidad Tipo II). En el primero, se combina la técnica anterior no siendo la brecha lo suficientemente grande como para justificar la protección de patente. En la segunda, en contraste, hay un verdadero cambio sustancial a la no obviedad, al reenfocarse la investigación sobre la invención por sí misma¹¹⁷.

XI. DIRECTIVAS DEL SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO

Este sistema atribuye especial relevancia al problema objetivo resuelto por la invención, de relieve central para evaluar la actividad inventiva y el *prior art* efectivamente relevante, asumiendo la denominación de *problem-solution approach*. Se trata de un proceso que cuenta con tres pasos. Primero se individualiza la anterioridad más próxima al invento, luego el problema técnico afrontado por la invención y por último se realiza la evaluación acerca del hecho de que, partiendo de la anterioridad más próxima y de la consideración del problema técnico, el objeto de privativa sea obvio para la persona experta en el ramo¹¹⁸.

Debe partirse entonces primariamente del estado de la técnica más cercano, debiendo entenderse respecto de la invención reivindicada en la patente y que sea objeto de análisis. Ese estado de la técnica es del que hubiera partido el experto en la materia para sus desarrollos posteriores que pueden llevarle o no a la invención reivindicada. En la práctica, el más cercano es generalmente aquel que corresponde a un uso similar y que requiere de mínimas modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada. Normalmente el más cercano se compone por una sola enseñanza, solo en supuestos excepcionales se permite que dos documentos, fuesen utilizados de forma conjunta como estado de la técnica más cercano¹¹⁹. Ello no significa que puedan existir varios puntos de partida posibles alternativos, y que varias divulgaciones sean aptas, cualquiera de ellas individualmente consideradas, como estado de la técnica más cercano ya sea porque solucionan el mismo

¹¹⁴ *Anderson's-Black Rock, Inc. vs. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57 (1969).

¹¹⁵ *Sakraida vs. Ag Pro Inc.*, 425 U.S. 273 (1976)

¹¹⁶ CHRISTOPHER (2014), pág. 399.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ BENSADON y SÁNCHEZ (2008), pág. 36; MERINO BAYLOS (2015), pág. 80; CUETO (2015), pág. 100.

¹¹⁹ ORIOL (2015), pág. 324; MERINO BAYLOS (2015), pág. 80.

problema técnico que la invención o porque tengan el mismo número de elementos técnicos coincidentes.

Siendo la invención la solución a un problema técnico, el juicio de obviedad debe realizarse sobre la solución de dicho problema. Partiendo de un determinado problema del estado de la técnica, la solución permitirá concluir si la invención es obvia o no. Si el experto hubiera llegado a la invención para solucionarlo de acuerdo con las enseñanzas del estado de la técnica, la invención carecerá de actividad inventiva¹²⁰.

El problema técnico será el que el experto se habría planteado solucionar en la fecha de la solicitud de la patente, o en su caso, de la fecha de la prioridad. La solución técnica de la patente no debe ser incluida en la formulación del problema técnico para evitar un análisis *ex post facto*.

Para determinarse el problema técnico objetivo corresponde estudiar la solicitud de patente, el estado de la técnica más cercano y las diferencias, entre la reivindicación y el estado de la técnica más cercano. De este modo, la formulación al problema técnico objeto está basado en los efectos que derivan de los elementos de la reivindicación de la patente, de la invención, que la distinguen del estado de la técnica más cercano¹²¹.

En algunas ocasiones, no es posible formular un solo problema técnico objetivo, sino que puede existir una pluralidad de problemas especiales. Acontece 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 soluciona de modo independiente por diferentes elementos técnicos parcialmente agrupados o independientemente considerados¹²².

Finalmente, corresponde realizar el análisis de la obviedad. Se trata de determinar, si el experto en la materia, hubiera llevado a cabo la invención con la esperanza de solucionar el problema técnico objetivo¹²³. La cuestión que debe responderse según la doctrina de la OEP es si existe alguna enseñanza anterior que, en su totalidad, hubiera incitado al experto en la materia, frente al problema técnico objetivo, a modificar o adaptar la técnica anterior más cercana, para así llegar a un resultado cubierto por los términos de la reivindicación¹²⁴.

Se sostiene que el hecho de que otras personas o equipos estuvieran trabajando contemporáneamente en el mismo proyecto, podría hacer sugerir que era obvio intentar la invención o que se trataba de un área de investigación interesante¹²⁵.

No debe existir una expectativa razonable de éxito, existe la habilidad del experto en la materia de predecir razonablemente, sobre la base de los conocimientos existentes antes de que el proyecto de investigación comenzase, una conclusión exitosa de dicho proyecto dentro de unos límites temporales razona-

¹²⁰ ORIOL (2015), pág. 327.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*, pág. 332.

¹²³ MERINO BAYLOS (2015), pág. 81.

¹²⁴ ORIOL (2015) pág. 334,

¹²⁵ MERINO BAYLOS (2015), pág. 81.

bles¹²⁶. Cuanto más inexplorado sea un campo técnico de investigación, más difícil es hacer predicciones acerca de una conclusión exitosa, y, en consecuencia, menor la expectativa de tener éxito¹²⁷.

XII. EL ROL DE LOS CONSULTORES

El juez no debe estar obligado por las opiniones expresadas por el consultor *ex officio*, sino que está llamado a evaluarlas libremente con su propio criterio, ya que, según un antiguo adagio, el juez es *Peritus peritorum*¹²⁸. De hecho, el consultor no está llamado a decidir la disputa ni en su lugar, ni junto con el juez, ni se le delega para interpretar la ley, sino que solo debe iluminarlo sobre el conocimiento técnico o sobre las elaboraciones científicas y prácticas cuya adquisición es necesaria para los fines de la decisión. El perito no es el experto en la materia, sino que debe auxiliar al tribunal para que pueda determinar quién sea el experto en la materia e interpretar el estado de la técnica y la invención¹²⁹. Le permitirá entonces a la autoridad judicial identificar cuál habría sido la percepción del experto en la materia. Siendo la actividad inventiva una cuestión jurídica, el juez puede llegar a una decisión diversa de aquella que pareciera motivar el perito. La función del técnico se limita en ilustrar a la autoridad sobre el significado de cuestiones que desconoce, pero no la suplen cuando se aborden cuestiones técnicas¹³⁰. Así pues, no es su función determinar la novedad o actividad inventiva de la invención, siendo valoraciones que debe realizar el juez. Tampoco declarar la existencia o inexistencia de infracción, sino solo sobre elementos necesarios para que el jurista pueda alcanzar esta deducción en función de la normativa aplicable¹³¹.

XIII. ACTIVIDAD INVENTIVA Y DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES

La equivalencia es un concepto antitético al de actividad inventiva. Supone que un resultado técnico conseguido por medio de una regla inventiva es obtenido también a través de otra regla mediante el empleo de medios sustituibles equivalentes, a los utilizados por la regla prioritaria¹³². Son entonces equivalentes las invenciones que emplean medios que, de acuerdo con los conocimientos normales de un experto en la materia, son capaces de realizar la misma función¹³³. Esto no significa que los medios sean idénticos en todos los aspectos. Pero para admitirse la equivalencia los medios tienen que alcanzar el mismo resultado en cuanto a tipo y calidad. Un medio no será equivalente a otro si debido a su diversa realización condujera a un resultado del mismo tipo, pero diverso en calidad, grado o eficacia¹³⁴. La teoría de la equivalencia supone que un solicitante de patente a menudo no puede comprender todas las variantes concebibles

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ BACCHINI (2011), pág. 444.

¹²⁹ ORIOL (2015), pág. 306.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 142.

¹³² BARDEHLE (2003), pág. 627.

¹³³ NIEDER (2005), pág. 935; BRINKHOF (2001), pág. 885; KÖRNER (2009), pág. 97.

¹³⁴ BRINKHOF (1991), pág. 435; BARDEHLE (2003), pág. 627; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 75.

de determinadas características de la reivindicación mediante una elección adecuada de palabras, porque a menudo no pudo detectar variaciones posteriores o porque las formulaciones generales no fueron admitidas por la oficina de patentes de examen. Estas formulaciones generalizadoras deben reflejarse en una elección de palabras para las que, dado que una invención siempre entra en un nuevo territorio, no existe la terminología de generalización correspondiente. Por tanto, las formulaciones generalizadas utilizadas inicialmente a menudo se rechazan por ser insuficientes en la enseñanza técnica.

Entonces, la doctrina de los equivalentes se basa en la incapacidad del lenguaje para capturar la esencia de la innovación¹³⁵.

XIII. BIBLIOGRAFÍA

- ABRIANI, Nicolo, y COTTINO, Gastone (2001), «I brevetti per invenzione e per modello», en AAVV, *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, págs. 171-270.
- ACQUAFREDDA, Vincenzo (2003), «L'altezza inventiva tra il giudizio di non evidenza e la CTU», en *Dir. Ind.*, págs. 415-422.
- AZÉMA, Jacques, y GALLOUX, Jean-Christophe (2006), *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Paris.
- BACCHINI, Cristiano (2011), «Nullita per carenza di novita ed insufficienza di descrizione», en *Dir. Ind.*, págs. 441-449.
- BARDEHLE, Heinz (2003), «Die Rolle der Äquivalente und des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten (Q175)», en *GRURInt.*, pág. 627.
- BENSADON, Martín, y SÁNCHEZ, Ignacio (2008), «Criterios de patentabilidad en el ámbito químico-farmacéutico: un análisis comparativo», en *ADI 14*, págs. 17-72.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (1969), *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Saez, Madrid.
- (1974), «Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad», en *ADI 1*, págs. 255-276.
- (2006), *Apuntes de Derecho mercantil*, Aranzadi, Navarra.
- BERGEL, Salvador (1999), «Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invencciones biotecnológicas», en AAVV, *Derecho de patentes*, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, págs. 13-82.
- BIANCHETTI, Giuseppe, y PIFFERI, Giorgio (2000), «Il requisito evanescente dell'attività inventiva delle invenzioni chimiche e biotecnologiche», en *Dir. Ind.*, págs. 10-21.
- BLUMER, Fritz (1998) «Schutzbereich und Stand der Technik im europäischen Patentrecht», en *sic!*, págs. 3-10.
- BOTANA AGRA, Manuel (2013), «Invencciones patentables», en AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013, págs. 113-142.
- BREWER, Jason (2012), «Updating the Patent System's Novelty Requirement to Promote Small-Molecule Medicinal Progress», en *J. Marshall L. Rev.*, pág. 1151-1175.
- BRINKHOF, Jan (1991), «Einige Gedanken über Äquivalente», en *GRURInt.*, págs. 435-439.
- (2001), «Existiert eine Europäische Äquivalenzlehre?», en *GRUR*, págs. 885-891.
- BUGALLO, Beatriz (2001), *Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales*, FCU, Montevideo.
- CABANELLAS, Guillermo (1996), «La nueva legislación argentina de patentes», en *ADI XVII*, págs. 141-174.
- (2001), *Derecho de las patentes de invención*, t. I, Heliasta, Buenos Aires.

¹³⁵ GEIBLER (2003), pág. 1.

- CASABURI (2003), «Appunti sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle biotecnologie», en *Dir. Ind.*, págs. 32-39.
- COTROPIA, Christopher (2014), «Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR», *Michigan T.T. Law Review*, págs. 395-436.
- COMTE, Jean-Louis (2000), «L'homme du métier en droit des brevets», en *sic!* págs. 661-684.
- CUETO, Antonio (2015), «Novedad y actividad inventiva», en AAVV, *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Navarra, 2015, págs. 83-98.
- DI CATALDO, Vincenzo (2012), *I brevetti per invenzione e per modello di utilità I disegni e modelli*, Giuffrè, Milano.
- DOLDER, ANN y BUSER (2011), «Beurteilung der Erfindungshöhe mit Hilfe eines additiven multi-item Indexes», en *GRUR*, págs. 177-183.
- EHLERS, Jochen; HAFT, Jochen, y KÖNIGER, Karsten (2010), «Der Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht (Q213)», en *GrurInt.*, págs. 815-822.
- EISENBERG, Rebecca (2015), «Diagnostics Need Not Apply», en *J. Sci. & Tech. L.* 21, págs. 256-303.
- FÉAUX DE LACROIX, Stefan (2006), «Wann machen überraschende Eigenschaften erfinderisch?», en *GRUR*, págs. 625-630.
- FIELD, Ted (2017), «Obviousness as Fact: The Issue of Obviousness in Patent Law Should Be a Question of Fact Reviewed with Appropriate Deference», en *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, págs. 555-611.
- FLORIDIA, Giorgio (2006), *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano.
- FRANZOSI, Mario (2005), «Invenzioni», en AAVV, *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, págs. 235-286.
- FROMER, Jeanne (2008), «The Layers of Obviousness In Patent Law», en *Harvard Journal of Law & Technology*, págs. 75-100.
- GEIBLER, Bernhard (2003), «Noch lebt die Äquivalenzlehre», en *GRURInt.*, págs. 1-9.
- GESTHUYSEN, Hans (1993), «Das Patenthindernis der älteren, jedoch nachveröffentlichten Patentanmeldung», en *GRUR*, págs. 205-211.
- GÖTTING, Horst-Peter (2004), «Biodiversität und Patentrecht», en *GRURInt.* págs. 731-736.
- GRAMM, Werner (1998), «Der Stand der Technik und das Fachwissen», en *GRUR*, págs. 240-243.
- HOLBROOK, Timothy (2016), «Patent anticipation and obviousness as possession», en *Emory Law Journal*, pág. 987.
- JACOB, Robien (1996), «Die Neuheit von Verwendungsansprüchen», en *GRURInt.*, págs. 1088-1096.
- JANDOLI, Vincenzo (2003), «L'exame dell'altezza inventiva», en *Riv.Dir.Ind.*, págs. 281-289.
- JESTAEDT, Bernhard (2001), «Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs», en *GRUR*, págs. 939-944.
- KAZHDAN, Daniel (2019), «Obviousness-Type Double Patenting: Why it Exists and When it Applies», en *Akron Law Review*, págs. 1017-1051.
- KEUKENSCHRIJVER, Alfred (2001), «Zur sachlichen Reichweite des Vorbenutzungsrechts», *GRUR*, págs. 944-948.
- KOCH, Ingwer (2008), «Das Merkmal der erfinderischen Tätigkeit als Korrektiv des Patentrechts», en *GRURInt.*, págs. 669-679.
- KÖRNER, Eberhard (2009), «Äquivalenz und abhängige Erfindung», en *GRUR*, págs. 97-101.
- KRASSER, Rudolf (1996), «Geheime Offenbarungen in der Gnadenfrist - Wann ist eine mißbräuchliche ältere Anmeldung neuheitsunschädlich?», en *GrurInt.*, págs. 345-353.
- KULHAVY, Sava (2008), «Vergleich der Methoden zur Prüfung von Erfindungen», en *sic!*, págs. 69-79.

- (2011), «Durchschnittsfachmann, Fachmann, oder doch kein Fachmann?», en *sic!* págs. 223-226.
- LIU, Charles (2020), «Fixing secondary considerations in patent obviousness analysis», en *IDEA*, págs. 361-384.
- LUNNEY, Glynn (2000), «E-Obviousness», en *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* págs. 363-422.
- MANDEL, Sylvie (1996), «Prior Use Under French Law», en *IIC*, págs. 203-215.
- MARESCA, Giovanni (1983), «Il requisito dell'attività inventiva nella legge di riforma», en *Riv.Dir.Ind.*, págs. 443-454.
- MATHÉLY, Paul (1978), *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris.
- MCKENNA, Mark (2011), «Point of novelty», en *Northwester University LR*, págs. 1254-1282.
- MERINO BAYLOS, Pedro (2015), «Invenciones patentables y aplicación industrial», en *AAVV, La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Navarra, págs. 63-82.
- MINNSEN, Timo (2008), «The U.S. Examination of Nonobviousness After *KSR vs. Teleflex* with Special Emphasis on DNA-Related Inventions», en *IIC*, págs. 886-916.
- MOODY, Andrew (2008), «Patently Obvious: A Dual Standard Solution to the Diverging Needs of the Information Technology and Pharmaceutical Patent Industries», en *Golden Gate U. L. Rev.*, págs. 71-109.
- NIEDER, Michael (2002), «Äquivalente Patentverletzung durch erfinderische Konkretisierung», en *GRUR*, págs. 935-941.
- O'BRIEN, Michael, y MOLINA, Idonah (2016), «Using Signal Theory to Determine Non-obviousness of Inventions», en *J. Intell. Prop. L.*, págs. 241-261.
- ORIOI, Ramón (2015), *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad*, Universitat de Barcelona, Tesis doctoral.
- OTERO LASTRES, José (2003), «Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003», en *ADI 24*, págs. 53-80.
- PAGENBERG, Jochen (1991), «Different Level of Inventive Step for German and European Patents? The Present Practice of Nullity Proceedings in Germany», en *IIC*, págs. 763-770.
- PALMELA, Vitor (2016-2017), «Consideracoes sobre a novidade e a atividade inventiva nos modelos de utilidade (em especial a luz do CPI português)», en *ADI 37*, págs. 183-198.
- PENEI, Maria Olympia (2006), «La predivulgazione distruttiva della novità e l'obbligo di segretezza nella catena produttiva», en *Dir. Ind.*, págs. 419-427.
- PERAL, David (2016-2017), «Nulidad de patente europea sobre formulaciones de liberación sostenida por falta de actividad inventiva», en *ADI*, págs. 413-428.
- PIFFERI, Giorgio, y BIANCHETTI, Giuseppe (2006), «Farmaci polimofi e loro brevettazione», en *Dir. Ind.*, págs. 105-110.
- PONCE, Alejandro (2008), «El análisis pericial de novedad y nivel inventivo en patentes», en *ADI 14*, págs. 74-88.
- ROGERS, Douglas (2014), «Federal Circuit's Obviousness Test For New Pharmaceutical Compounds: Gobbledygook?», en *Chi. -Kent J. Intell. Prop.*, págs. 49-105.
- ROGGE, Rüdiger (1997), «The Concept of Novelty with Particular Regard to Conflicting Patent Applications», en *IIC*, págs. 794-800.
- ROIN, Benjamin (2009), «Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability», en *Texas LR*, págs. 503-570.
- RUS, Elena (2013-2014), «Las herramientas para la determinación de la altura inventiva en las patentes», en *ADI*, págs. 556-559.
- SARACENO, Anna (2011), «Il requisito della novità», en *AAVV, Codice Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Utet, Torino, págs. 555-569.
- SCHICKEDANZ, Willi (2001), «Die rückschauende Betrachtung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit», en *GRUR*, págs. 459-469.

- SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna (1992), «Nonobviousness as a Requirement of Patentability in French Law», en *IIC*, págs. 725-737.
- SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, y PIERRE, Jean-Luc (2003), *Droit de la propriété industrielle*, Litec, Paris.
- SENA, Giuseppe (2011), *I diritti sulle invenzioni e suoi modelli di utilita*, Giuffrè, Milano.
- SLOPEK, David (2008), «Die Behandlung von Trivialpatenten in den USA: US Supreme Court in *KSR International Co. vs. Teleflex Inc*», en *GRURInt.*, págs. 479-484.
- (2009) «Defensive Publishing Verbreitung, Funktion, Strategien», en *GRUR*, 2009, pág. 816.
- SUTTER, Kurt (2004), «Der bundesgerichtliche Begriff des Erfinderischen», en *sic!* págs. 477-484.
- TALLMADGE, Evan (2019), «Nationalizing TRIPS: An Examination Through Exceptions», en *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, págs. 285-296.
- TILMANN, Winfried (2010), «Validity of Selective Product Claims Venice Conferences III and *Lundbeck and Olanzapin*», en *IIC*, págs. 149-170.
- TÖRNROTH, Lennarth (1997), «Prior Use», en *IIC*, págs. 795-806.
- (1998), «Vorbenutzung», en *GrurInt.*, págs. 187-197.
- VANZETTI, Adriano, y DI CATALDO, Vincenzo (2003), *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano.
- VIDAL-QUADRAS, Miguel (2005), *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, Bosch, Barcelona.
- VOSSIUS, Volker (1993), «Die Beurteilung der Patentfähigkeit von Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie», *GRUR*, págs. 344-348.
- WALTERSCHEID, Edward (2005), «The Hotchkiss Unobviousness Standard: Early Judicial Activism in the Patent Law», en *J. Intell. Prop. L.*, págs. 103-113.