

La actividad inventiva como requisito de patentabilidad

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) núm. 182/2015, de 14 de abril del 2015, ha formulado interesantes consideraciones sobre la actividad inventiva como requisito de patentabilidad, a las que se presta atención en este documento.

1. La actividad inventiva como requisito de patentabilidad

Tanto el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) como la Ley de Patentes española de 1986 (LP) establecen como requisitos de patentabilidad que la invención sea nueva, tenga actividad o altura inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Asimismo, ambos textos normativos disponen (arts. 56 CPE y 8 LP) que se considerará que una invención entraña una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Es decir, es necesario que la invención no sea un simple corolario de lo que ya se sabía, de forma que un experto con los conocimientos medios en la materia la hubiese podido derivar de las reglas técnicas ya existentes. Se requiere, en definitiva, que no sea una invención obvia.

El requisito de la actividad inventiva quizás sea el que más problemas genera en la práctica porque el examen de la novedad encierra una comprobación objetiva de si la invención ha sido accesible al público antes de la fecha de prioridad. Pero, en cambio, en la actividad

inventiva se requiere un juicio de valor sobre la evidencia o no de la invención.

No obstante, muchas de las dudas que pueden surgir al aplicar el requisito de la actividad inventiva han venido siendo disipadas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y en nuestro país por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), no sólo por medio de las distintas resoluciones dictadas al hilo de las solicitudes de patente, sino también en sus respectivas directrices de examen: *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, cuya última versión es de noviembre del 2014, y *Directrices de examen de solicitudes de patente*, de la OEPM, de octubre del 2006 (inspiradas claramente en las de la OEP, tal como expresamente se reconoce en su apartado introductorio).

Por su parte, también los tribunales de justicia han afrontado el requisito de la actividad inventiva sentando diferentes pautas interpretativas que, esencialmente, vienen a reafirmar los criterios seguidos por la OEP y por la OEPM. De hecho, la sentencia ahora comentada es un buen ejemplo de ello en la medida en que se apoya expresamente en la práctica de la OEP asumiendo criterios sentados en sus directrices de examen.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

2. El experto en la materia como estándar subjetivo de referencia

El juicio de valor que encierra la comprobación de la actividad o altura inventiva debe hacerse —como expresamente disponen el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas y la Ley de Patentes— desde el punto de vista del «experto en la materia». Éste es un estándar o una persona hipotética a la luz de la cual se debe juzgar la actividad inventiva, sea en la sede de concesión de la patente, sea en un juzgado. Tanto los examinadores de la oficina de patentes como el juzgador en el juzgado deben ponerse siempre en el papel de dicho experto en la materia (valiéndose, por supuesto, en el caso de los jueces, de los informes periciales correspondientes).

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril del 2015 reitera la importancia del experto en la materia, a la vez que recuerda algunos de los rasgos de la figura, como el hecho de que no es una persona imaginativa o con ingenio. Es decir, al juzgar la actividad inventiva no se trata de preguntarse si un experto en la materia, con grandes dosis de ingenio e imaginación, habría alcanzado la invención. Por el contrario, de lo que se trata es de hacerse esa pregunta tomando en consideración un experto en la materia competente, pero no imaginativo. En palabras de la sentencia ahora comentada: «El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. Como afirma la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes: «... al objeto de asesorar sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia» (T 39/93, OJ 1997, 134).

Por lo tanto, el experto en la materia es un técnico medio, ni muy especializado ni poco, con competencias normales y que está al

corriente del conocimiento general común en el estado de la técnica. (Téngase en cuenta a este respecto que el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o, en su caso, de la fecha de prioridad, se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. No obstante, según los artículos 56.3 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas y 8.2 de la Ley de Patentes, no se entiende comprendido en el estado de la técnica a los efectos de valorar la actividad inventiva —aunque sí para valorar la novedad— el contenido de las solicitudes de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de depósito y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior).

Por lo demás, y aunque la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril del 2015 no entra en mayores consideraciones, cabe recordar que la materia a la que se alude cuando se hace referencia al experto en la materia es aquella a la que se refiera la invención y que, si la invención contiene elementos de diferentes sectores de la técnica, tal y como se afirma en las directrices de examen de la OEPM, «puede ser más adecuado considerar a la figura del experto en la materia como un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, más bien que a una sola persona».

Pues bien, con este estándar subjetivo debe juzgarse si a la luz de la información existente con anterioridad a la fecha de la solicitud de la patente (o, en su caso, de la fecha de prioridad) y sobre la base de sus propios conocimientos, el experto habría llegado a iguales conclusiones que el inventor. En consecuencia, resulta inadecuado un análisis *ex post facto* del estado de la técnica examinándolo teniendo en cuenta y a sabiendas de la solución propuesta por la invención. Es decir, no se trata de considerar obvia o evidente la invención a la vista de lo que el propio inventor ha divulgado, sino de juzgar si la invención era obvia a la luz del estado de la técnica o de los

conocimientos generales del experto en la materia en el momento de la solicitud (o de la fecha de prioridad, en su caso).

3. La combinación de elementos del estado de la técnica a la hora de juzgar la actividad inventiva

Una vez establecido el estándar subjetivo de referencia (el experto en la materia) y el momento temporal en el que juzgar la actividad inventiva (la fecha de solicitud de la patente o la fecha de prioridad), la sentencia del Tribunal Supremo ahora comentada también reitera otra importante pauta interpretativa del requisito de la actividad inventiva: en efecto, para valorar la actividad inventiva, a diferencia de lo que sucede cuando se está juzgando la novedad de la invención, puede utilizarse un único elemento del estado de la técnica o bien una combinación de varios elementos del estado de la técnica.

Para que una invención sea nueva es preciso que no esté comprendida en el estado de la técnica. Y para valorar la novedad debe analizarse cada documento del estado de la técnica por separado para comprobar si el objeto reivindicado deriva directamente y sin ambigüedad de dicho documento, incluido cualquier elemento que para un experto en la materia esté implícito en lo explícitamente mencionado en él. No obstante, en el caso de la actividad inventiva, el experto puede tener en cuenta varios elementos a la vez, de modo que, si a la vista de esa conjunción de elementos del estado de la técnica hubiera alcanzado la invención, ésta no sería patentable.

Así lo recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril del 2015 en un párrafo que coincide literalmente (porque ambas sentencias tuvieron el mismo ponente) con lo afirmado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) núm. 165/2008, de 9 de mayo del 2008 (JUR 2008\384345): «Al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si

éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor».

4. El método problema-solución

Dentro de los métodos o pautas seguidos para determinar la actividad inventiva de una invención se encuentra el denominado «método problema-solución». Este método es aplicado tanto por la OEP como por la OEPM y su validez ha sido reconocida por los tribunales españoles.

De hecho, el Tribunal Supremo ya se refirió a este método en su Sentencia núm. 434/2013, de 12 de junio (RJ 2013\4978), cuyo contenido reitera ahora, con cita expresa, al afirmar que «en la Sentencia 434/2013, de 12 de junio, corroboramos la validez e idoneidad del método seguido por el tribunal de instancia de “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».

Como se ha dicho, el método también ha sido acogido por la OEPM. De hecho, en sus directrices —y en la reciente Sentencia núm. 5/2015 de la Audiencia Provincial de Albacete (Sección 1.ª), de 21 de enero (JUR 2015\70217)— se indica que la aplicación del método conlleva la formulación y respuesta de las cinco preguntas siguientes: «1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo? 2. ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo? 3. ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia? 4. ¿Cuál es, en consecuencia, el problema

técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada? 5. ¿El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento capacidad inventiva alguna: *a.* hubiera reconocido dicho problema, y *b.* lo hubiera resuelto de la manera indicada?».

En todo caso, es muy importante tener en cuenta que el *problem-solution approach* es un método útil para el análisis del requisito de la actividad inventiva, pero que no es el único procedimiento apto para valorar la actividad inventiva. De hecho, el Tribunal Supremo afirma expresamente —al comienzo del apartado decimotercero de la sentencia ahora comentada— que «no existe un único método para enjuiciar la actividad inventiva».

5. El test *would-could* y la expectativa razonable de éxito

5.1. El tercero de los pasos del método problema-solución implica —en palabras del Tribunal Supremo— «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». En realidad este paso supone examinar si existe una enseñanza en el estado de la técnica considerado globalmente que hubiera inducido (no que hubiera podido inducir, sino que realmente habría inducido) al experto en la materia, enfrentado al problema técnico planteado, a modificar o a adaptar dicho estado de la técnica, consiguiendo el mismo fin que la invención.

Esto es lo que se conoce como el *would-could approach*, que aparece perfectamente descrito en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.^a) núm. 268/2013, de 27 de septiembre (AC 2013\184), cuando se indica que se trata de valorar «si el experto en la materia habría resuelto el problema técnico modificando o adaptando las anterioridades ya existentes para alcanzar el mismo resultado que la invención porque el estado de la técnica incitaba a llegar a esa solución (sin

que baste que pudiera haber optado por la solución propuesta por el apelante, sino que de hecho habría efectuado esa elección —*would-could approach*)».

5.2. Pues bien, ésta es la cuestión clave del recurso de casación resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo objeto de este comentario, tal como reconoce expresamente el alto tribunal: «Lo verdaderamente controvertido es si estos elementos del estado de la técnica habrían llevado al experto en la materia, en el momento de la solicitud de la patente, a realizar la combinación de *taxotere con 5-fluorouracilo* para el tratamiento del cáncer, que constituye el objeto de la reivindicación 5, principal respecto de las restantes reivindicaciones (6, 7 y 8). Teniendo en cuenta que no es suficiente que el experto pudiera haber optado por la solución propuesta por el solicitante de una patente, sino que de hecho habría efectuado aquella elección (*would-could approach*)».

La sentencia recurrida, la Sentencia núm. 206/2013, de 11 de junio, de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3.^a) (JUR 2013\297181), entendió que concurría la actividad inventiva porque los dos documentos del estado de la técnica que se invocaban determinaban que el experto en la materia podría haber seleccionado el 5-fluorouracilo porque aparecía en el listado de agentes anticancerígenos susceptibles de asociación con los taxanos, pero no que, a la vista de la enseñanza técnica contenida en esos documentos, el experto lo habría seleccionado. Y el Tribunal Supremo considera que la Audiencia ha analizado correctamente la cuestión.

De este modo, el Tribunal Supremo también convalida las conclusiones de la Audiencia Provincial de Granada sobre la necesidad de que el experto tenga en el momento de prioridad una expectativa razonable de éxito, que no se debe confundir con la mera «esperanza de tener éxito».

En efecto, según la Audiencia Provincial de Granada, al aplicar el criterio del *would-could approach*, debe tenerse en cuenta la doctrina de la OEP (sentada en los casos T 296/93, T 207/94, T 386/94 y T 923/92) según la cual, para concluir que el estado de la técnica incita a llegar a la solución a la que se refiere la solicitud de patente, no basta con que en ese momento los resultados sean claramente predecibles, sino que es preciso también que haya una expectativa razonable de éxito, que no se debe confundir con la mera «esperanza de tener éxito». Por lo tanto, y según la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, «se niega la actividad inventiva si el experto en la materia, en vista de la enseñanza de la técnica anterior, teniendo claramente previsto un compuesto, en este caso una determinada asociación, sólo hubiese tenido que esperar a la realización de pruebas de rutina, para determinar si tal compuesto tenía el efecto deseado».

6. El criterio del *teaching away*

Otra de las pautas seguidas por las oficinas de patentes y por los tribunales al juzgar la actividad inventiva es el del *teaching away*. Según este criterio, se trata de comprobar si el estado de la técnica en el momento de la solicitud de la patente (o en su caso en la fecha de prioridad) dirige en un sentido opuesto al de la invención que se pretende patentar. Porque, si así fuera, estaríamos ante un indicio, o en su caso, confirmación de que la invención presenta actividad inventiva. En todo caso, y como recuerda la Sentencia núm. 71/2013 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.^a), de 4 de marzo (JUR 2013\160042), «las enseñanzas que lleven al experto en la materia en una dirección distinta de la seguida en la invención reivindicada deben ser lo suficientemente relevantes y concluyentes».

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril del 2015 confirma el proceder de la Audiencia Provincial de Granada cuando entiende que, en el caso concreto, uno de los documentos del estado de la técnica no

constituía un «prejuicio técnico» que implicase un *teaching away* para no usar en la terapia combinada contra el cáncer la combinación que constituía el objeto de la patente.

7. Actividad inventiva, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

Otra de las cuestiones afrontadas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril del 2015 es la referente a los cauces para la impugnación ante el Tribunal Supremo de la valoración de la actividad inventiva efectuada por los tribunales civiles que conocen de acciones de nulidad de patentes por falta de altura inventiva.

A este respecto, el alto tribunal sienta una doctrina que, en realidad, no es más que la aplicación a este caso particular de la jurisprudencia en la que se insiste en que el cauce adecuado para denunciar irregularidades procesales relativas a la valoración de la prueba es el recurso extraordinario por infracción procesal, mientras que el recurso de casación está limitado a la revisión de infracciones de Derecho sustantivo.

En esta misma línea, la Sentencia de 14 de abril del 2014 ahora comentada distingue, de un lado, la impugnación de los elementos que constituyen el estado de la técnica o su contenido y, de otro, la impugnación del juicio de obvedad a la vista de dicho estado de la técnica.

En el primer caso, estamos ante una cuestión de prueba, y procederá el recurso extraordinario por infracción procesal en caso de error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.

En cambio, la impugnación del juicio de obvedad es una valoración jurídica y no cabe su impugnación por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, sino por la vía del recurso de casación. En estos casos, «la valoración de la prueba no iría encaminada a determinar unos hechos, sino que constituiría una valoración jurídica, la del juicio

de obviedad, a través del cual se examina la concurrencia del requisito de patentabilidad previsto en el artículo 56 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas y en el

artículo 8 de la Ley de Patentes (que la invención goza de actividad inventiva), y por ello debería ser objeto de impugnación, en su caso, por vía del recurso de casación».

Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente *e-mail* de contacto: info@gomezacebo-pombo.com.

Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York