



NIVEL INVENTIVO

1. Introducción

De acuerdo a nuestra legislación no es posible otorgar una patente respecto de una invención que para un experto en la materia técnica correspondiente pueda derivarse de manera obvia o evidente del estado de la técnica, a pesar que dicha invención manifiestamente resulte novedosa. En consecuencia, solamente inventos, ya sea productos y/o procedimientos, que involucren actividad inventiva, es decir, que no se deriven obviamente del estado de la técnica, pueden ser objeto de protección por patente.

En efecto, el análisis de nivel inventivo corresponde a la evaluación del requisito sustantivo de patentabilidad que disponen los artículos 32 y 35 de la Ley y demás normas pertinentes. Particularmente se establece que:

Artículo 35.- *“Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*

El perito deberá realizar el **análisis de nivel inventivo** a aquellas reivindicaciones que sean novedosas, en virtud del conocimiento descrito en el estado de la técnica. Sin embargo, deberá pronunciarse en cuanto al cumplimiento del requisito para todas las reivindicaciones.

En vista de lo anterior, **el perito deberá emitir siempre su pronunciamiento de nivel inventivo**, el cual podrá ser omitido sólo excepcionalmente para una parte de la creación o para la solicitud en su conjunto, si evidentemente dicha parte o la totalidad, no corresponde a una invención. Considerando que una solicitud de patente y el análisis de la misma se ejecuta a invenciones, el carecer de dicha categoría hace a la solicitud no susceptible de análisis sustantivo como el nivel inventivo. En efecto, el Artículo 31 de la Ley 19.039 indica que *“Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”*. Con lo anterior, se entiende que una invención debe ser una solución técnica, y como tal el

aporte así como las características que la describen y diferencian deben ser técnicas. En consecuencia, si del análisis de la solicitud se concluye que la totalidad o parte de la materia a proteger en dicha solicitud no cumple con el Artículo 31 de la Ley 19.039, no se deberá realizar el análisis del requisito de nivel inventivo a esa materia. Sin embargo, en el documento de análisis (Informe Pericial, Respuesta del Perito, Informe Complementario y Resoluciones de Examinador) se deberán dejar explícitos los razonamientos y/o argumentos que llevaron a concluir que dicha materia no corresponde a una invención. Un caso en que lo anterior puede aplicarse, es cuando la materia reivindicada se encuentra excluida de patentabilidad y no admite readecuación con la información disponible en el resto de la solicitud; o, no obstante, si es posible readecuar formalmente la información sustantiva de las reivindicaciones y las evidencias técnicas de la solicitud, indiscutiblemente corresponden a materia excluida de patentabilidad.

La correcta ejecución del análisis de nivel inventivo involucra dos conceptos que no son del todo sencillos de aplicar - el experto en la materia técnica y la obiedad de la creación - y consideraciones que no son triviales al momento del razonamiento y pronunciamiento, como es que el análisis no debe ser retrospectivo. En virtud de estas consideraciones se ha propuesto el empleo de metodologías que orientan la evaluación de manera sistemática y ordenada, de tal forma que la exposición de antecedentes, razonamiento y pronunciamiento respecto del nivel inventivo sea claro, coherente y explícito en el Informe Pericial.

Así, la metodología propuesta tiene por objetivos uniformar la práctica general de análisis dando a la vez adecuada flexibilidad según los requerimientos de cada campo técnico, permitir la reproducibilidad y permanencia en el tiempo de los criterios de evaluación, y fijar reglas claras y conocidas a las que deban ceñirse quienes han de realizar el análisis de nivel inventivo y de esta forma evitar juicios subjetivos o retrospectivos de las invenciones en estudio.

En el caso del INAPI, se propone que la metodología usada para resolver el nivel inventivo sea el Método Problema Solución, el cual establece de forma explícita las exigencias que se hacen en cuanto al contenido mínimo que se debe incluir en un Informe Pericial en lo pertinente a nivel inventivo. Dicho método, tiene por objeto uniformar la práctica de análisis de Nivel Inventivo de

manera de poder realizar una evaluación objetiva, reproducible y permanente en el tiempo, y que a la vez permita una adecuada flexibilidad para ser aplicada a las distintas áreas técnicas.

2. Método Problema Solución¹

2.1. Consideraciones

A continuación se expone el Método Problema-Solución (MPS), que se refiere a una herramienta de análisis de nivel inventivo que se propone como metodología estándar de evaluación de este requisito de patentabilidad, adecuando algunos de sus elementos o etapas a la actual práctica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).²

Conforme a lo anterior, se espera dar adecuada certeza a los usuarios del sistema de patentes respecto del estándar de análisis, y a la vez establecer ciertas reglas a las cuales deban ceñirse quienes hacen el análisis técnico propiamente tal, es decir Peritos y Examinadores.

2.2. Algunos Conceptos

Previo al desarrollo del método problema-solución, se proponen las siguientes definiciones que ayudarán a la exposición posterior:

1. *Estado de la técnica*: se encuentra definido en el artículo 33 de la Ley y que en términos simples corresponde a:
 - todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier parte del mundo,
 - las solicitudes nacionales de patentes, de depósito anterior al de la solicitud en estudio, tal como hubiesen sido originalmente presentadas.

¹ En el presente documento se hace un resumen de la adaptación hecha a la metodología que se expone en los siguientes documentos: Curso de “Apreciación de la Novedad y Actividad Inventiva en el Examen de patentes”, OEPM y Fundación CEDDET complementado con los documentos de entrenamiento de examinadores EPO “Inventive Step. The Problem and Solution Approach” y el “European Patent Academy Seminar 14-2007”, y complementado con el documento “Manual of Patent Examining Procedure” (MPEP) de la USPTO de “Patentability”.

² El método base que se presenta corresponde a la práctica de la EPO ajustado en algunos aspectos según la práctica de la USPTO recientemente corregida.

2. *Experto en la Materia:*³ Se trata de una figura de la que se vale la presente metodología a fin de realizar una evaluación objetiva de la actividad inventiva. Al mencionado Experto se le atribuyen las siguientes cualidades:
- Se trata de una persona ficticia, por lo que naturalmente no corresponde específicamente al perito, el examinador o el inventor, como podría pensarse.
 - Tiene el conocimiento de todo lo que se ha hecho público en la técnica a la fecha inmediatamente anterior al depósito de la solicitud.
 - Tiene las competencias normales de un profesional del arte o ciencia en cuestión.
 - Si bien no realiza ninguna actividad inventiva, tiene la creatividad ordinaria esperable a toda persona versada en la materia técnica, pues de lo contrario se trataría de un autómeta sin relación con un profesional normal.

2.3. Vinculación Problema Técnico y Solución propuesta

En nuestra legislación se establece que una invención es “*toda **solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial***”, según lo indica el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial.

De lo anterior queda de manifiesto que deberá existir una vinculación natural entre el problema técnico que se pretende abordar, la solución que se propone a tal problema y que ambos tengan un carácter industrial, a fin de ser considerada una invención como tal.

3. El Método Problema Solución (MPS)

A fin de dar certeza y objetividad en la evaluación de actividad inventiva, el Método Problema Solución propone la realización de una serie de etapas ordenadas que, seguidas de acuerdo a un orden establecido, permiten eliminar el estado de la técnica irrelevante, orientar el análisis a la relación objetiva entre el problema y la solución técnica divulgada, y principalmente evitar un análisis retrospectivo (ex post facto) una vez

³ Se utiliza este término a fin de simplificar la expresión, haciendo presente que el Reglamento de la Ley 19.039 lo denomina “*persona versada en la materia*”.

conocida la enseñanza de la invención en análisis, es decir, aquel en que aparece la invención como obvia cuando ya se ha incorporado el conocimiento que la propia solicitud misma aporta al estado de la técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, el MPS en ningún caso busca dar una respuesta automática al análisis de nivel inventivo, desvinculado del análisis efectivo que sólo corresponde al Experto en la materia, sino que por el contrario sólo es útil para encauzar la forma en que éste se realiza.

Otro elemento central del MPS corresponde al antes mencionado Experto en la Materia, que como se ha dicho tiene las *competencias normales y la creatividad ordinaria* de cualquier persona versada en la materia en que se desarrolla la invención en análisis.

Las competencias normales del experto corresponden a lo que también se conoce como “la capacidad de la persona del oficio normalmente versada en la materia”. En concreto se trata de aquel conocimiento que se espera tendría cualquier experto o profesional de área técnica y que se encuentra en condiciones de utilizar dicho conocimiento de forma normal al momento de evaluar la actividad inventiva.⁴

Por su parte, lo que se considera la creatividad ordinaria del experto se refiere a aquellas capacidades que son inherentes a cualquier persona con formación científico técnica, a partir de las cuales es capaz de entender los principios expuestos en la solicitud de patente como asimismo las enseñanzas del estado de la técnica.⁵

Con esta metodología se pretende realizar una evaluación lo más objetiva posible de una materia que podría considerarse con cierto grado de subjetividad, de manera de dar certeza a quienes son usuarios del sistema de patentes. De igual forma, asegura que quienes están encargados de realizar tal evaluación deban sujetarse a ciertas reglas de proceder, de forma de limitar cualquier grado de discrecionalidad en sus juicios.

⁴ A fin de precisar las mencionadas competencias remitirse al documento “Inventive Step. The Problem and Solution Approach” páginas 27 a 29, como apoyo en el análisis.

⁵ Respecto de la referida creatividad del experto se indican como criterio básico las directrices que se encuentran presentes en el “Manual of Patent Examining Procedure” capítulo 2100 páginas 126 a 142, 153 a 154 y 241 a 248, en todo aquello que no sea contrario a la normativa nacional.

3.1. Etapas del Método Problema-Solución

El Método problema Solución se estructura en **tres etapas** básicas, para lo cual se vale de **cinco preguntas** estándar que aplican a todos los campos técnicos, con la lógica flexibilidad que es necesaria para cada área técnica específica.

3.1.1. Etapa I: Determinación del Estado de la técnica más cercano

¿Cuál es el Estado de la técnica más cercano?

Del análisis de novedad se establece un documento que se considera como el más cercano a la invención en estudio, que normalmente corresponde a aquel documento que tiene el mayor número de características y efectos técnicos comunes con la invención tal cual ésta ha sido reivindicada.

El MPS propone, en esta etapa y las siguientes, evaluar si un experto podría alcanzar los mismos efectos técnicos, de la misma forma en que lo hace la invención en estudio, si tuviese como punto de partida el documento del estado de la técnica más cercano, valiéndose para ello de sus propias competencias y grado de creatividad, y todas las enseñanzas del estado de la técnica.

3.1.2. Etapa II: Establecimiento del Problema Técnico que se resuelve

¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?

Corresponde precisar de manera explícita cuáles son las características técnicas, sean estructurales o funcionales⁶, que hacen la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano.

⁶ Las características técnicas estructurales se refieren a elementos concretos, en cambio las características funcionales están en relación al funcionamiento que tienen. Por ejemplo: un elemento estructural será la estructura de una molécula o una pieza de un motor, en cambio un elemento funcional será un paso de un procedimiento, elementos definidos como “medios de amplificación” o “un solvente”.

Se requiere indicar las características novedosas de manera precisa, interpretadas técnicamente en un sentido no restrictivo sino que amplio, a fin de delimitar lo más posible el ámbito de protección que en principio se está solicitando.

¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

Implica considerar cuál es el efecto o resultado que es directamente atribuible de las características que diferencian al invento en estudio del estado de la técnica más cercano. Siempre en el contexto de la invención como tal, es decir, no se trata de asignar arbitrariamente un efecto a los elementos novedosos de forma aislada, sino que entendiendo la reivindicación en su conjunto, como un todo técnico.

Es posible que ciertas características que sean consideradas novedosas no tengan ningún efecto técnico, por ejemplo que sean solamente de tipo ornamental o que correspondan a resultados que no sean comparables con el estado de la técnica. En este caso corresponderá excluirlas del análisis y solamente continuar con aquellos elementos que tengan tal efecto técnico.

Por otro lado, puede suceder que no sea posible formular un efecto técnico o que dicho efecto no sea del todo claro. Esta situación es abordada en la etapa siguiente del método donde se usa cierta presunción técnica.

¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo (PTO) subyacente en la invención reivindicada?

En esta etapa es necesario diferenciar entre el problema técnico que el solicitante dice resolver, el *PT subjetivo*, y el problema técnico que resulta efectivamente resuelto a partir de las características novedosas de la solicitud en estudio, denominado el *PT objetivo*. Siendo este último el que permite realizar la comparación de manera efectiva, y generalmente más objetiva, con el estado de la técnica conocido.

Se requiere entonces formular el problema técnico objetivo a partir de la función técnica que se ha atribuido a las características novedosas, pudiendo ser el mismo problema planteado por la solicitud, uno más específico o derechamente uno distinto. Se debe cuidar de no

proponer un PT objetivo que incluya los elementos de la solución que se quiere proteger, pues ello evidentemente no corresponde al problema que se aborda.⁷

En caso de no ser posible formular un efecto técnico o que dicho efecto no sea del todo claro entonces se presume que lo que se busca, aunque no lo diga el solicitante, es una **nueva alternativa** a la técnica conocida. Lo anterior es posible debido a que se considera natural que en todo campo técnico cualquier experto esté interesado en encontrar soluciones alternativas a lo ya conocido.

3.1.3. Etapa III: Análisis de Obviedad de la Invención Reivindicada

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, ¿hubiera reconocido dicho problema, y lo hubiera resuelto de la manera indicada?

Con las etapas anteriores del MPS se hace una preparación de los antecedentes técnicos a fin de poder resolver de manera objetiva si la invención es o no obvia, centrándose preferentemente en las características técnicas y en los efectos que ellas producen, ya sea que se divulguen en la propia solicitud en estudio o en el estado de la técnica.

En este punto se hace efectivamente la comparación de manera ordenada del problema técnico que objetivamente aborda la solicitud en estudio respecto de los distintos problemas que a su vez son resueltos en la técnica conocida a la fecha, incluido el documento más cercano.

Se trata de saber si en el estado de la técnica en su conjunto existe un conocimiento que *hubiera inducido* al Experto a adaptar, modificar o combinar el documento más cercano de manera de alcanzar los mismos efectos y de la misma forma que lo hace la invención evaluada.

⁷ Como apoyo en una redacción más precisa del problema técnico objetivo se propone utilizar alguna de las formas propuestas en "Inventive Step. The Problem and Solution Approach" páginas 10, 18 y 19, además de "Inventive Step" Lesson 4 de la EPO.

Así entonces, se divide esta pregunta en dos preguntas complementarias entre si:

a) *El Experto en la materia, ¿hubiera reconocido el mismo problema técnico objetivo?*

Entonces, la búsqueda inicial se centra en determinar si en la totalidad del estado de la técnica, incluido el documento más cercano, se revela la intención de resolver el mismo problema técnico objetivo.

En caso de no haber ningún documento que resuelva el mismo problema entonces se entiende que la invención **no es obvia**, pues el sólo planteamiento del problema a resolver no es obvio, aun cuando su solución si pueda ser obvia a la vista del experto. Este tipo de invenciones se denominan “invenciones de problema”.

Por otra parte, si en el estado de la técnica sí se revela la intención de resolver el mismo problema técnico objetivo entonces corresponderá contestar la pregunta siguiente:

b) *El Experto en la materia ¿hubiera resuelto el mismo problema técnico objetivo de la manera indicada en la solicitud?*

Conocido que en el estado de la técnica se resuelve el mismo problema técnico, queda entonces saber si hay enseñanza o motivación a hacerlos usando las mismas características que se han considerado como novedosas.

En otras palabras, si teniendo como base el documento más cercano y sabiendo que se resuelve el mismo problema técnico objetivo, existe alguna enseñanza, sugerencia o motivación en el estado de la técnica en su conjunto que hubiera inducido al experto a adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica más cercano a fin de alcanzar los efectos técnicos que se logran en la solicitud. En caso de existir tal enseñanza, sugerencia o motivación la solicitud será considerada obvia, y por tanto **sin nivel inventivo**.

Por otro lado, si resulta que no existe la mencionada enseñanza que induzca al experto a adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica más cercano, entonces la invención se considerará como no obvia, y por tanto **con nivel inventivo**.

Precisamente, es en el razonamiento que se realiza para contestar estas dos últimas preguntas donde se fundamenta la conclusión sobre la existencia de nivel inventivo. Es decir, en la forma en que se realiza efectivamente la adaptación, modificación o combinación del estado de la técnica más cercano ya sea con otro documento o con el conocimiento del experto, en cuyo caso dicho experto se valdrá de su competencia y creatividad normales en el campo técnico.

4. **Requerimientos del Informe Pericial**

Conforme a la metodología antes expuesta se requerirá que el perito en su Informe establezca, a lo menos, los siguientes aspectos referentes al análisis de nivel inventivo:

- a. Resumen de la solicitud con sus principales características técnicas y los efectos técnicos relevantes que de lo reivindicado resulten.
- b. Del estado de la técnica relevante, identificar aquel antecedente más cercano a la invención propuesta, indicar sus principales características y resultados técnicos.
- c. Indicación explícita de las diferencias de la invención en estudio y el documento más cercano identificado en el punto anterior, además de los resultados que la invención alcanza a partir de tales diferencias y el problema técnico que, en consecuencia, se resuelve.
- d. Exponer una explicación razonada de por qué o cómo las enseñanzas del estado de la técnica, en conjunto con el documento más cercano, sugerirían a un experto en la materia, sin una consideración retrospectiva, tener la motivación para adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica más cercano y de esta forma resolver el problema técnico expuesto mediante la invención que se propone. Alternativamente, en el caso que los antecedentes conduzcan a concluir que el invento posee Nivel Inventivo, deberá exponer la explicación razonada que le permitió llegar a dicha conclusión.
- e. La conclusión que resulte del razonamiento anterior.

Si se afecta el nivel inventivo en base sólo a un documento, este deberá ser categorizado como “X” en el ítem correspondiente del Informe Pericial, Respuesta del Perito o Informe Complementario. En cambio, si el ataque se realiza en base a dos o más documentos, ellos deberán ser categorizados como “Y”.

5. Consideraciones

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 33 referido al estado de la técnica, se debe tener presente que el análisis de Nivel Inventivo no se debe ejecutar con documentos del estado de la técnica cuya publicación sea posterior a la fecha de prioridad o primera presentación de la solicitud en evaluación, lo cual ocurre, por ejemplo, en los siguientes casos:

- Con un documento evaluado por Doble Protección respecto de la invención.
- Con un documento P, es decir, con prioridad anterior a la prioridad de la solicitud y publicación posterior a la prioridad de la solicitud.
- Con la presentación nacional de un documento P, es decir, documento presentado en Chile equivalente a un documento con prioridad anterior a la prioridad de la solicitud y publicación posterior a la prioridad de la solicitud.

METODO PROBLEMA SOLUCION - Modificado

