



Introducción a las Patentes

Cómo identificar una invención



En este tema exploramos qué podemos considerar una invención y qué no lo es y cómo ayudamos a nuestros clientes a identificar aquellas invenciones que vale la pena proteger con una patente.

¿Qué es una invención?

Las invenciones son innovaciones técnicas, en contraste con las creaciones artísticas protegidas por derechos de autor, así como con la apariencia nueva de un producto que se protege por derechos de diseño.

Una invención es una solución a un problema técnico. Puede tratarse de un nuevo producto, aparato, software informático, compuesto químico, composición de material, método o proceso o incluso un uso nuevo de un producto ya conocido. Sin embargo, existen algunas excepciones a la patentabilidad, como se explica a continuación.

Para considerarse una «invención» según la ley y, por lo tanto, para ser patentable, la innovación debe ser novedosa (nueva), inventiva (no obvia) y susceptible de ser fabricada o aplicada en alguna industria, incluida la agricultura.

Una consecuencia vital del requisito de novedad es la importancia de guardar la confidencialidad de cualquier invención antes de presentar una solicitud de patente: toda divulgación pública anterior podría impedir la obtención de una protección de patente.

¿Qué es la novedad?

Para que una idea sea novedosa, el público no debe conocerla de ninguna forma, en ningún lugar del mundo, antes de que se presente una solicitud de patente. De hecho, este requisito es aún más estricto porque no importa si el público conoce la idea, solo hace falta que la idea haya estado a disposición

del público sin importar que alguien la haya conocido o no. Aunque existen ciertas excepciones en algunos países, esta regla se aplica en la mayoría de los países de todo el mundo. Por lo tanto, si quiere que patentemos su invención, es muy importante que no divulgue públicamente su idea antes de que presentemos la solicitud, ya que de lo contrario la idea que describamos en su patente no sería novedosa. Le podemos asesorar sobre cómo asegurarse de que las divulgaciones necesarias se hacen de manera confidencial.

Hay una buena razón para insistir en la novedad. La finalidad del sistema de patentes es fomentar la innovación y eso se consigue concediendo un monopolio sobre la invención, el cual no sería deseable como regla general, a modo de recompensa por describir la invención al público y aumentar nuestro conocimiento colectivo. Por el contrario, si una idea ya ha sido difundida no existe ningún beneficio para el público y por lo tanto no se concederá el monopolio.

La novedad es una prueba objetiva: si cada característica de la invención reivindicada se ha divulgado previamente en una divulgación pública, entonces la idea no es novedosa. A menudo nos referimos a las divulgaciones anteriores como «estado de la técnica anterior». La mayor parte del «estado de la técnica anterior» proviene de otras solicitudes de patentes.

Aunque se trate de una prueba objetiva, es frecuente que haya desacuerdos sobre la novedad de la invención reivindicada. Estos surgen de los desacuerdos con respecto a qué características se divulgan mediante un documento del estado de la técnica anterior, por ejemplo, cuando una característica se divulga implícitamente aunque no se describa de manera explícita.

¿Qué es la actividad inventiva?

La actividad inventiva también se conoce como «no obviedad». En pocas palabras, para que una idea tenga la actividad inventiva requerida, no puede ser un desarrollo obvio de lo que el público conocía anteriormente.

Para evaluar la actividad inventiva se deben identificar la/s característica/s novedosa/s de una invención. Después, para evaluar si existe actividad inventiva, se deben considerar aquellas características nuevas que proporcionan un efecto técnico útil, y descartar las mejoras triviales. Se trata de asegurarse de que la invención sea «inteligente» y aporte algo útil al campo de la tecnología. Todo ello refuerza el fomento de la innovación del sistema de patentes mediante la concesión del monopolio a las partes que divulgan su invención al público, con el requisito de actividad inventiva a modo de garantía de que la invención es merecedora de un monopolio.

Comparada con la novedad, el examen de la actividad inventiva es mucho menos objetivo. Normalmente, la actividad inventiva se evalúa preguntando lo siguiente: *«¿teniendo en cuenta el estado de la técnica anterior, sería la invención algo obvio para un experto en la materia?»* El experto en la materia (también conocido como el experto) es un personaje ficticio en el campo de la tecnología pertinente, que hace bien su trabajo pero que carece de capacidad inventiva (es decir, de imaginación). El experto puede combinar características, sin ningún tipo de imaginación, a partir de diferentes documentos del estado de la técnica anterior, pero no de manera que requiera cualquier chispa creativa o experimentación excesiva.

Cada ordenamiento jurídico implementa métodos diferentes para determinar lo que le resulta obvio al experto. Estos métodos aplican una serie de pasos para determinar



la actividad inventiva de manera tan objetiva como sea posible. La Oficina Europea de Patentes ha desarrollado una herramienta útil que cualquiera puede utilizar para evaluar la actividad inventiva. El método «problema-solución» de la Oficina Europea de Patentes requiere observar el documento del estado de la técnica anterior más similar a la invención reivindicada e identificar un problema técnico resuelto por dicha invención. Si se puede argumentar que la invención reivindicada proporciona una solución técnica a tal problema técnico y que la solución técnica no se puede hallar en ningún otro documento del estado de la técnica anterior, entonces es probable que la Oficina Europea de Patentes también entienda que existe actividad inventiva.

¿Qué se excluye de la patentabilidad?

El Derecho de patentes de todo el mundo, incluyendo el aplicado por la Oficina Europea de Patentes, suele ofrecer listas no exhaustivas de lo que no se consideran invenciones y, por tanto, quedan excluidas de la patentabilidad, entre las que se incluyen:

- descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- creaciones estéticas tales como obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas;
- planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como programas informáticos; y
- las formas de presentar información.

Sin embargo, las exclusiones sólo se aplican en la medida en que la invención se refiera exclusivamente a esa materia excluida y, por lo tanto, se puede defender la patentabilidad de las invenciones que incluyan tanto elementos excluidos como no excluidos, si las



características no excluidas son patentables (a saber, novedosas, inventivas y susceptibles de aplicación industrial).

Por ejemplo, un método matemático abstracto se excluiría de la patentabilidad. Sin embargo, podríamos obtener una protección de patente redactando una solicitud de patente para un método de mejora de imágenes digitales mediante el procesamiento de software que aplicara el método matemático.

A modo de ejemplo adicional, no se excluiría un programa informático si el programa proporcionase un efecto técnico, como una mejor operación física del ordenador (p. ej. consumo reducido de energía) o una nueva manera de operar. También suele tener éxito la redacción de una solicitud de patente que abarque un efecto técnico ajeno al ordenador, por ejemplo, un programa informático que haga funcionar un robot de forma nueva e inventiva.

Hay más cosas que, aunque se consideran invenciones, quedan excluidas de la patentabilidad. Por ejemplo, las invenciones que se consideran inmorales o contrarias al orden público, tales como las minas anti-persona, también se excluyen de la patentabilidad. Las variedades de animales y plantas (aunque no los procesos microbiológicos) también están excluidas de la protección por vía de patente, ya que son procesos biológicos para la producción de plantas o animales. Otra exclusión está relacionada con los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal por medio de cirugía o terapia, además de métodos de diagnóstico (aunque no la cirugía o la terapia estética).

Cómo identificamos las invenciones

A menudo ayudamos a los clientes a examinar su trabajo para identificar ideas que puedan merecer la protección de una patente. Años de experiencia aportan a nuestros abogados el instinto para detectar una invención sólida.

Podemos ofrecerle ayuda específica mediante la evaluación de qué es novedoso, por ejemplo, llevando a cabo búsquedas del estado de la técnica anterior y examinando los documentos encontrados. También podemos ayudar a evaluar qué tiene actividad inventiva, mediante un estudio de cómo justificaríamos la actividad inventiva utilizando el método problema-solución de la Oficina Europea de Patentes y otras pruebas de la actividad inventiva que se aplican a nivel global.

Además, frecuentemente prestamos servicios a clientes que trabajan en ámbitos que están cerca de ser excluidos de la patentabilidad, como el software informático y los métodos empresariales, para asesorarles sobre cómo presentar su invención en las solicitudes de patentes del mejor modo posible y cómo personalizar dichas solicitudes en diferentes países que aplican las normas con mayor o menor rigor.

boult



Boult Wade Tennant LLP

Salisbury Square House
8 Salisbury Square
London
EC4Y 8AP
www.boult.com

© Boult Wade Tennant LLP 2024.

Boult Wade Tennant LLP is a Limited Liability Partnership registered in England and Wales, Registered Number OC421876. Registered office: Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP. The firm is a European IP practice with branch offices in Frankfurt, Munich, Cambridge and Reading, and which provides services in Spain via a locally registered company Boult Wade, S.L. The qualified UK professionals of Boult Wade Tennant LLP are Chartered Patent Attorneys and/or Chartered Trade Mark Attorneys regulated by IPReg (www.ipreg.org.uk) and/or European Patent Attorneys regulated by The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (<http://www.patentepi.com/en>). Members of the firm whose primary office is in Germany or Spain are subject to the rules of their local professional regulatory bodies as explained on our website www.boult.com.

A list of members of Boult Wade Tennant LLP is available for inspection at the registered office at Salisbury Square House and on our website.

Offices in: London, Frankfurt, Munich, Madrid, Cambridge and Reading.