



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 007-2022



El nivel inventivo y el estado de la técnica

Interpretación Prejudicial N° 371-IP-2021

Quito, octubre 2022

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Cuaderno Judicial 007-2022 – El nivel inventivo y el estado de la técnica*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, octubre 2022.

© **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Coordinación:

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Diagramación:

Mariohr Pacheco Sotillo

Diseño de la portada y contraportada:

Andrea Carolina Hidalgo Nevárez

Imagen de la portada:

Penguiiin de Getty Images con Licencia Canva Pro

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Magistrados

Hugo R. Gómez Apac (Presidente)
Gustavo García Brito
Hernán Rodrigo Romero Zambrano
Luis Rafael Vergara Quintero

Secretario

Luis Felipe Aguilar Feijoó

Abogados Asesores

Eduardo Almeida Jaramillo
Karla Margot Rodríguez Noblejas

Jefa Administrativa y Financiera

Germania Achig Castellanos

Abogados Consultores

Alejandra Muñoz Torres
Lilian Carrera González
Lupe Helena Núñez del Arco Viteri
Mariohr Pacheco Sotillo

Asistentes Judiciales

Alejandra Romelia Leiva Brussil
Carlos Sebastián Garcés Vásquez
Edison Canchig Echeverría
Gustavo Andres Villacreses Brito
Jorge Luis Zamora Bonilla
Luis Marcelo Ruiz Carrillo
Stephany Margarita Totoy Granja

Mediante Interpretación Prejudicial 371-IP-2021 del 21 de septiembre de 2022, publicada en la [Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5059](#) del 19 de octubre último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios jurídicos interpretativos con relación al nivel inventivo y el estado de la técnica, tal como se aprecia a continuación:

«...El nivel inventivo y el estado de la técnica

(...)

...En relación con este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«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.»

...Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto

medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico que se analiza.

...En este sentido, el Manual Andino para el Examen de Patentes (en adelante, **el Manual**)³ dispone que el nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente⁴ para un técnico con conocimientos medios en la materia⁵, en la fecha

³ Secretaría General de la Comunidad Andina, *Manual Andino para el Examen de Patentes*, patrocinado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), primera edición, Lima, 2022, p. 184. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/08/Manual_ANDINO_CAN_2022_fv_por_paginas.pdf (Consulta: 7 de septiembre de 2022).

⁴ «El término “evidente” significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología, sino que se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia.»

Op. Cit., pp. 185.

⁵ «La persona del oficio normalmente versada en la materia es una figura hipotética. Sus conocimientos y aptitudes servirán de base para apreciar si la solución reivindicada implica nivel inventivo. Esta persona es aquella

normalmente versada en el ámbito tecnológico al que se refiere el invento, con un nivel de conocimientos más elevado que el público en general, sin exceder lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. La persona del oficio debe reunir las siguientes características y capacidades:

- Contar con suficientes conocimientos en el respectivo campo técnico.
- Conocer y comprender los conocimientos generales comunes de dicho campo técnico en la fecha en que se presenta la invención.
- Que tenga acceso al contenido del estado de la técnica.
- Haber tenido a su disposición los medios y capacidades para una experimentación de rutina.
- Estar constantemente involucrada en el desarrollo del campo técnico al que pertenece y orientarse a la búsqueda de antecedentes en campos técnicos relacionados, áreas técnicas generales y en aspectos de propiedad intelectual.

Si el problema derivado del estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención impulsa a la persona del oficio o experto en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista de ese campo será la persona calificada para resolver el problema. En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica nivel inventivo. En ciertas circunstancias, 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. Este puede ser el caso, por ejemplo, para ciertas tecnologías de vanguardia como la de los ordenadores o las redes telefónicas y para procedimientos altamente especializados

de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

...En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.⁶

...Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual señala los siguientes criterios:

- a) El examinador **debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no**; no hay respuestas intermedias. El

como los de la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas complejas.»

Ibidem.

⁶ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre de 2015.

examinador debe ubicarse en la posición de la persona versada en la materia para definir si la solicitud fuese obvia o se derivaría de manera evidente del estado de la técnica. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.

- b) Al efectuar el análisis, el examinador **debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales**. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.
- c) Si se ha determinado que **la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo**. En este punto, el Manual explica que es importante examinar el nivel inventivo después de la novedad, pues el requisito de novedad es fácil de cumplir, dada que modificaciones superficiales o banales hacen nueva a una invención, pero las modificaciones deben ser tales que no resulten de modo obvio de la técnica

anterior, es decir, no hayan sido hechas “fácilmente” por la persona versada en la materia. Si la invención tiene nivel inventivo, significa que tiene una o más características que involucran un avance comparado con el conocimiento ya existente.⁷

- d) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo **se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante**. Por ejemplo, en el área de la química el estado de la técnica más cercano puede ser aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.⁸

...Cabe precisar que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, el Manual plantea que se debe recurrir en lo posible al «Método problema – solución», el cual

⁷ *Op. Cit.*, p. 186.

⁸ *Ibidem.*

contempla los siguientes pasos:

- **Paso 1: Identificar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada.**

El estado de la técnica más cercano es un documento que debe ser del mismo campo técnico que la invención, en el que se debe verificar una función, propósito, problema a resolver o actividad semejante al de la invención y suele ser el que tiene más características en común con la invención.⁹

- **Paso 2: Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica más cercano.**

Al aplicar este paso, el experto en la materia deberá determinar las diferencias existentes, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano. En esta etapa se analiza lo que constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.

- **Paso 3: Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.**

⁹ *Ibidem.*

El análisis que realiza el examinador debe centrarse en la o las diferencias existentes entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano, tomando en cuenta el efecto técnico causado por cada una de estas.

- **Paso 4: Deducir el problema técnico objetivo.**

- a) Para definir el problema técnico, el experto en la materia no debe incluir los elementos de la solución, porque ello podría determinar que la solución sea evidente.
- b) En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.
- c) Para deducir el problema técnico objetivo, el examinador debe preguntarse «¿cómo modificar o

adaptar el estado de la técnica más cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?». El problema técnico objetivo se sustenta en hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención.

- d) Sobre la interpretación de la expresión «problema técnico objetivo» el Manual dispone lo siguiente:

«La expresión “problema técnico objetivo” deberá interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.»¹⁰

- **Paso 5: Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para**

¹⁰ *Ibidem.*

la persona medianamente versada en la materia.

- a) En esta etapa, el examinador debe preguntarse si del contenido del estado de la técnica, en su conjunto, existe un segundo documento que le indicaría cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar un esfuerzo inventivo. Si se responde que sí, la invención sería obvia y en consecuencia no tendría nivel inventivo; si, por el contrario, la respuesta es no, la invención tendría nivel inventivo.
- b) La información técnica debe ser interpretada y analizada como un todo y no de forma aislada, al respecto el Manual establece lo siguiente:

«Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de este. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o

en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.»¹¹

- c) La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser *a posteriori*, tomando como referencia la misma invención reivindicada. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención reivindicada.
- d) La invención reivindicada debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos.

«...La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya

¹¹ *Ibidem.*

relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.»¹²

...En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, de conformidad con conocimientos existentes identificados en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente...»

¹² *Ibidem.*



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.

**Fuente: Artículo 18 de la Decisión 486 -
Régimen común sobre propiedad industrial**

