



2018 AIPPI Congreso Mundial - Cancún
Resolución adoptada
26 de septiembre de 2018

Resolución

Uso de datos posteriores a la solicitud en defensa de la actividad inventiva/no evidencia

Antecedentes:

- 1) Esta Resolución se refiere al uso de datos posteriores a la solicitud en defensa de la actividad inventiva/no evidencia.
- 2) Para los fines de esta Resolución **datos posteriores a la solicitud** son cualquier evidencia, como datos que demuestren una propiedad favorable de la invención, que se remita a las autoridades nacionales después de la fecha de presentación efectiva de una patente o solicitud de patente. Los datos posteriores a la solicitud no incluyen modificaciones de reivindicaciones o de la memoria de la patente o solicitud de patente durante la tramitación de la misma.
- 3) La resolución se limita al uso de datos posteriores a la solicitud en defensa de la actividad inventiva/no evidencia.
- 4) Los profesionales de patentes se esfuerzan por encontrar un equilibrio adecuado entre: (i) presentar pronto una solicitud de patente, arriesgándose por tanto a la denegación de la misma por falta de datos que la respalden, y (ii) posponer la presentación de la solicitud hasta el desarrollo de datos adicionales que la sustenten, arriesgándose por tanto a que terceros publiquen la invención antes de que se solicite. En particular para invenciones con tiempos de desarrollo dilatados y/o con muchas partes contribuyendo, cualquier retraso en la presentación supone un riesgo considerable ante una publicación anterior, que puede invalidar derechos de patente potenciales. Además, la presentación tardía retrasa también la publicación, lo que puede afectar negativamente el ritmo de progreso científico. El riesgo de rechazo como consecuencia de presentar una solicitud de patente en una etapa relativamente temprana del proceso inventivo puede mitigarse permitiendo

que el solicitante utilice datos posteriores a la solicitud en defensa de la no evidencia/actividad inventiva.

- 5) Entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 se realizó un estudio para evaluar la aceptabilidad de los datos posteriores a la solicitud en 27 jurisdicciones.¹ Los resultados del estudio se resumieron en un informe de situación de la AIPPI. Los resultados de dicho estudio muestran una divergencia considerable en la práctica actual de las oficinas de patentes estudiadas en lo que a la aceptación de datos posteriores a la solicitud se refiere.
- 6) Algunas jurisdicciones permiten el uso de datos posteriores a la solicitud, aunque puede haber restricciones sobre cuándo se pueden utilizar dichos datos. Otras jurisdicciones permiten tener en cuenta todos los datos posteriores a la solicitud a la hora de determinar la actividad inventiva/no evidencia. Por otra parte, otras jurisdicciones establecen que solo pueden tomarse en consideración las pruebas presentes en la patente o solicitud de patente, a la hora de evaluar la actividad inventiva/no evidencia.
- 7) A su vez, algunas jurisdicciones permiten el uso de datos posteriores a la solicitud generados antes de la concesión pero no después de la misma, mientras que otras permiten el uso de datos posteriores a la solicitud tanto obtenidos antes como después de la concesión.
- 8) Esta divergencia en la práctica puede conducir a resultados incongruentes. La falta de uniformidad en la aceptación de datos posteriores a la solicitud dificulta la consecución de un equilibrio adecuado entre la presentación de la solicitud en un estadio temprano o tardío del proceso inventivo. La AIPPI observa un consenso entre los profesionales de patentes en cuanto a la conveniencia de una armonización en este ámbito.
- 9) En el Congreso Mundial de la AIPPI en Cancún en septiembre de 2018, el asunto de la aceptabilidad de los datos posteriores a la solicitud se discutió en la Sesión Plenaria, a continuación de la cual el Comité Ejecutivo de la AIPPI adoptó la presente Resolución.

AIPPI resuelve que:

- 1) Teniendo en cuenta la creciente complejidad y duración de los procesos inventivos en varios sectores de la industria, AIPPI respalda el uso de datos posteriores a la solicitud en defensa de la actividad inventiva/no evidencia.

¹ Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Alemania, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Corea, México, Países Bajos, Perú, España, Turquía, Reino Unido (UK), Estados Unidos (U.S.) y Venezuela, así como en la Oficina Europea de Patentes (EPO).

- 2) En los procedimientos anteriores a la concesión ante una oficina de patentes nacional o regional, los solicitantes de patente deberían poder defender la actividad inventiva/no evidencia del objeto reivindicado basándose en datos posteriores a la solicitud que demuestren al menos una propiedad o efecto de la invención reivindicada, en particular en situaciones donde la propiedad o el efecto ya se describe o es aparente en la solicitud de patente, bien sea explícita o implícitamente.
- 3) En los procedimientos anteriores a la concesión ante una oficina de patentes nacional o regional, las solicitantes de patente deberían poder respaldar (más) un efecto técnico o propiedad, en defensa de la actividad inventiva/no evidencia bien refiriéndose en términos generales o para proporcionar específicamente una comparación con el estado de la técnica.
- 4) En procedimientos posteriores a la concesión tales como las oposiciones posteriores a la concesión o los procedimientos de nulidad posteriores a la concesión, los titulares de patentes deberían poder sustentarse en datos posteriores a la solicitud de manera análoga a los procedimientos anteriores a la concesión, bien ante una oficina de patentes nacional o regional bien ante un tribunal nacional o regional.

Enlaces:

- [Resultados del estudio](#) (inglés)
- [Informe de situación](#) preparado por el Comité Permanente de Farma y Biotecnología de la AIPPI titulado "Recomendaciones sobre el uso de datos posteriores a la solicitud en defensa de la actividad inventiva", 13 de abril de 2017. (inglés)