



ExCo Hyderabad 2011

Risoluzione adottata

18 ottobre 2011

## **Risoluzione**

### **Domanda Q217**

#### **Il criterio di brevettabilità dell'attività inventiva/non-ovvietà**

AIPPI

Rilevando che:

1. AIPPI ha deciso di studiare l'attività inventiva/non-ovvietà poiché riguarda la brevettabilità. Questo studio è cominciato con l'esame delle invenzioni di selezione, poi seguito dalla definizione della persona con normali competenze nel settore, e ora sta esaminando la più ampia questione della definizione e dei criteri dell'attività inventiva/non-ovvietà in generale.
2. AIPPI ha considerato l'attività inventiva/non-ovvietà tra le altre questioni con Q209 a Buenos Aires, ma ha limitato l'indagine sull'attività inventiva/non-ovvietà al contesto specifico delle invenzioni di selezione.
3. AIPPI ha approfondito ciò considerando la definizione della persona con normali capacità nel settore nel contesto del requisito di attività inventiva con Q213 a Parigi, che escludeva specificamente la più ampia questione dell'attività inventiva/non-ovvietà in generale.
4. Nonostante l'importanza di questa questione, AIPPI non ha avuto molte possibilità di studiare l'attività inventiva/non-ovvietà. La Q35, "Metodo e preparazione di uno studio sull'unificazione della legge sui brevetti", che includeva il trattamento dell'attività inventiva, fu considerata al Congresso di Londra del 1960 e portò a una risoluzione al Congresso di Berlino del 1963.
5. La risoluzione raggiunta su Q35 relativa ai requisiti di brevettabilità fu concisa sulla materia dell'attività inventiva:

Un'invenzione è brevettabile purché:

...

c) Costituisca un'invenzione. Per esempio, non può esserci invenzione se l'oggetto del brevetto è ovvio riguardo allo stato della tecnica.

**Considerando che:**

1. C'è un'indicazione quasi unanime da parte dei Gruppi sulla desiderabilità dell'armonizzazione sulla definizione e sui criteri per l'attività inventiva/non-ovvietà.
2. C'è un ragionevole grado di consenso tra i Gruppi rispetto alla definizione dell'attività inventiva/non-ovvietà.
3. Esiste una considerevole divergenza tra i Gruppi per quanto riguarda l'applicazione pratica della definizione. Tuttavia, i Gruppi ricadono prevalentemente in due categorie: quelli che applicano l'approccio problema-soluzione e quelli che applicano un approccio generico. Ciononostante, la maggior parte dei Gruppi ha espresso il desiderio di un approccio armonizzato.
4. Una pietra miliare nella determinazione dell'attività inventiva/non-ovvietà è l'ipotetico "tecnico esperto". L'AIPPI prende nota della posizione assunta nella risoluzione Q213, in particolare che:
  - a) Questa persona possiede conoscenze generiche comuni nonché conoscenze nel campo (o campi) a cui si riferisce l'invenzione che ci si aspetterebbe che la persona media abbia in quel campo o che sarebbero facilmente disponibili per quella persona media attraverso ricerche di routine;
  - b) Questa persona possiede le competenze che ci si aspetta dalla persona media nel campo (o campi) a cui si riferisce l'invenzione; e
  - c) Questa persona è in grado di compiere esperimenti e ricerche di routine e ci si può aspettare che ottenga soluzioni prevedibili rispetto alla tecnica nota.

Inoltre, AIPPI prende nota della posizione assunta nella risoluzione Q213, in particolare che:

“La valutazione del tecnico esperto dovrebbe essere fatta alla data della priorità o altra data rilevante in base alla legge applicabile allo scopo della valutazione di brevettabilità.

5. Esiste un ragionevole grado di consenso raggiunto sugli argomenti delle linee guida dell'esame (ritenute utili), l'interpretazione della tecnica nota e delle rivendicazioni dovrebbero avvenire attraverso gli occhi del tecnico esperto, la mancanza di limitazione del numero di riferimenti della tecnica nota inclusi in una combinazione (purché i requisiti siano soddisfatti), la rilevanza del campo tecnico e del problema tecnico rispetto all'indagine dell'attività inventiva (a vari livelli), la concessione della presentazione tardiva di dati a supporto della non-ovvietà e l'uso di considerazioni secondarie.
6. Esiste una considerevole divergenza di opinioni tra i Gruppi su molti argomenti, compresi l'uso e la definizione del problema tecnico, i requisiti dell'insegnamento, il motivo o la ragione per combinare i riferimenti, e la descrizione del problema tecnico nella descrizione.

**Delibera che:**

- 1) Dovrebbe esistere una definizione comune di attività inventiva/non-ovvietà accettata tra tutte le giurisdizioni in tutto il mondo.
- 2) Un'invenzione rivendicata verrà considerata come comprendente un'attività inventiva ("essere non ovvia") se, per quanto riguarda le differenze tra l'invenzione rivendicata e la tecnica nota, l'invenzione rivendicata nel suo complesso non sarebbe stata ovvia per un tecnico esperto alla data di deposito o, laddove si rivendica la priorità, alla data di priorità della domanda che rivendica l'invenzione.
- 3) In tutte le procedure amministrative e giudiziarie all'interno di una giurisdizione rilevante, la definizione di attività inventiva/non-ovvietà dovrebbe essere applicata in modo coerente e uniforme.
- 4) Per valutare l'attività inventiva/non ovvietà, è utile il seguente schema:
  - a) Identificare la tecnica nota rilevante tenendo a mente la natura dell'invenzione;
  - b) identificare la differenza/e che distingue l'invenzione rivendicata dalla tecnica nota rilevante;
  - c) considerare se sarebbe stato ovvio o meno per un tecnico esperto del settore modificare la tecnica nota rilevante per ottenere l'invenzione nel suo complesso sulla base di fattori quali – ma non limitatamente a – conoscenze generiche comuni, descrizioni della tecnica nota, il problema tecnico da risolvere e/o effetti tecnici.
- 5) Quando si valuta l'attività inventiva/non-ovvietà dell'invenzione rivendicata:

- a) la tecnica nota dovrebbe essere interpretata come compresa dal tecnico esperto del settore; e
  - b) un riferimento di tecnica nota dovrebbe essere interpretato nel contesto del riferimento nel suo complesso.
- 6)
- a) La mancanza di attività inventiva/ovvietà di un'invenzione rivendicata può essere dimostrata su un singolo riferimento di tecnica nota a cui manca uno o più elementi dell'invenzione rivendicata, se tali uno o più elementi fossero all'interno della conoscenza generica comune di un tecnico esperto del settore.
  - b) Due o più riferimenti di tecnica nota possono essere combinati per dimostrare mancanza di attività inventiva/ovvietà. E' necessaria una motivazione per combinare i riferimenti, ma non deve necessariamente essere esplicito o implicito nei riferimenti. Il motivo per combinare i riferimenti può risultare, per esempio, dalla conoscenza generica comune del tecnico esperto, dalla considerazione del problema che l'invenzione deve risolvere, o dalla vicinanza dei settori.
- 7) Valutazioni a posteriori non dovrebbero venir utilizzate per valutare se sarebbe stato ovvio per un tecnico modificare la tecnica nota rilevante per ottenere l'invenzione.
- 8) La vicinanza tra il campo tecnico dell'invenzione e il campo tecnico della tecnica nota è rilevante per l'indagine sull'attività inventiva/non-ovvietà.

La natura dell'invenzione può permettere la considerazione di tecnica nota in campi non così vicini all'invenzione o non così vicini agli altri riferimenti della tecnica nota.

- 9) Nel determinare l'attività inventiva/non-ovvietà possono essere considerati gli effetti tecnici o i risultati vantaggiosi. Gli effetti o i risultati sui cui ci si è basati dovrebbero essere inclusi ne, o almeno derivabili da, la domanda come depositata.

I dati presentati in seguito nonché i dati compresi nella domanda come presentata dovrebbero essere considerati come evidenza/prova di tali effetti tecnici o risultati vantaggiosi durante l'indagine sull'attività inventiva/non-ovvietà.

- 10) Le prove/evidenza di considerazioni secondarie possono essere considerate a supporto dell'attività inventiva/non-ovvietà di un'invenzione.

Tali considerazioni secondarie possono comprendere effetti o risultati tecnici imprevisti/sorprendenti o vantaggiosi, prove di successo commerciale, soddisfazione di un bisogno a lungo percepito di un problema irrisolto, fallimento di altri, copia da parte di concorrenti, diffusa attività di licenza e superamento di scetticismo tecnico.

E' necessaria una stretta correlazione tra l'invenzione rivendicata e le considerazioni secondarie.

- 11) Linee guida di esame per determinare l'attività inventiva/non-ovvietà dovrebbero essere stabilite dagli uffici brevetti nazionali e regionali. Le linee guida possono essere utili per gli esaminatori e i richiedenti per far sì che gli esami possano essere condotti in modo equo, coerente, ragionevole ed efficiente.

Tali linee guida dovrebbero essere pubblicamente disponibili e spiegare l'applicazione delle leggi di riferimento e il quadro procedurale e analitico in cui le invenzioni vengono esaminate.