

Barcelona, 17 de octubre de 2012

Herramientas conceptuales y terminológicas para usar en los talleres

Prof. Pascual Segura

Licenciado en química por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad de Barcelona

Agente de la propiedad industrial de la UB. Fundador y director del Centre de Patents de la UB

Vicedegà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i president de la seva secció tècnica Patents

Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, European Patent Office

Algunos términos y acrónimos (inglés en rojo)

PI	Propiedad Intelectual-Industrial (<i>IP = Intellectual Property</i>)
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (<i>WIPO</i>)
OMC	Organización Mundial del Comercio (<i>WTO</i>)
ADPIC	Acuerdo sobre Derechos de PI relacs. con el Comercio (<i>TRIPS</i>) patente - modelo de utilidad certificado complementario de protección (CCP) - (<i>SPC</i>)
<i>PCT</i>	<i>Patent Cooperation Treaty</i>
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
LP	Ley de Patentes
<i>EPO</i>	<i>European Patent Office</i>
CPE	Convenio de la Patente Europea (<i>EPC</i>)
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior (<i>OHIM</i>) diseño industrial (modelo y dibujo) marca - nombre comercial - indicación geográfica protegida secreto industrial - <i>know-how</i> protección frente a la competencia desleal derecho de autor (<i>copyright</i>)

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

(accesible gratuitamente en las respectivas webs de las oficinas de patentes)

Normas: Convenio Paris, EPC (14th ed. 2010), EPC-Regulations (1.01.2011), PCT, ADPIC, LP, Reglamentos.

- **"Guidelines for Examination in the EPO"**. Part A, Chapter IX; Part F, Chapters I-IV (June 2012 Edition). **Note: Numbers in the slides refer to Part C. Chapters I-IV of the April 2010 edition, with amendments up to 28.06.2011)**
- **EPO Guide for applicants, Part 1** (13th ed., 2010)
- **EPO Guide for applicants, Part 2 - EURO-PCT"** (5th ed., 1 July 2011)
- **EPO National law relating to the EPC** (14th ed. 2009)
- **Case law of the EPO Boards of Appeal of the EPO**, 6th ed. 2010.
- **Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)**, July 2010.
- **35 United States Code - Patents - (35 USC)**, 6 sept. 2007 (consolidated)
- **37 Code of Federal Regulations (37 CFR)**, 8 July 2010 (consolidated)
- **OEPM Directrices de Examen de Solicitudes de Patente**. Octubre 2006.

EPO - Law & practice - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

EPO EPO - Law & practice +

www.epo.org/law-practice.html

Site search Patent search

Enter search term Search

☐ Search current area only → Advanced search

Deutsch English Français

About us | Contact

Service & support

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Home Searching for patents Applying for a patent **Law & practice** News & issues Learning & events

Legal texts Court practices Legislative initiatives Case law & appeals

European Patent Convention
Official Journal
Guidelines for Examination
London Agreement
National law relating to the EPC
Ancillary regulations to the EPC
Handbook of quality procedures
Archive

→ Guidelines for Examination
→ National law relating to the EPC

→ **All legal texts**
→ **Archive**

Case law

→ Case law of the boards of appeal
→ Search the boards' decisions
→ Recent decisions
→ Case law from the contracting states to the EPC

Amendments to the Implementing Regulations

→ Information on changes as of 1.4.2010 and 1.1.2011

Website updates

12.9.2012
[Printed copies of the new edition of Guidelines for examination are now available](#)

10.9.2012
[Decision concerning the pilot project to introduce new technical means of communication in EPO proceedings \(corrected\)](#)

10.9.2012
[Corrigendum](#)

7.9.2012
[Notice concerning the days on which EPO filing offices are closed in 2012](#)

3.9.2012
[The Official Journal 8-9/2012 is now available online](#)

31.8.2012
[Legal basis for the "IT roadmap" \(improving our online services\) is now online](#)

22.8.2012

Enlarged Board of Appeal

Referrals to the EBoA

→ [Decisions sorted by number](#)
→ [Pending referrals \(Article 112 EPC\)](#)

Petitions for review

→ [Decisions on petitions for review](#)

Legislative initiatives

Possible legal changes which would affect the EPO

→ [Unitary patent / EU patent](#)
→ [European Patent Litigation Agreement \(EPLA\)](#)

Court practices

A look at litigation in the EPC Contracting States and the European Patent Judges' Symposium

→ [Court practices](#)
→ [European Patent Judges' Symposium](#)

www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Site search Patent search

Enter search term Search

☐ Search current area only → Advanced search

Deutsch English Français
About us | Contact
Service & support

Home Searching for patents Applying for a patent Law & practice News & issues Learning & events

Legal texts Court practices Legislative initiatives Case law & appeals

Home → Law & practice → Legal texts → Guidelines for Examination

European Patent Convention
Official Journal
Guidelines for Examination
London Agreement
National law relating to the EPC
Ancillary regulations to the EPC
Handbook of quality procedures
Archive

Guidelines for Examination in the European Patent Office (status: 20 June 2012)

→ **Notice from the European Patent Office concerning the entrance into force of the revised Guidelines for examination in the European Patent Office**

The EPO's revised Guidelines for Examination entered into force on 20 June 2012. They have been restructured into eight parts, their content has been updated, and parts of the internal instructions have been incorporated.

The revised Guidelines are available online in the EPO's three official languages. To make them easier to use, a correspondence table, a table of contents (indicating sources in the 2010 edition) and an alphabetical keyword index are also published here.

Online
→ [HTML version](#)

Download

- Complete Guidelines (all parts as PDF) (PDF, 2.5 MB)
- General Part (PDF, 55 KB)
- Part A (PDF, 505 KB)
- Part B (PDF, 327 KB)
- Part C (PDF, 233 KB)
- Part D (PDF, 238 KB)
- Part E (PDF, 406 KB)
- Part F (PDF, 331 KB)
- Part G (PDF, 276 KB)
- Part H (PDF, 213 KB)
- All parts as ZIP file (ZIP, 5.1 MB)
- Table of contents indicating source in Guidelines 2010 (PDF, 162 KB)
- Table of correspondence between Guidelines 2010 and 2012 (PDF, 114 KB)
- Alphabetical keyword index (PDF, 380 KB)

Print

Support
→ [Order our legal texts on paper, DVD or CD-ROM](#)

See also
→ [ESPACE Legal DVD](#)
→ [Standing Advisory Committee before the EPO \(SACEPO\)](#)
→ [European Round-Table on Patent Practice \(EUROTAB\)](#)



Site search

Patent search

Enter search term

Search

☐ Search current area only → Advanced search

Deutsch English Français

About us | Contact

[Service & support](#)

Home Searching for patents Applying for a patent Law & practice News & issues Learning & events

Legal texts Court practices Legislative initiatives Case law & appeals

Home → Law & practice → Legal texts → Guidelines for Examination

European Patent Convention
Official Journal
Guidelines for Examination
London Agreement
National law relating to the EPC
Ancillary regulations to the EPC
Handbook of quality procedures
Archive

Guidelines for Examination in the European Patent Office (status April 2010)

28.6.2011

Notice concerning amendment of the Guidelines for Examination

The amendments to the Guidelines for Examination have been made, in particular, to take into account the decisions of the EPO Enlarged Board's of Appeal in the so-called "broccoli" and "tomato" cases.

14.6.2010

Important note

A-IV, 1.1.1.2 has been modified in order to clarify that the list of events from which the period for voluntary division is calculated is exclusive. In particular, a communication under Rule 161 EPC issued by the examining division does not qualify as the "Examining Division's first communication" within the meaning of Rule 36(1)(a) EPC.

[Download the replacement sheet](#) (PDF, 120 KB)

1.4.2010

Notice from the European Patent Office dated 1 April 2010 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

1. By decision of the President of the EPO dated 19 November 2009, the Guidelines for Examination have been amended pursuant to [Article 10\(2\) EPC](#). The amendments are being published in the form of a

Online

→ [HTML version](#)

Download

- [Complete guidelines](#) (PDF, 4.8 MB)
- [General part](#) (PDF, 120 KB)
- [Part A](#) (PDF, 830 KB)
- [Part B](#) (PDF, 500 KB)
- [Part C](#) (PDF, 1 MB)
- [Part D](#) (PDF, 400 KB)
- [Part E](#) (PDF, 470 KB)
- [All parts as ZIP file](#) (ZIP, 2 MB)

Order

- [Order the Guidelines for Examination 2010](#)
- [Order the ESPACE Legal DVD](#)

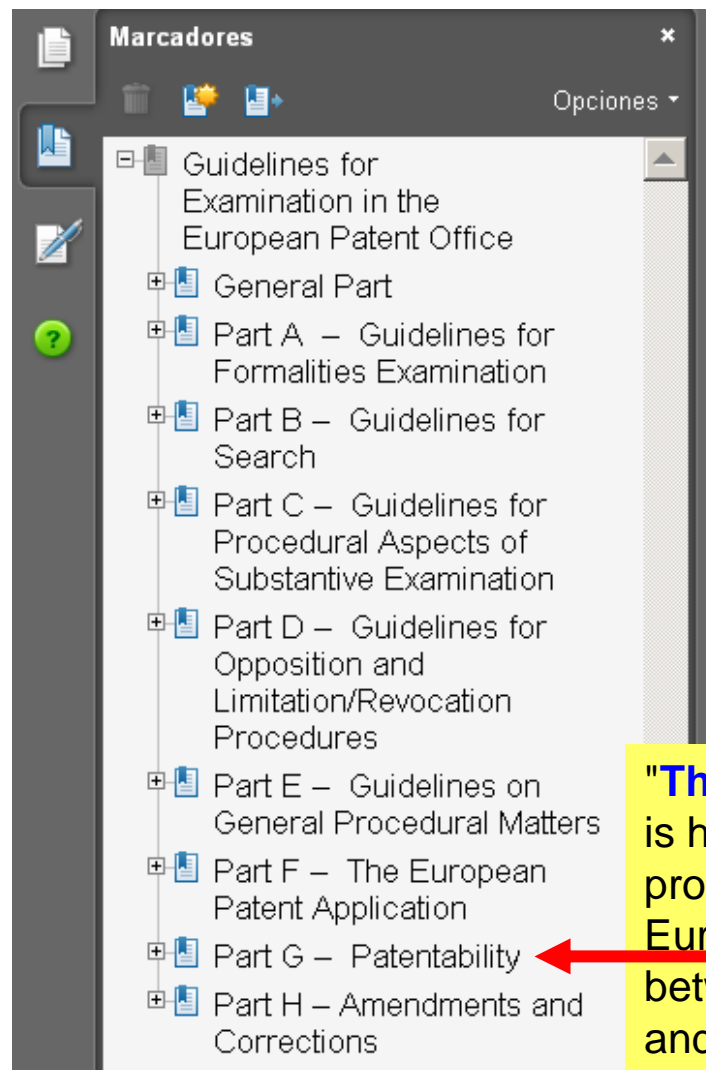
Print

Support

→ [Order our legal texts on paper, DVD or CD-ROM](#)

See also

- [ESPACE Legal DVD](#)
- [Standing Advisory Committee before the EPO \(SACEPO\)](#)
- [European Round-Table on Patent Practice \(EUROTAB\)](#)



The first time that the Guidelines structure has been substantially modified, by concentrating substantive law in new parts F, G & H

Guidelines for Examination in the European Patent Office

June 2012

"These Guidelines are addressed primarily to EPO staff but it is hoped that they will also be of assistance to the parties to the proceedings and patent practitioners, since the success of the European patent system depends on the good cooperation between the parties and their representatives on the one hand and the EPO on the other" (General Part, 3.1).

Table of contents of the new Guidelines (2012), indicating the source in the previous edition of the Guidelines (2010)

Note: Where a section is completely new, this is indicated as "New" in the right-hand column. "§" indicates a paragraph, "s" indicates a sentence

Estás en: **Propiedad industrial** /

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Formularios

Tasas

Consulta de invenciones

Invenes

Espacenet

Latipat-Espacenet

PATENTSCOPE®

Clasificación internacional de patentes

Consulta de marcas registradas

Localizador de marcas

TMView

Clasificación internacional de productos y servicios

Consulta de diseños

Invenes

BOB Online



La propiedad industrial

Beneficios de proteger Signos Distintivos, Invenciones y Diseños.

Publicaciones

Normativa

Jurisprudencia

Internacionalización

Agentes de la propiedad industrial

Actuaciones frente a la piratería industrial

Preguntas más frecuentes



BOPI

Ayudas y subvenciones

Perfil del contratante

Otras informaciones

Estadísticas

Centros Regionales de Información de PI

Empleo

Aula de Propiedad Industrial

Transferencia de Tecnología

Enlaces y direcciones de interés

Portales OEPM



Calidad

NORMATIVA

Normas sobre marcas y otros signos distintivos

- Nacionales
- Comunitarias
- Internacionales

Normas sobre protección de invenciones (patentes, modelos de utilidad, topografías de semiconductores y CCP).

- Nacionales
- Comunitarias
- Derecho europeo de patentes (y normas internas de recepción)
- Internacionales

Normas sobre diseño industrial (dibujos y modelos industriales)

- Nacionales
- Comunitarias
- Internacionales

Normas comunes

- Nacionales
- Internacionales (y normas internas de recepción)

Normas de organización y otras normas

- Nacionales

Normas nacionales y tratados sobre propiedad intelectual (PI) de miembros de la OMPI, la OMC y las Naciones Unidas


BASE DE DATOS DE JURISPRUDENCIA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

Texto libre a buscar: 

Ámbito de búsqueda: Sentencia: ☐ Título: ☒ Resumen: ☐

Palabras clave: And And And And

Fecha desde:  hasta:  Sentencias en la BD comprende desde 2007 a la actualidad

SENTENCIAS RECIENTES RELEVANTES: ☐ Relevancia: 

Número de sentencia: (Ejem. 1234/2008)

Número de recurso: (Ejem. 5678/2009)

Tipo de Tribunal: Tribunal Supremo, Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia

Jurisdicción: Civil, Contencioso-Administrativo, Mercantil

Procedimiento: Ordinario, Casación, Apelación

Modalidad: Patente, Diseño Industrial, Modelo de Utilidad, Signos distintivos, Otros

Ámbito: Nacional, Comunitario, Internacional

Buscar

Estadísticas

¡Un hito en la historia de la OEPM!

Versión 0 (183 pp. Lunes de Patentes 2.10.2006)

Versión 1 (175 pp., finales de octubre 2006) Archivo PDF de 500 Kb,
descargable de: www.oepm.es / invenciones / patente nacional / todo lo que
necesitas saber... / el proceso de tramitación paso a paso

DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE

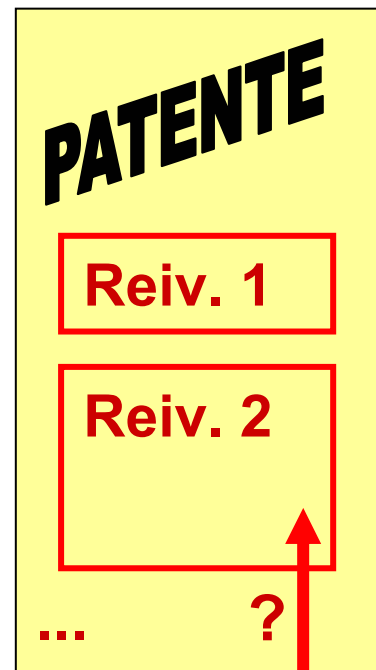
- Los tipos de documentos, su tramitación y su situación registral

- Los requisitos de patentabilidad y el estado de la técnica
- La memoria descriptiva
- Las reivindicaciones: categorías y formatos
- Las reivindicaciones dependientes: árboles de dependencia
- Interpretación literal e interpretación por equivalencia de las reivindicaciones
- Infracción y sus tipos. La realización cuestionada
- Los motivos de nulidad y los motivos de caducidad
- Los análisis de validez/infracción: simplificaciones según los árboles de dependencia

¿ Qué es una PATENTE/MODELO de UTILIDAD en PI?

- Es un **título** asociado a un **documento**, cada una de cuyas **reivindicaciones** confiere ciertos derechos
- que tiene **duración limitada** (20/10 años, desde la solicitud)
- concedido por el Estado, dentro del **territorio** del Estado, pero **sin garantía** de validez
- **a quien tenga derecho** a la protección: el/los inventor/es, o sus empleadores si es una invención laboral, que paga todas las tasas
- reconociéndole el **derecho a ejercer acciones legales para impedir la explotación de la invención** a los terceros que no cuenten con su consentimiento (Art. 50 LP y sigs. en ES)
- a cambio de que **la invención se describa y haga pública** (a los 1,5 años desde la prioridad) de manera **suficiente [suficiencia de la descripción]** para que sea ejecutable por un experto en la materia
- y cada una de cuyas **reivindicaciones, para ser válida**, ha de cumplir todos los **demás requisitos de patentabilidad**: carácter técnico, novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, adecuada redacción de reivindicaciones, claridad, unidad,...

"In the patent system... the name of the game is THE CLAIM!"



realización
cuestionada
(producto,
procedimiento)

Acto de
explotación del
tercero no autorz.
(Arts. 50 LP y ss.)

- Un **TÍTULO** indivisible, asociado a un **DOCUMENTO**, que, si está en vigor en un estado, confiere a su titular varios **DERECHOS** frente a un tercero que no cuente con su consentimiento.

- Aparte de sobre otras cosas (legitimación, pruebas, responsabilidades, etc.), **los JUECES deciden si un acto de explotación del tercero infringe o no los derechos del titular.**

- Ello conlleva **decidir si el producto o procedimiento implicado en la actividad del tercero -LA REALIZACIÓN CUESTIONADA- cae o no dentro del ALCANCE DE LA PROTECCIÓN de alguna reivindicación que se considere válida (no se haya anulado).**

- Cuando el tema tiene cierta complejidad técnica, el JUEZ precisa de **técnicos (PERITOS)** que le ayuden a interpretar **-y comparar-** la realización cuestionada y las reivindicaciones, dando su opinión sobre si la primera cae o no dentro del alcance de la protección de las reivindicaciones.

EPC Article 78: Requirements of a European patent application

(1) A European **patent application shall contain:**

- (a) **a request for the grant** of a European patent;
- (b) **a description** of the invention;
- (c) **one or more claims**;
- (d) **any drawings** referred to in the description or the claims;
- (e) **an abstract**,

and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations

EPC Article 85: Abstract.

The abstract shall serve the purpose of technical **information only**; it may **not be taken into account** for any other purpose, in particular **for interpreting the scope of the protection** sought or applying Article 54, paragraph 3.

Partes de un documento de patente

PRIMERA PÁGINA Y RESUMEN

DESCRIPCIÓN

- título
- (mención del campo general de la técnica)
- estado de la técnica (problema técnico y antecedentes más próximos)
- explicación (general) de la invención, soportando todas las reivindicaciones. Generalizaciones, ventajas, etc.
- breve descripción de los dibujos
- descripción detallada de realizaciones particulares (ejemplos)

REIVINDICACIONES

- dibujos, biosecuencias

La parte experimental (= explicación detallada) es lo más parecido

ARTÍCULO CIENTÍFICO

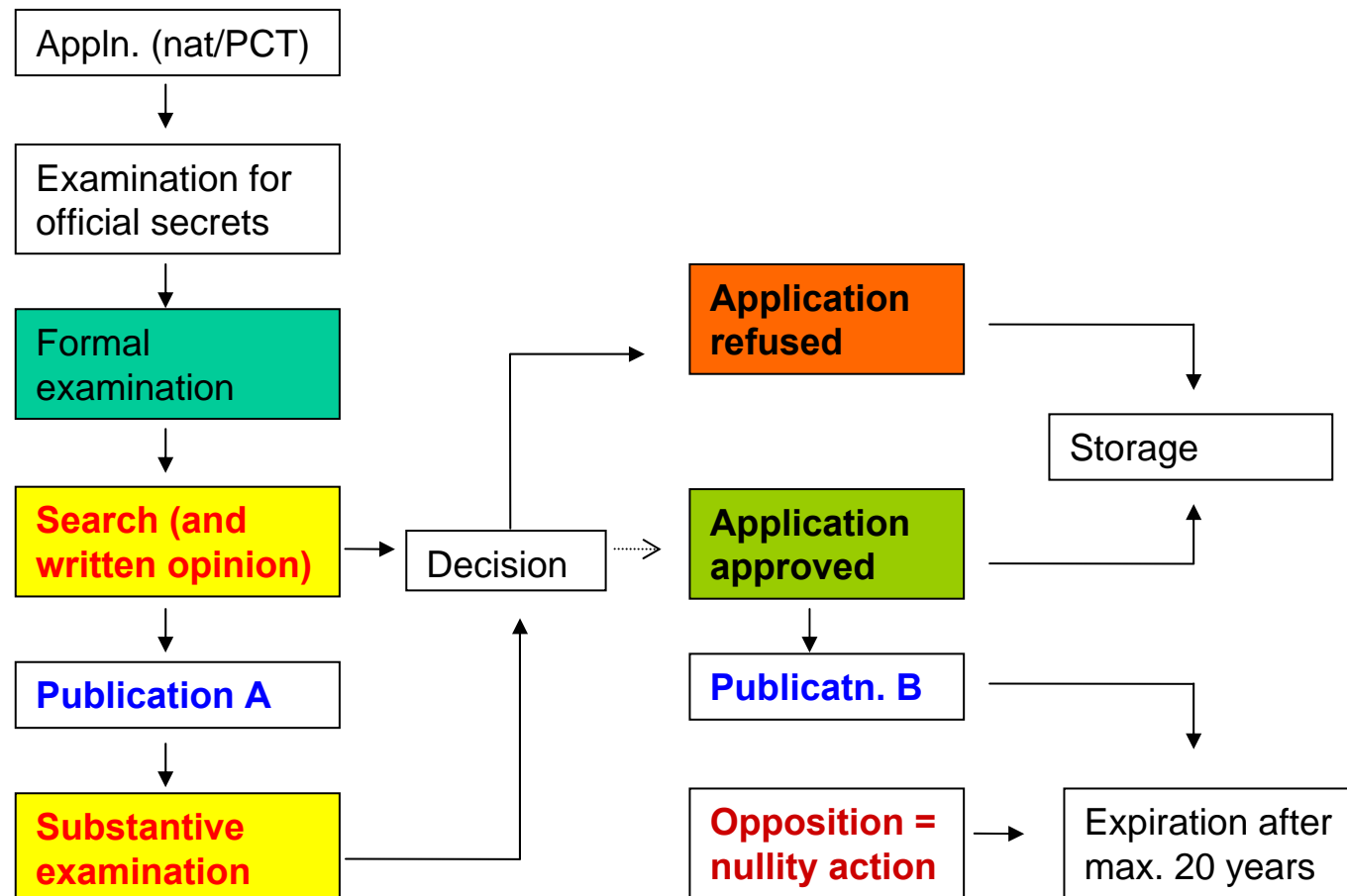
- **TÍTULO** largo y muy descriptivo
- **AUTORES** (muchos; a veces alguno "ficticio")
- **INTRODUCCIÓN** con muchas citas a artículos (revisión bibliográfica)
- **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**: justificación teórica (los porqués); distinción entre lo real (**en presente**) y lo posible (**en condicional**); trascendencia en relación con otros estudios; perspectivas (**en futuro**).
- **EXPERIMENTAL** (Materiales y Métodos; Ejemplos): Lo realmente realizado (**en pasado**), detallado para que sea reproducible.

PATENTE

- **TÍTULO** críptico y poco descriptivo
- **INVENTORES** (pocos y "reales") y **PROPIETARIOS** (registrados)
- **ESTADO DE LA TÉCNICA** con pocas citas a patentes; **problema técnico** planteado.
- **EXPLICACIÓN GENERAL**: soporte de las reivindicaciones, que muchas son extrapolaciones (**en presente**); **solución al problema**; uso industrial y ventajas.
- **EXPLICACIÓN DETALLADA**: lo realmente realizado (**en pasado**) y/o *paper examples* (**en presente**). **Dibujos y biosecuencias** al final.
- **REIVINDICACIONES**: definiciones de entidades/actividades protegidas



Patent granting procedure at a patent office with substantive examination and opposition (simplified)



Códigos de publicación (1/2)

- Se asignan a cada uno de los documentos de patentes
- Permite distinguir entre los diferentes niveles de publicación
 - Solicitud
 - Informe del Estado de la Técnica
 - Concesión
 - Patentes modificadas tras una oposición, etc.
- Varían entre países (en general: A# solicitudes; B#: concesiones)
- Es básico para identificar el valor de un publicación
- En PATENTE EUROPEA:
 - A1: Publicación solicitud con Informe del Estado de la Técnica (IET)
 - A2: Publicación solicitud sin IET
 - A3: IET
 - A4: IET suplementario
 - B1: Patente concedida
 - B2: Patente modificada tras una oposición

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

11

Publication number:

**0 257 888
A2**

12

EUROPEAN PATENT APPLICATION

21

Application number: **87307016.3**

51

Int. Cl.4: **C07C 125/065 , A01N 47/20**

22

Date of filing: **07.08.87**

30

Priority: **26.08.86 JP 200274/86**
26.08.86 JP 200276/86
22.12.86 JP 307390/86
23.12.86 JP 315812/86

43

Date of publication of application:
02.03.88 Bulletin 88/09

84

Designated Contracting States:
CH DE ES FR GB IT LI NL

71

Applicant: **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,
LIMITED**
15 Kitahama 5-chome Higashi-ku
Osaka-shi Osaka 541(JP)

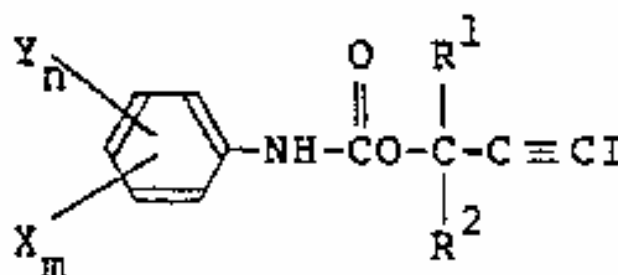
72

Inventor: **Kusaba, Tomoyuki**
10-4-420, Sonehigashinocho-2-chome
Toyonaka-shi(JP)
Inventor: **Takahashi, Junya**
3-84, Fushimidai-4-chome Inagawacho
Kanbe-shi Osaka 593(JP)

Inventor: Teramae, Tomohiro
14-7, Mefu-2-chome
Takarazuka-shi(JP)

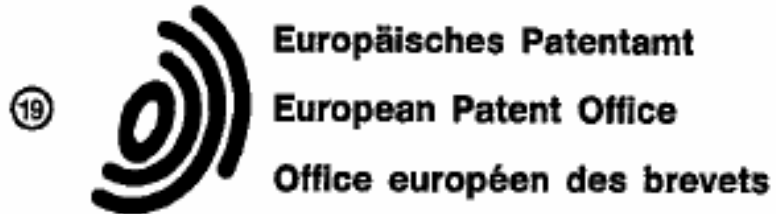
Representative: Harrison, David Christopher
et al
MEWBURN ELLIS & CO 2/3 Cursitor Street
London EC4A 1BQ(GB)

- 54 An iodopropargyl carbamate derivative, a method for its production and fungicidal compositions containing it as an active ingredient.
- 57 A compound having fungicidal activity is represented by the general formula,



wherein X, which may be the same or different, represents a cyano, nitro, halogenated lower alkyl, C₁-C₁₂ alkoxy, lower alkoxy-substituted lower alkyl, lower alkenyloxy, lower alkynyloxy, halogenated lower alkoxy,

European Search Report de EP 257.888 A2



⑪ Publication number:

0 257 888
A3

⑫

EUROPEAN PATENT APPLICATION

⑰ Application number: **87307016.3**

⑱ Int. Cl.⁴: **C 07 C 125/065**
A 01 N 47/20

⑲ Date of filing: **07.08.87**



European Patent
Office

EUROPEAN SEARCH REPORT

Application Number

EP 87 30 7016

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int. Cl.4)
A	GB-A-2 138 292 (TROY CHEMICAL CORP.) * Whole document * -----	1-10	C 07 C 125/065 A 01 N 47/20
The present search report has been drawn up for all claims			
Place of search THE HAGUE		Date of completion of the search 14-07-1988	Examiner GAUTIER R.H.A.
<p>CATEGORY OF CITED DOCUMENTS</p> <p>X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another document of the same category A : technological background O : non-written disclosure P : intermediate document</p> <p>T : theory or principle underlying the invention E : earlier patent document, but published on, or after the filing date D : document cited in the application L : document cited for other reasons & : member of the same patent family, corresponding document</p>			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/ES 2008/000301

* Special categories of cited documents:		
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance.	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier document but published on or after the international filing date	
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"O"	document referring to an oral disclosure use, exhibition, or other means	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

⑪ ES 2 307 427

⑫ Nº de solicitud: 200701227

⑬ Fecha de presentación de la solicitud: **02.05.2007**

⑭ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Categoría de los documentos citados

X: de particular relevancia

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría

A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita

P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud

E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

Publication number:

0 463 756 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45)

Date of publication of patent specification: **19.04.95** (51) Int. Cl.⁶: **C07D 487/04**, A61K 31/505,
A61K 31/635

(21)

Application number: **91305137.1**

(22)

Date of filing: **07.06.91**

The file contains technical information submitted
after the application was filed and not included in
this specification

**EP 463.756 B1: primera familia de
patentes de Pfizer sobre sildenafil**

(54)

Pyrazolopyrimidinone antianginal agents.

(30)

Priority: **20.06.90 GB 9013750**

(43)

Date of publication of application:
02.01.92 Bulletin 92/01

235 East 42nd Street
New York, N.Y. 10017 (US)

(84)

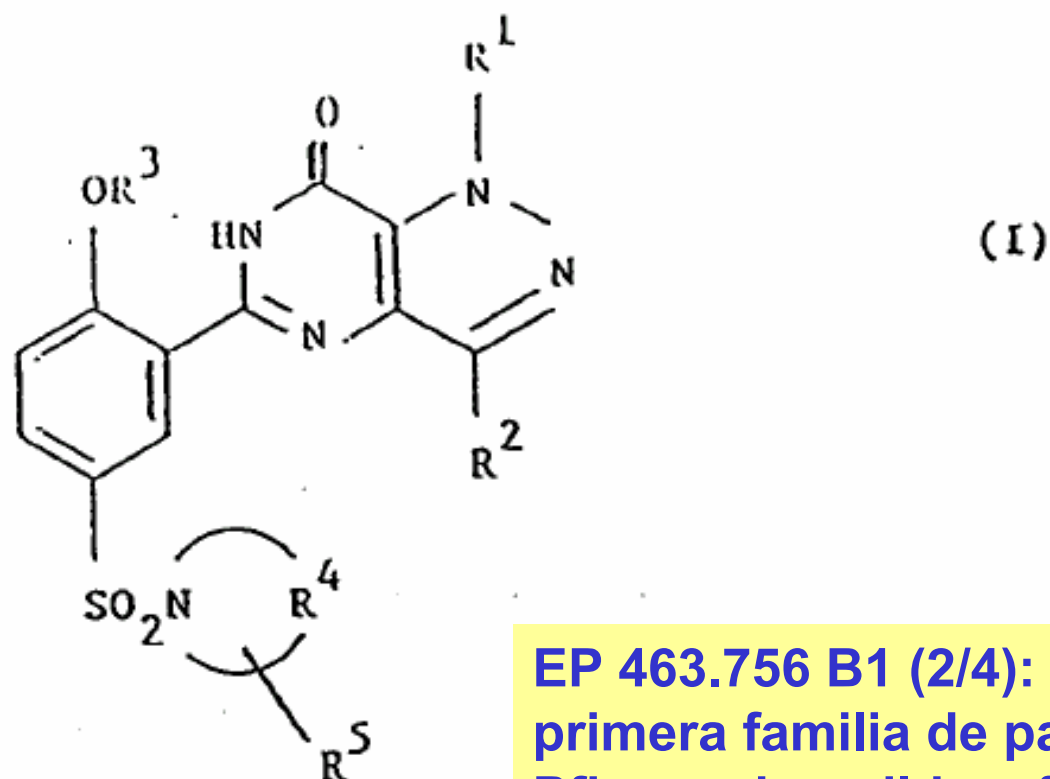
Designated Contracting States:

BE CH DE DK **ES** FR GR IT LI LU NL SE AT

Claims

Claims for the following Contracting States : AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE

1. A compound of the formula:



and pharmaceutically acceptable salts thereof.

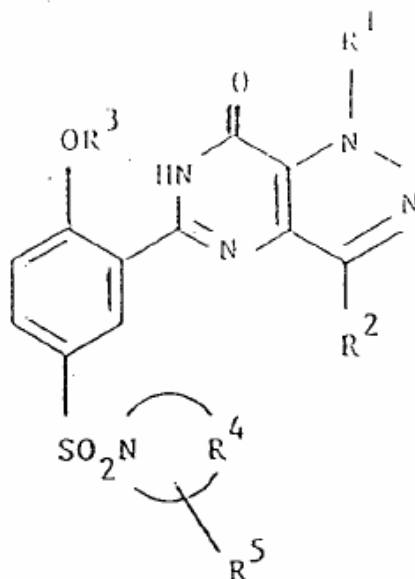
EP 463.756 B1 (2/4): de la primera familia de patentes de Pfizer sobre sildenafil

4. A compound as claimed in Claim 3 wherein said compound is selected from:
5-{2-ethoxy-5-[4-(2-propyl)piperazinylsulphonyl]phenyl}-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one; **sildenafil**

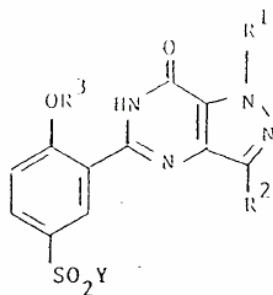
Claims for the following Contracting State : **ES**

1. A process for preparing a compound of the formula:

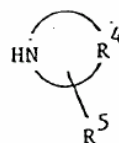
¡Hasta el 8.10.1992
ESPAÑA Y GRECIA
FUERON DIFERENTES!



and pharmaceutically acceptable salts thereof, which comprises reacting a compound of the formula:

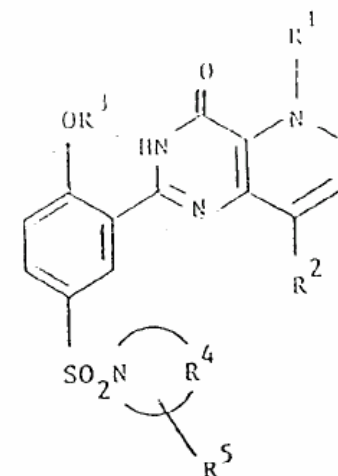


wherein R¹, R² and R³ are as previously defined and Y is chloro, bromo or fluoro, with a compound of the formula:



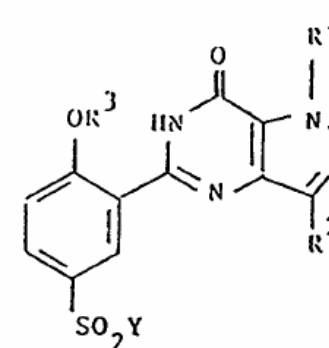
Claims for the following Contracting State : **GR**

1. A process for preparing a compound of the formula:



7. A compound of the formula:

producto químico
intermedio
(no farmacéutico)




EP 463.756 B1 (4/4): de la
primera familia de patentes de
Pfizer sobre sildenafil

Archivo
Editar
Ver
Historial
Marcadores
Herramientas
Ayuda

E
espacenet - Home page
+

http://worldwide.espacenet.com/
Google



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Espacenet
Patent search

Deutsch
English
Français
Contact
Change country

About Espacenet
Other EPO online services

Search
Result list
My patents list (0)
Query history
Settings
Help

SmartSearch
Quick search
Advanced search
Number search
Classification search

SmartSearch
SmartSearch: i Siemens EP 2007
Clear Search

Maintenance news

Scheduled maintenance

Notice to the users of national offices' Espacenet search forms: Please be advised that as of Monday the 2nd of May, a search in the worldwide database will be using the new service at worldwide.espacenet.com rather than v3.espacenet.com
→ [read more...](#)

News flashes

Latest updates

Related links

Welcome to the new look Espacenet.

Numerically, this is actually version 5 but we don't really know what happened to version 4! Although it looks radically different, Espacenet v.5 delivers the same quality document search service as its predecessor. You'll see that the user interface has been completely redesigned, but this is more than just a cosmetic face-lift. We've also taken the chance to improve the lay-out, usability, ergonomics, and navigation, using contemporary design criteria, in consultation with the user community. You'll also notice the new look Espacenet logo

But new functions and features haven't been forgotten either. In v.5 first release we've included an export-to-Excel function, RSS feeds, breadcrumb navigation, query history, amongst others. These features have been developed and implemented after collecting feedback from you, the users, as always.

For a limited period, v.5 Espacenet will run in parallel with the legacy systems at ep.espacenet.com and v3.espacenet.com. to enable users to become familiar with the new Espacenet v.5. However we expect to turn off the legacy systems in one or two months' time. We recommend that you bookmark the new URLs now. If you're one of the 90% of Espacenet users who access the service directly: <http://worldwide.espacenet.com/> is the URL to remember.

National offices will gradually adopt and customise the new GUI for their own Espacenet instances.


We hope you enjoy searching with the new Espacenet v.5. We thrive on feedback and we'd like to hear yours - tell us what you think about the new Espacenet GUI.

espacenet - Number search - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

E espacenet - Number search +

http://worldwide.espacenet.com/numberSearch?locale=en_EP

 **Espacenet**
Patent search

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

◀ About Espacenet Other EPO online services ▶

Search Result list ★ My patents list (0) Query history Settings Help

SmartSearch
Quick search
Advanced search
Number search
Classification search

Quick help -
→ [What are publication, application, priority and NPL reference numbers?](#)

Related links +

Number search

1. Database

Select the database in which you wish to search: **i**

Worldwide - full collection of published patent applications from 80+ countries

2. Enter number

Enter either application, publication or priority number or reference number

Number. **1** WO2008014520

EP0736107

Select patent database
Select the patent database in which you wish to search from the drop down list

Clear Search

espacenet - results view - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

E espacenet - results view

http://worldwide.espacenet.com/searchResults?NUM=EP0736107&DB=EPODC

Deutsch English Français
Contact
Change country

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Espacenet
Patent search

« About Espacenet Other EPO online services

Search Result list My patents list (0) Query history Settings Help

Search → Results

SmartSearch
Quick search
Advanced search
Number search
Classification search

Quick help

- Can I subscribe to an RSS feed of the result list?
- What does RSS reader do with the result list?
- Can I export the result list?
- What happens if I click on "Download covers"?
- Why is the number of results sometimes approximate?
- Why is the list limited to 500 results?
- Why could it be that a certain patent document is not displayed in the results list?
- Can I sort the result list?

Result list

Select all Compact Export (CSV|XLS) Download covers (0) Print

1 result found in the Worldwide database for:
EP0736107 as the publication, application, priority or NPL reference number

1. AUTOMATIC GENOTYPE DETERMINATION

★ Inventor:	Applicant:	EC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
LINCOLN STEPHEN E [US] KNAPP MICHAEL R [US]	MOLECULAR TOOL INC [US]	C12Q1/68B6 G06F19/18	C12N15/09 C12Q1/68 (IPC1-7):C12Q1/68	EP0736107 (A1) 1996-10-09 EP0736107 (B1) 2003-03-19	1993-12-23

espacenet - Bibliographic data - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

E espacenet - Bibliographic data +

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjac

About Espacenet Other EPO online services

Search Result list My patents list (0) Query history Settings Help

Search → Results → EP0736107 (A1)

EP 0736107 (A1)

Bibliographic data

Description
Claims
Mosaics
Original document
INPADOC legal status

Quick help

- What does A1, A2, A3 and B stand for after a publication number?
- What happens if I click on "In my patents list"?
- What happens if I click on the "Register" button?
- Why are some sidebar options deactivated for certain documents?
- How can I bookmark this page?
- Why does a list of documents with the heading "Also published as" sometimes appear, and what are these documents?
- What is a cited document?
- What are citing documents?
- What information will I find if I click on the link "View all"?
- Why do I sometimes find the

Bibliographic data: EP 0736107 (A1)

★ In my patents list Register Report data error Print

AUTOMATIC GENOTYPE DETERMINATION

Page bookmark EP 0736107 (A1) - AUTOMATIC GENOTYPE DETERMINATION

Publication date: 1996-10-09

Inventor(s): LINCOLN STEPHEN E [US]; KNAPP MICHAEL R [US] ±

Applicant(s): MOLECULAR TOOL INC [US] ±

Classification:
- international: C12N15/09; C12Q1/68; (IPC1-7): C12Q1/68
- European: C12Q1/68B6; G06F19/18

Application number: EP19950906094 19941222

Priority number(s): WO1994US14836 19941222; US19930173173 19931223

View INPADOC patent family
View list of citing documents


Also published as:
EP 0736107 (B1)
WO 9517524 (A2)
WO 9517524 (A3)
US 7585466 (B1)
JP 9507027 (T)

espacenet - Original document - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

E espacenet - Original document +

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&c ☆ Google


 Europäisches Patentamt
 European Patent Office
 Office européen des brevets

Espacenet
Patent search

Deutsch English Français
Contact
Change country ▾

« About Espacenet Other EPO online services ▾

Search Result list ★ My patents list (0) Query history Settings Help


Search → Results → EP0736107 (A1) → EP0736107 (B1)

EP 0736107 (B1)
 Bibliographic data
 Description
 Claims
 Mosaics
Original document
 INPADOC legal status

Quick help —


- What happens if I click on "In my patents list"?
- What happens if I click on the "Register" button?
- How can I maximise the page view?
- How can I download a document?

Original document: EP 0736107 (B1)

★ In my patents list ↗ Register → Report data error  Print

AUTOMATIC GENOTYPE DETERMINATION

Page 1/25 Bibliography

Maximise  Download

• BULLETIN OF BIOLOGICAL RESEARCH, VOL. 22, NO. 25, October 1994 OXFORD GB, pages 4167-4175, NIKIFOROV ET AL. "Genetic Bt Analysis: ..." cited in the application

EP 0 736 107 B1

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Espacenet verification - Mozilla F...

http://worldwide.espacenet.com/captchaChallengeContr

Espacenet verification

Please enter the digits that can be read in the image below:

38 5 68

38568

Submit

[Close this window](#)

6107 (B1)

Report data error

Claims

Mosaics

Original document

INPADOC legal status

Quick help

→ [What happens if I click on "In my patents list"?](#)

→ [What happens if I click on the](#)

AUTOMATIC GENOTYPE DETERMINATION

Page 1/25 Bibliography

Maximise

Download

Download



(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
19.03.2003 Bulletin 2003/12

(21) Application number: **95906094.8**

(22) Date of filing: **22.12.1994**

(51) Int Cl.7: **C12Q 1/68**

(86) International application number:
PCT/US94/14836

(87) International publication number:
WO 95/017524 (29.06.1995 Gazette 1995/27)

(54) **AUTOMATIC GENOTYPE DETERMINATION**

AUTOMATISCHE ERBGUT BESTIMMUNG

DETERMINATION AUTOMATIQUE DE GENOTYPE

(84) Designated Contracting States:
DE FR GB

(30) Priority: **23.12.1993 US 173173**

(43) Date of publication of application:
09.10.1996 Bulletin 1996/41

(73) Proprietor: **Orchid BioSciences, Inc.**
Princeton, NJ 08540 (US)

(72) Inventors:
• **LINCOLN, Stephen E.**

(74) Representative: **Goldin, Douglas Michael et al**
J.A. KEMP & CO.
14 South Square
Gray's Inn
London WC1R 5JJ (GB)

(56) References cited:
WO-A-90/04651 **WO-A-92/15712**
WO-A-93/11262


- **CIRCULATION, vol. 85, no. 6, June 1992 DALLAS, US, page 1973-1986 M. KEATING 'Linkage analysis and LQT syndrome'**

espacenet - Original document - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

E espacenet - Original document +

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&c ☆ Google

 **Espacenet**
Patent search

Deu

◀ About Espacenet Other EPO online services ▼

Search Result list ★ My patents list (0) Query history Settings Help

Search → Results → EP0736107 (A1) → EP0736107 (B1) → ... → EP0736107 (A1) → EP0736107 (B1)

EP 0736107 (B1)

Bibliographic data

Description

Claims

Mosaics

Original document

INPADOC legal status

Quick help —

Original document: EP 0736107 (B1)

★ In my patents list ➤ Register ➔ Report data error

AUTOMATIC GENOTYPE DETERMINATION

◀ ◀ Page 1/25 Bibliography ▶ ▶

Maximise Download

• NIKIFOROV ET AL
October 1994 (3)
cited in the appl

er Other EPO online services ▼

Advanced search

Help

About this file: EP0736107

 Refine search

↓ XML

↓ ST36

 Show history

↗ Espacenet

 Report error



EP0736107 - AUTOMATIC GENOTYPE DETERMINATION [Right-click to bookmark this link]

Status

Patent revoked
Database last updated on 20.05.2011

Most recent event

07.01.2011

Revocation of patent

published on 09.02.2011 [2011/06]

Applicant(s)

For all designated states
Beckman Coulter, Inc.



Appeal following opposition

15.05.2006


Appeal received No.  T0784/06


17.07.2006

Statement of grounds filed

23.06.2010

Result of appeal procedure: revocation of the patent


<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t060784eu1.html>



Europäisches Patentamt
 European Patent Office
 Office européen des brevets

Site search

Patent search

Enter search term

Search

☐ Search current area only → [Advanced search](#)

[Home](#)
[Searching for patents](#)
[Applying for a patent](#)
[Law & practice](#)
[News & issues](#)
[Learning & ev](#)

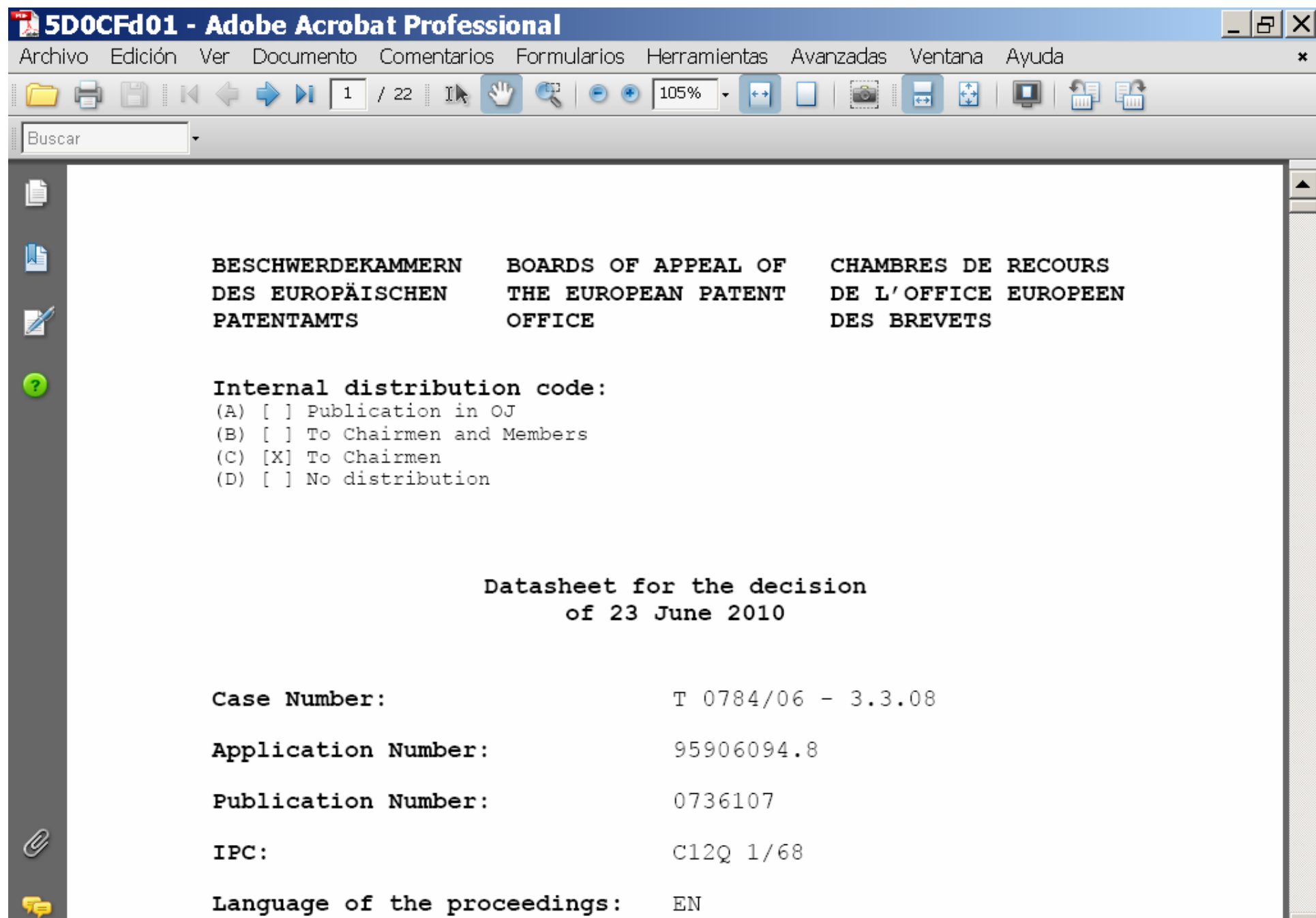
[Legal texts](#)
[Legislative initiatives](#)
[Case law & appeals](#)

[Home](#) → [Law & practice](#) → [Case law & appeals](#) → [Recent decisions](#) → BoA bibliographic file

Basic search - board of appeal decisions database
 Search the board of appeal decisions database
Recent decisions
 2010 decisions
 2009 decisions
 2008 decisions
 2007 decisions
 2006 decisions
 2005 decisions
 2004 decisions
 2003 decisions
 2002 decisions
 2001 decisions
 2000 decisions

T 0784/06 (Genotype determination/BECKMAN) of 23.6.2010

Date of decision:	23 June 2010
Case number:	T 0784/06
Application number:	95906094.8
IPC Class:	C12Q 1/68
Language of proceedings:	EN
Download and more information:	Decision text in EN (PDF, 43.493K) Documentation of the appeal procedure can be found in the → Register
Bibliographic information is available in:	EN
Versions:	Unpublished



Códigos de publicación (2/2)

ESPAÑA (algunos han cambiado con el tiempo):

A6: Primeras solicitudes y concesiones (sin IET)

A1, A2: solicitudes análogas a las de la EPO

A3: Informe del Estado de la Técnica (IET)

B1: concesión; B2: concesión con examen previo

T1: Traducción de reivindicaciones de solicitud europea

T3: Traducción de patente europea (B1)

T5: Traducción de patente europea modificada (B2)

T4: Traducción de patente europea revisada (no hay pub. de la EPO)

ESTADOS UNIDOS:

A: Patentes concedidas (hasta marzo 2001)

A: Solicitudes (a partir de marzo 2001)



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

⑪ Número de publicación: **2 186 517**

⑫ Número de solicitud: 200100057

⑤ Int. Cl.⁷: A61K 31/565

A61K 47/14

A61K 47/44

A61P 35/00

⑫

SOLICITUD DE PATENTE

A1

⑫ Fecha de presentación: **10.01.2001**

③ Prioridad: **10.01.2000 GB 0000313**
12.04.2000 GB 0008837

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **01.05.2003**

⑬ Fecha de publicación del folleto de la solicitud:
01.05.2003

⑦ Solicitante/s: **ASTRAZENECA AB**
S-151 85 Södertälje, SE

⑦ Inventor/es: **Evans, John Raymond y**
Grundy, Rosalind Ursula

⑦ Agente: **Díez de Rivera y Elzaburu, Ignacio**

⑤ Título: **Formulación farmacéutica que contiene fulvestrant.**



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

⑪ Número de publicación: **2 186 517**

⑫ Número de solicitud: 200100057

⑬ Int. Cl.⁷: A61K 31/565, A61K 47/14
A61K 47/44, A61P 35/00

⑭

PATENTE DE INVENCION CON EXAMEN PREVIO

B2

⑮ Fecha de presentación: **10.01.2001**

⑯ Prioridad: **10.01.2000 GB 0000313**
12.04.2000 GB 0008837

⑰ Fecha de publicación de la solicitud: **01.05.2003**

Fecha de concesión: **09.02.2004**

Fecha de modificación de las reivindicaciones:
20.08.2003

⑲ Fecha de anuncio de la concesión: **16.03.2004**

⑳ Fecha de publicación del folleto de patente:
16.03.2004

㉑ Titular/es: **ASTRAZENECA AB**
S-151 85 Södertälje, SE

㉒ Inventor/es: **Evans, John Raymond y**
Grundy, Rosalind Ursula

㉓ Agente: **Díez de Rivera y Elzaburu, Ignacio**

㉔ Título: **Formulación farmacéutica que contiene fulvestrant.**

B2 = patentes por vía nacional y con examen previo. Este examen lo solicitan aprox. el 10-15% de las solicitudes que pueden hacerlo.

①9



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

①1 N.º de publicación: **ES 2 071 919**

⑤1 Int. Cl.⁶: C07D 487/04

A61K 31/505

A61K 31/635

**Validación en España de la EP
463.756 B1: primera familia de
patentes de Pfizer sobre sildenafil**

①2

TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA

T3

⑧6 Número de solicitud europea: **91305137.1**

⑧6 Fecha de presentación : **07.06.91**

⑧7 Número de publicación de la solicitud: **0 463 756**

⑧7 Fecha de publicación de la solicitud: **02.01.92**

⑤4 Título: **Agentes antianginosos de pirazolopirimidina.**

③0 Prioridad: **20.06.90 GB 9013750**

⑦3 Titular/es: **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street
New York, N.Y. 10017, US

Sildenafil cinfa EFG, para el tratamiento de la disfunción eréctil

Algunas de las EFG de sildenafil que *había* en el mercado español antes de febrero de 2012

Cinfa ha lanzado un fármaco genérico que ayuda a lograr la erección necesaria para mantener una actividad sexual satisfactoria



Sildenafil
Normon EFG
Sildenafil



SILDENAFILO SANDOZ EFG 100 MG 4
COMP

SANDOZ FARMACEUTICA,S.A. 28,10

SILDENAFILO SANDOZ EFG 50 MG 8
COMP

SANDOZ FARMACEUTICA,S.A. 46,52

⑬



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

⑪ Número de publicación: **2 071 919**

⑤① Int. Cl.⁷: **C07D 487/04**

A61K 31/505

A61K 31/635

⑫

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA REVISADA

T4

⑨⑥ Número de solicitud europea: **91305137 .1**

⑨⑥ Fecha de presentación : **07.06.1991**

⑨⑦ Número de publicación de la solicitud: **0463756**

⑨⑦ Fecha de publicación de la solicitud: **02.01.1992**

sildenafil

⑤④ Título: **Agentes antianginosos de pirazolopiridimina.**

③⑩ Prioridad: **20.06.1990 GB 9013750**

④⑤ Fecha de la publicación de la mención de la
traducción revisada BOPI: **01.07.2006**

④⑤ Fecha de publicación de la traducción revisada de
patente europea: **30.08.2011**

⑦③ Titular/es: **Pfizer Inc.**

**Duración del conflicto
contencioso-administrativo:
de julio de 2006 a agosto 2011**

⑦④ Agente: **Carpintero López, Francisco**

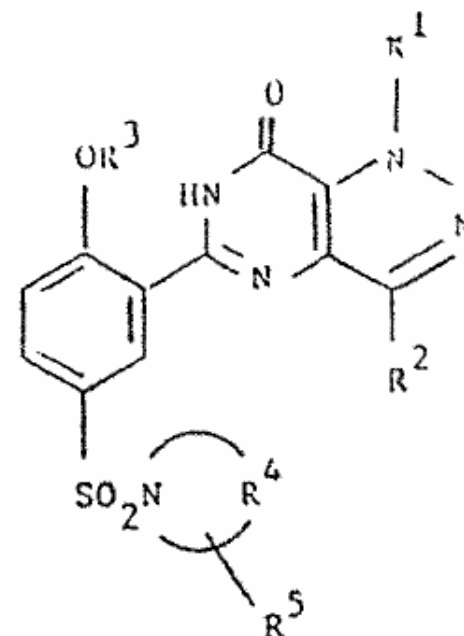
Aviso: El presente folleto se publica en ejecución de sentencia, con efectos de 01-07-2006.

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula

No se incluye la traducción de las reivs. de EP 463.756 B1 "for Spain", sino únicamente la traducción de las 8 reivs. "for the contracting states other than ES and GR"

y sales farmacéuticamente aceptables.



2. Un compuesto como se reivindica en la reivindicación 1 en el que R¹ es H, metilo o etilo; R² es alquilo(C₁-C₃) opcionalmente sustituido con OH o metoxi; R³ es alquilo(C₂-C₃) o alilo(C₂-C₃); R⁴ tomado conjuntamente con el átomo de nitrógeno al cual está unido completa un grupo piperidino o 4-N-(R⁶)piperazinilo; R⁵ es H, NR⁷R⁸ o CONR⁷R⁸; R⁶ es H, alquilo(C₁-C₃), hidroxialquilo(C₂-C₆), CONR⁷R⁸, CSNR⁷R⁸ o C(NH)NR⁷R⁸; y R⁷ y R⁸ son cada uno independientemente H o metilo.

3. Un compuesto como se reivindica en la reivindicación 2 en el que R¹ es metilo; R² es n-propilo; R³ es etilo, n-propilo o alilo; R⁴ tomado conjuntamente con el átomo de nitrógeno al cual está unido completa un grupo 4-N-(R⁶)piperazinilo; R⁵ es H; y R⁶ es H, alquilo(C₁-C₃) o 2-hidroxietilo.

4. Un compuesto como se reivindica en la reivindicación 3 en el que dicho compuesto se selecciona de

5-[2-aliloxi-5-(4-metilpiperazinilsulfonil)fenil]-1-metil-3-n-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo-[4,3-d]pirimidin-7-ona;

.../...

AJM Bcn-7, 2012-02-21, Pfizer vs 13 empresas: se acuerdan medidas cautelares paralizando los sildenafilos-EFG (comercializados o sólo aprobados)

FALLO. DECIDO: estimar la petición de medida cautelar ... y , previa prestación de **caución** por importe de **500.000 euros**:

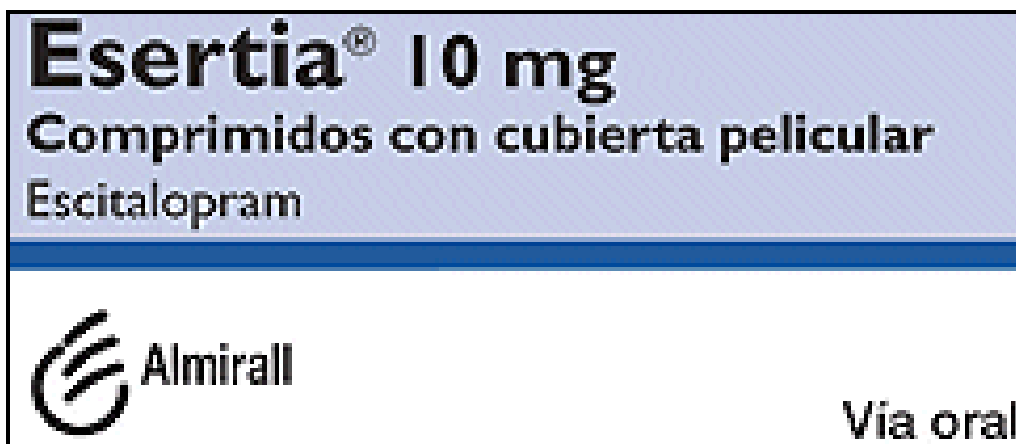
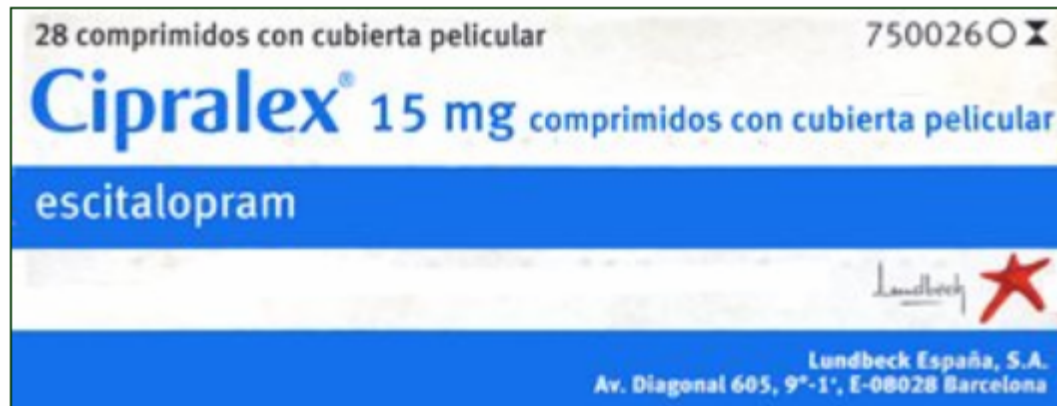
1. Se ordena cautelarmente a [13 empresas] ... **cesar y abstenerse** de fabricar, importar a España, adquirir de terceros, ofrecer, poseer, **introducir en el comercio** y utilizar, directa o indirectamente, por si mismas o a través de terceros; **Sildenafil, o una sal farmacéuticamente aceptable de Sildenafil...**

2. Se ordene cautelarmente a [...] **retirar del tráfico económico** y de sus locales, incluso si ello exige la recompra a sus poseedores u otro negocio jurídico, todas las unidades de los medicamentos...

4. Se prohíbe cautelarmente a las demandadas **transferir y/o ceder a terceros autorizaciones de comercialización** de medicamentos que incorporen Sildenafil como principio activo ...

Contra esta resolución solamente **cabe imponer recurso de apelación** ante este Juzgado para que conozca del mismo la **Audiencia Provincial de Barcelona**.

Comarketing en España del antidepresivo **escitalopram,
entre Lundbeck (especialidad de referencia) y Almirall**



www.oepm.es/es/index.html

Bienvenido Benvinguts Benvidos Ongi etorri Welcome

A A A | Contacto | Mapa Web

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Oficina Española de Patentes y Marcas

@ Sede Electrónica

INICIO SIGNOS DISTINTIVOS INVENCIÓNES DISEÑOS INDUSTRIALES PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LA OEPM

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

La OEPM es el Organismo Público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial.

Marcas tu futuro

INFORMACIÓN GENERAL

- ¿Qué es la Propiedad Industrial?
- ¿Qué se puede registrar en la OEPM?
- Folletos divulgativos
- Preguntas más frecuentes
- Guía Multimedia

UTILIDADES

- Formularios
- Tasas
- Presentación electrónica
- Normativa

BASES DE DATOS

- Localizador de marcas
- Situación de expedientes
- INVENES
- Espacenet
- Latipat-Espacenet
- TMView: Marcas en Europa
- Base de datos de Jurisprudencia
- Clasificación Internacional de Patentes
- Clasificación internacional de productos y servicios - marcas (Clinmar)
- Expedientes digitalizados
- Búsqueda GSA de Invencciones

Ayudas y subvenciones

Perfil del contratante

Otras informaciones

Estadísticas

Centros Regionales de Información de PI

Empleo

Aula de Propiedad Industrial

Internacionalización-PPH

Transferencia de Tecnología

Enlaces y direcciones de interés

Portales OEPM

Noticias

24-02-2012

Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial (Paralegales)

26-04-2012

26 de abril - Jornada Divulgativa: Día de la Propiedad Industrial. "Proteger la Propiedad Industrial beneficia a todos"

Eventos

Agenda

CCP de escitalopram

Resultado de la consulta

Modalidad: C	Número: 200300019	Bis:	Tipo:
C.C. DE PROTECCION DE MEDICAMENTOS NR.PUBLICACION OEPM: -----			
FECHA ENTRADA: 15.07.2003 11:36			
FECHA PRESENTACION: 15.07.2003			
FECHA PUBLICACION SOLICITUD: 16.04.2004			
FECHA CONCESION: 14.06.2004			
FECHA VALIDEZ: 01.06.2014			
SOLICITANTE: H. LUNDBECK A/S			
- - - - - DATOS PATENTE BASE - - - - -			
NUMERO SOLICITUD PATENTE BASE: E89305532			
NUMEROS PUBLICACION PATENTE BASE: EP0347066, ES2068891,			
FECHA PRESENTACION PATENTE BASE: 01.06.1989			
FECHA CONCESION PATENTE BASE: 15.03.1995			
TITULAR PATENTE BASE: H. LUNDBECK A/S			
TITULO PATENTE BASE: NUEVOS ENANTIÓMEROS Y SU AISLAMIENTO.			
- - - - - DATOS AUTORIZACIONES DE COMERCIALIZACION - - - - -			
DENOMINACION PRODUCTO AUTORIZADO: ESCITALOPRAM (ESERTIA, CIPRALEX			

El CCP ha alargado la protección 5 años

Algunas especialidades farmacéuticas genéricas (EFG) de **escitalopram** que se comercializan en España en 2012

entre otras:



①9



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

①1 Número de publicación: **2 068 891**

⑤1 Int. Cl.⁶: **C07D 307/87**

A61K 31/34

// C07B 57/00

C07C 255/00

C07C 303/00

C07C 309/00

①2

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA REVISADA

T4

⑨6 Número de solicitud europea: **89305532 .7**

⑨6 Fecha de presentación : **01.06.1989**

⑨7 Número de publicación de la solicitud: **0347066**

⑨7 Fecha de publicación de la solicitud: **20.12.1989**

⑤4 Título: **Nuevos enantiómeros y su aislamiento.**

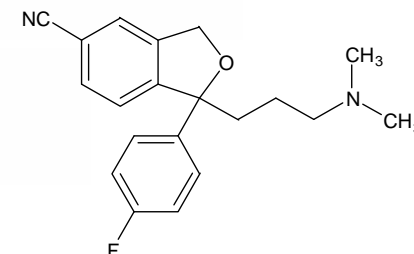
③0 Prioridad: **14.06.1988 GB 8814057**

④5 Fecha de publicación de la traducción revisada de
patente europea: **07.02.2012**

⑦3 Titular/es: **H. Lundbeck A/S**
Ottiliavej 7-9
2500 Kobenhavn-Valby, DK

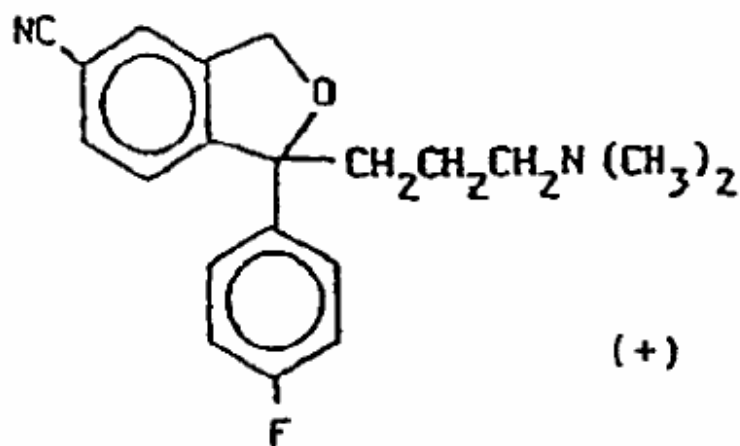
⑦4 Agente: **Illescas Taboada, Manuel**

traducción revisada que protege
como producto al principio
activo farmacéutico
escitalopram (antidepresivo),
según STSJ Mad-CA 5426/2011



REIVINDICACIONES

1. (+)-1-(3-dimetilaminopropil)-1-(4'-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carbonitrilo que tiene la fórmula general



y sus sales de adición de ácido no tóxicas.

2. La sal de adición del ácido pamoico del compuesto de la reivindicación 1.

3. Una composición farmacéutica en forma de dosificación unitaria que comprende, como ingrediente activo, un compuesto como se define en la reivindicación 1.

.....

AJM Bcn-4 (de acuerdo con los JM Bcn-1 y Bcn-5) 2012-05-07, Lundbeck y Almirall vs. 21 empresas: Se desestiman las medidas cautelares que pretendían paralizar la venta de escitalopram genérico

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS... Décimosexto.- ... Es importante remarcar que, a mi juicio, **la base del conflicto está en reclamar a la OEPM, mediante Traducción Revisada, lo que sólo puede hacer la OEP**, que consiste en la modificación de la patente [europea] en los términos concedidos, ya que éste es, según el Convenio, el único organismo competente para su concesión...

Vigésimo tercero.- Se ha reclamado judicialmente y se ha obtenido del TS que la OEPM publique una Traducción Revisada sin instar simultáneamente a la OEP la modificación del tenor de la patente concedida para España, con lo que **nos encontramos con la disparidad insalvable de los textos, el original (en inglés) no modificado y el traducido**, ante la que, conforme el Art. 70, párrafo 1 y3, y Art. 11 RD 2424/1986, **ha de ceder el texto traducido por otorgar una protección [producto] superior a la concedida [procedimiento de obtención]**.

Vigésimo cuarto.- La STS3 de 2011-09-16 ... no prejuzga los efectos que pueda tener la publicación de la Traducción Revisada...

Vigésimo quinto.- ... el TS es perfectamente consciente que... **el alcance jurídico de la publicación de la traducción** de la patente puede ser controvertido, entre otras cosas por contravenir el texto original, y que **dicha controversia ha de ser determinada por los tribunales en otra jurisdicción**.

Vigésimo sexto.- En consecuencia, reconocida la enorme dificultad que tiene el tema..., **no puedo considerar que el ámbito de protección de la patente ES 2.068.891 venga determinado por la Traducción Revisada...** con lo que no puedo emitir un juicio provisional e indiciario... lo que **me lleva a desestimar las medidas**.

Raúl García Orejudo (JM7)
Marta Cervera Martínez (JM8)
Bárbara Córdoba (JM9)
Juan Manuel de Castro (JM10)

Los jueces mercantiles de Barcelona se plantan

Los magistrados piden que se creen tres nuevos juzgados



J.M^a Fernández Seijó (JM3)

J.M^a Ribelles Arellano (JM2)

F.B. Villena Cortes (ex-JM5)

Enrique Grande Bustos (JM1, hasta 2012)

Daniel Idigoyen Fujiwara (JM5)

Yolanda Ríos López (JM1)

Luis Rodríguez Vega (JM4)

Fco. J. Fernández Álvarez (JM6)

EN ROJO los únicos que, a partir de 2012, conocen sobre todos los casos de patentes en Cataluña

- Los tipos de documentos, su tramitación y su situación registral
- Los requisitos de patentabilidad y el estado de la técnica**
- La memoria descriptiva
- Las reivindicaciones: categorías y formatos
- Las reivindicaciones dependientes: árboles de dependencia
- Interpretación literal e interpretación por equivalencia de las reivindicaciones
- Infracción y sus tipos. La realización cuestionada
- Los motivos de nulidad y los motivos de caducidad
- Los análisis de validez/infracción: simplificaciones según los árboles de dependencia

EPC Article 52: Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for **any inventions, in all fields of technology**, provided that they **are new, involve an inventive step** and are **susceptible of industrial application**.

(2) The following in particular **shall not be regarded as inventions** within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and **methods for performing mental acts**, playing games or **doing business**, and **programs for computers**;

(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein **only to the extent to which** a European patent application or European patent **relates to such subject-matter or activities as such**.

EPC Article 53: Exceptions to patentability

European patents **shall not be granted in respect of:**

- (a) inventions **the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality**; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;
- (b) **plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals**; this provision shall not apply to **microbiological processes or the products thereof**;
- (c) **methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body**; this provision shall not apply to **products**, in particular **substances or compositions, for use** in any of these methods **[first and subsequent medical uses in the form of "purpose-limited product claims"]**.

EPC Article 54: Novelty

1) An invention shall be considered to be **new [novel]** if it does **not form part of the state of the art [prior art]**.

(2) The **state of the art** shall be held to comprise **everything made available to the public** by means of a written or oral description, by use, or in any other way, **before the [effective] date of filing of the European patent application**.

(3) Additionally, the content of European **patent applications** as filed, **the dates of filing of which are prior** to the date referred to in paragraph 2 and which were **published on or after that date**, shall be considered as **comprised in the state of the art**.

("novelty antecedent according to Art. 54.3 EPC = Art. 6.3 LP")

(4) & (5) -> exceptions of first and subsequent medical indications

EPC Article 55: Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 [Novelty], a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an **evident abuse** in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has **displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris** on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972. **[Be careful with Art. 7(b) of Spanish Patent Law! - "*exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas*"]**

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply **only if the applicant states, when filing** the European patent application, that the invention has been so displayed **and files a supporting certificate** within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

EPC Article 56: Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step **if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art**. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3 **[patent applications filed before and published after the effective filing date]**, these documents **shall not be considered** in deciding whether there has been an inventive step.

Guidelines C, IV. Patentability. 11: Inventive step

1 General. 2 State of the art; date of filing. 3 Person skilled in the art. 4 Obviousness. 5 Problem-and-solution approach. 5.1 Determination of the closest prior art. 5.2 Formulation of the objective technical problem. 5.3 Could-would approach. 6 Combining pieces of prior art. 7 Combination vs. juxtaposition or aggregation. 8 "Ex post facto" analysis. 9 Origin of an invention. 10 Secondary indicators. 10.1 Predictable disadvantage; non-functional modification; arbitrary choice. 10.2 Unexpected technical effect; bonus effect. 10.3 Long-felt need; commercial success. 11 Arguments and evidence submitted by the applicant. 12 Selection inventions. 13 Dependent claims; claims in different categories. 14 Examples

EPC Article 57. Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application **if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.**

Guidelines IV, C. 5. ... **"Industry"** should be understood in its **broad sense as including any physical activity of "technical character"** (see IV, 1.2), i.e. an activity which belongs to the **useful or practical arts [technology]** as distinct from the aesthetic arts; it does not necessarily imply the use of a machine or the manufacture of an article and could cover e.g. a process for dispersing fog or for converting energy from one form to another. **Thus, Art. 57 excludes from patentability very few "inventions" which are not already excluded by the list in Art. 52(2) (see IV, 2.1)... Methods of testing generally should be regarded as inventions susceptible of industrial application and therefore patentable... A mere nucleic acid sequence without indication of a function [e.g. a EST without known function] is not a patentable invention** (EU Dir. 98/44/EC, rec. 23).

Additional subject-matter (*ampliación del contenido*)

Art. 112.1 LP: Se declarará la nulidad de la patente:... (c) Cuando **su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentado...**

Art. 41.3 LP: La modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud.

Art. 123.2 EPC: A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains **subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.**

Art. 123.3 EPC: The claims of a European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred.

EPC Article 82: Unity of invention

The European patent application shall **relate to one invention only or to a group of inventions** so linked as to form a **single general inventive concept**.

EPO Guidelines III, C. 7.1: General remarks

... The second of these alternatives, i.e. the single-concept linked group, may give rise to **a plurality of independent claims in the same category provided these claims comply with Rule 43(2), but the more usual case is a plurality of independent claims in different categories**.

Where the application both lacks unity of invention and fails to comply with the requirements of Rule 43(2), **the examiner may raise an objection under either Rule 43(2) or Art. 82 or under both**. The applicant cannot contest which of these objections has priority (see T 1073/98, Reasons 7.2).

EPC Article 83: Disclosure of the invention

The European patent **application shall disclose the invention** in a manner sufficiently **clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art**.

EPC Article 84: Claims

The **claims** shall define the matter for which protection is sought **[not define 'the invention']**. They shall be clear and concise and be **supported by the description**.

Guidelines C, III. 6.4: Lack of support vs. insufficient disclosure.

It should be noted that, although an objection of lack of support is an objection under Art. 84, it can often...also be considered as an objection of insufficient disclosure of the invention under Art. 83, the objection being that the disclosure is insufficient to enable the skilled person to carry out the "invention" over the whole of the broad field claimed (although sufficient in respect of a narrow "invention").

Both requirements are designed to reflect the principle that the terms of a claim should be commensurate with, or be justified by, the invention.

Whether the objection is raised as lack of support or as insufficiency is **unimportant in examination proceedings; but it is important in opposition proceedings** since there only the latter ground is available.

- Los tipos de documentos, su tramitación y su situación registral
- Los requisitos de patentabilidad y el estado de la técnica
- **La memoria descriptiva**
- Las reivindicaciones: categorías y formatos
- Las reivindicaciones dependientes: árboles de dependencia
- Interpretación literal e interpretación por equivalencia de las reivindicaciones
- Infracción y sus tipos. La realización cuestionada
- Los motivos de nulidad y los motivos de caducidad
- Los análisis de validez/infracción: simplificaciones según los árboles de dependencia

1. How to create a new patent application

When you start up PatXML you will see the PatXML wizard. Creating a new patent application is as easy as these three steps:

1. Select the **application type**. The options are EP, PCT or US applications.
2. Define the **document structure**. Define the file reference ID, the language of your application and the headings that you require. The file reference ID field allows a maximum of 10 characters and, if specified, will be displayed in shadowed text in the top right-hand corner of the document. Mandatory sections and headers are already ticked.

PatXML - 1.3.5

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

New Application
Define the file reference ID, language and document structure

File reference ID:

Show ID on:
every page

Language:
English UK

Note:
Click the headings you require. These are PCT headings and are not mandatory. The document structure can also be modified at a later stage within the document view.

Description

- ☒ Title
- ☐ (H1): Technical Field
- ☐ (H1): Background Art
- ☐ (H1): Summary of invention
- ☐ (H1): Brief description of drawings
- ☐ (H1): Description of embodiments
- ☐ (H1): Industrial applicability
- ☐ (H1): Reference signs list
- ☐ (H1): Reference to deposited biological material
- ☐ (H1): Sequence listing free text
- ☐ (H1): Citation list

Claims

- ☒ Claims
- ☒ Abstract
- ☐ Drawings

Mandatory sections are already ticked.

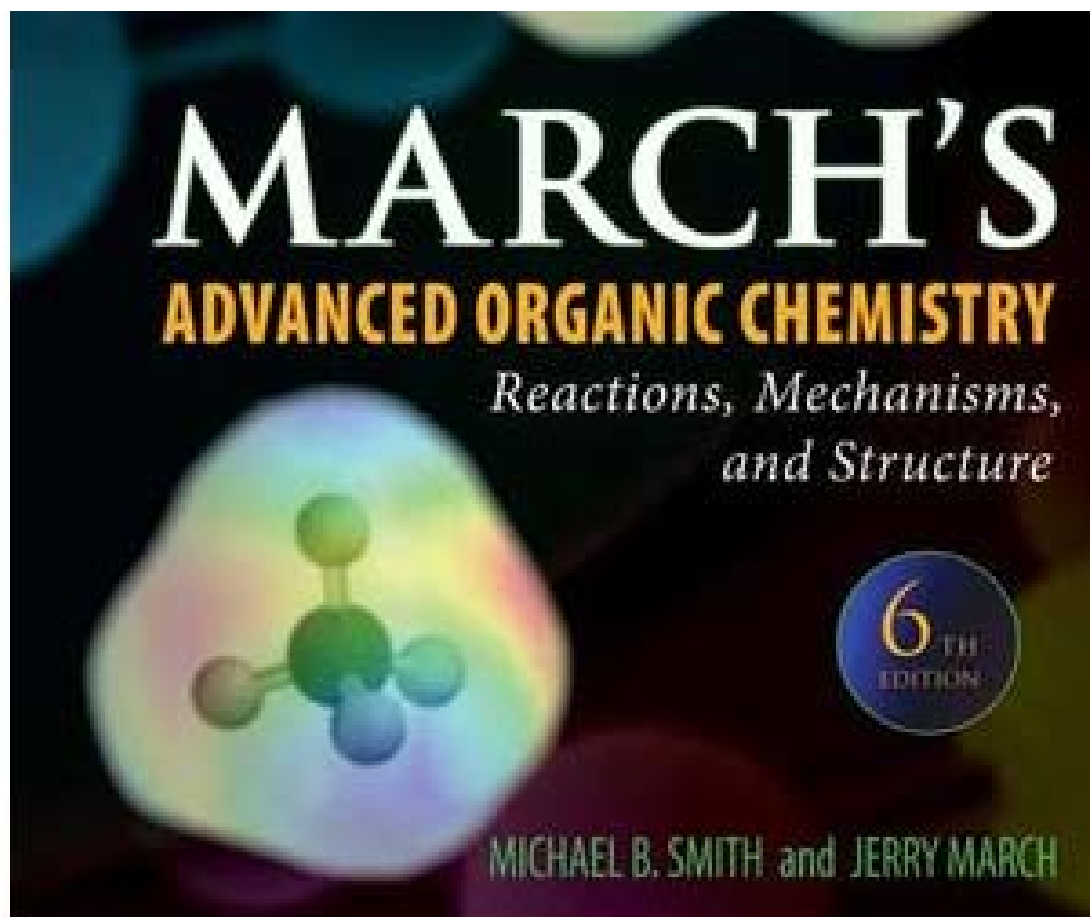
2 of 3

< Back Next > Cancel

3. Complete the PatXML wizard. The newly created document will open in Word, and you can continue customising your document.

Art. 83 EPC: The European patent application must **disclose** the invention in a manner **sufficiently clear** and **complete** for it **to be carried out** by a person skilled in the art

C-II, 4.1 Description. General remarks. The "person skilled in the art" for this purpose is considered to be the **ordinary practitioner** aware not only of the teaching of the application itself and the references therein, but also of what was **common general knowledge** in the art at the date of filing the application. He is assumed to have had at his disposal the means and the capacity for routine work and experimentation, which are normal for the technical field in question. As "common general knowledge" can generally be considered the information contained in **basic handbooks, monographs and textbooks** on the subject in question (see T 171/84, OJ 4/1986, 95). As an **exception**, it can also be the information contained in **patent specifications or scientific publications**, if the invention lies in a field of research which is so new that the relevant technical knowledge is not yet available from textbooks (see T 51/87, OJ 3/1991, 177). Sufficiency of disclosure must be assessed on the basis of the application as a whole, including the description, claims and drawings, if any.



Una buena fuente de "conocimiento común y general" en Química Orgánica (por sí mismo y por las referencias a reviews y tratados que contiene)

El ponente tiene todas las ediciones: 1st (1968), 2nd (1977), 3rd (1985), 4th (1992), 5th (2001), 6th (2007)

This review is from: [Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure \(Hardcover\)](#)

This book simply is "the bible" for organic chemists - it is clearly organized and has the most powerful index I have ever seen in a book. It serves well not only as a reference guide for the working chemist but also is a good book for students.

source: Amazon' web

- Los tipos de documentos, su tramitación y su situación registral
- Los requisitos de patentabilidad y el estado de la técnica
- La memoria descriptiva
- **Las reivindicaciones: categorías y formatos**
- Las reivindicaciones dependientes: árboles de dependencia
- Interpretación literal e interpretación por equivalencia de las reivindicaciones
- Infracción y sus tipos. La realización cuestionada
- Los motivos de nulidad y los motivos de caducidad
- Los análisis de validez/infracción: simplificaciones según los árboles de dependencia

TEMPLATE FILE FOR STARTING A PATENT APPLICATION

Title of invention

(FIELD OF THE INVENTION) [general and broader than broadest claims]

BACKGROUND ART [only known art; nothing about the invention]

SUMMARY OF THE INVENTION [first mentioning of the invention]

Throughout the description and claims the word "comprise" and variations of the word, are not intended to exclude other technical features, additives, components, or steps. Furthermore, the word "comprise" encompasses the case of "consisting of". Additional objects, advantages and features of the invention will become apparent to those skilled in the art upon examination of the description or may be learned by practice of the invention. The following examples and drawings are provided by way of illustration, and they are not intended to be limiting of the present invention. Reference signs related to drawings and placed in parentheses in a claim, are solely for attempting to increase the intelligibility of the claim, and shall not be construed as limiting the scope of the claim. Furthermore, the present invention covers all possible combinations of particular and preferred embodiments described herein.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS (Fig. 1 shows....)

DETAILED DESCRIPTION OF PARTICULAR EMBODIMENTS / EXAMPLES

CLAIMS [new page; "characterized in that" only in independent two-part claims]

ABSTRACTS [including title; new page; max. 130 words \cong 150 words in Spanish]

Understanding the meaning of *comprising* in patent claims

Prior art :



+ many other
isolated
vegetables or
fruits

Invention embodiment: A mixture *having (or including, or containing, etc.)* lettuce and tomato.

(This is a definition of a product)



Patent claim: An edible mixture *comprising* lettuce and tomato
[+ anything else; this is implicit]

(This is a definition of an excluding right)

WHY?

Patent claim: An edible product **comprising** lettuce and tomato.

The industrial or commercial exploitation of any of these products **would be an infringing act** of the claim:



Even if any of these products were patentable (new, inventive, etc.), its patent would be dependent from (i.e. potential infringement of) the first dominating claim

However the exploitation of this product **would not be an infringing act** of the claim, because the product does not have one of the claim elements [the tomato]



Regla básica de la infracción de una reivindicación

Reivs. dependientes: simplificación del análisis de nulidad/infracción

1. Product **comprising** A + B + [anything else]

2. Product **comprising** A + B + C +[a]

3. Product **comprising**
A + B + C + D +[a]

Línea de dependencia: 1 ← 2 ← 3

Regla de la simultaneidad de todos los elementos (*all elements rule*): Una reivindicación se infringe por un acto prohibido de explotación [en ES definido en Arts. 50-51 LP] asociado a una **realización cuestionada** si, y sólo si, la realización cuestionada reproduce **simultáneamente** [literalmente o por equivalencia] todos los elementos/limitaciones de la reivindicación.

En este ejemplo, las tres reiv. se **infringen** por una realización cuestionada que tenga **elementos adicionales** (p.ej. A + B + C + D + E). Pero **no se infringe** ninguna cuando falta un elemento común (como sucede p.ej. con la "**subcombinación**" A + C + D + E).

Primera familia de patentes de Takeda sobre lansoprazol (1)

⑩



European Patent Office

Office européen des brevets

⑪

Publication number:

**0 174 726
B1**

⑫

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

⑬

Date of publication of patent specification: **26.04.89**

⑭

Int. Cl.⁴: **C 07 D 401/12, A 61 K 31/44**

⑮

Application number: **85305458.3**

⑯

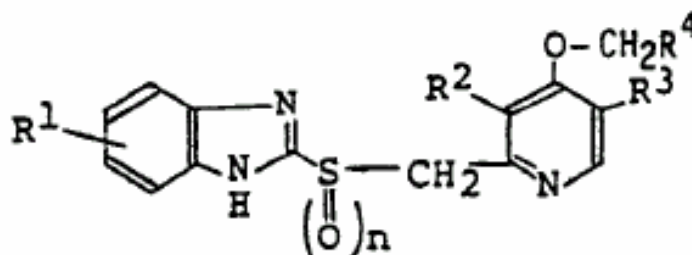
Date of filing: **31.07.85**

Claims for the Contracting States: BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

35

1. A compound of the formula (I)

40



I

45

wherein R¹ is hydrogen, methoxy or trifluoromethyl, R² and R³ are independently hydrogen or methyl, R⁴ is a C₁₋₄ fluorinated alkyl and n denotes 0 or 1, and a pharmacologically acceptable salt thereof.

⑰

Priority: **16.08.84 JP 171069/84**

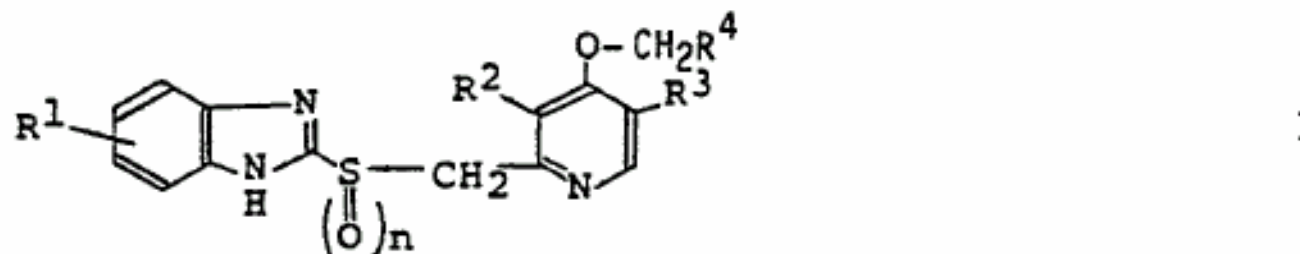
⑱

Proprietor: **Takeda Chemical Industries, Ltd.**
27, Doshomachi 2-chome Higashi-ku
Osaka-shi Osaka, 541 (JP)

Primera familia de patentes de Takeda sobre lansoprazol (2)

Claims for the Contracting State: AT

1. A method for producing a pyridine derivative of the formula (I)



wherein R¹ is hydrogen, methoxy or trifluoromethyl, R² and R³ are independently hydrogen or methyl, R⁴ is a C₁₋₄ fluorinated alkyl and n denotes 0 or 1, or a pharmacologically acceptable salt thereof, which comprises allowing a compound of the formula (II)



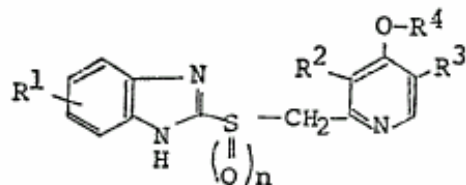
wherein R¹ is of the same meaning as defined above, to react with a compound of the formula (III)



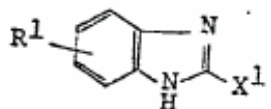
wherein R², R³ and R⁴ are of the same meaning as defined above, and one of X¹ and X² is SH and the other is a leaving group, and when necessary, by subjecting the reaction product to oxidation.

2. A method according to claim 1, wherein X¹ is SH and X² is halogen.

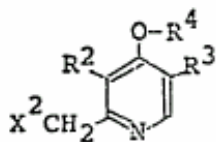
1ª.- Un método para producir un derivado de piridina de fórmula



donde R^1 es hidrógeno, metoxi o trifluorometilo, R^2 y R^3 son independientemente hidrógeno o metilo, R^4 es un alquilo fluorado de C_{2-5} y n significa 0 ó 1, o una sal del mismo farmacológicamente aceptable, que comprende dejar reaccionar un compuesto de fórmula



donde R^1 tiene el mismo significado definido antes, con un compuesto de fórmula



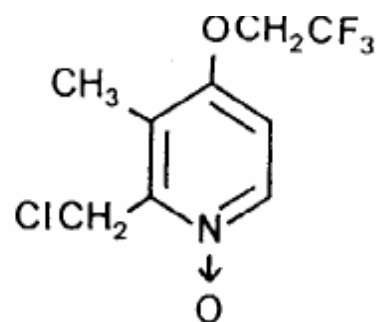
donde R^2 , R^3 y R^4 tienen el mismo significado definido antes, y uno de los X^1 y X^2 es SH y el otro es un grupo eliminable, y cuando es necesario someter a oxidación el producto de reacción.

ES 546.152: Primera patente española sobre procedimiento de preparación de lansoprazol.

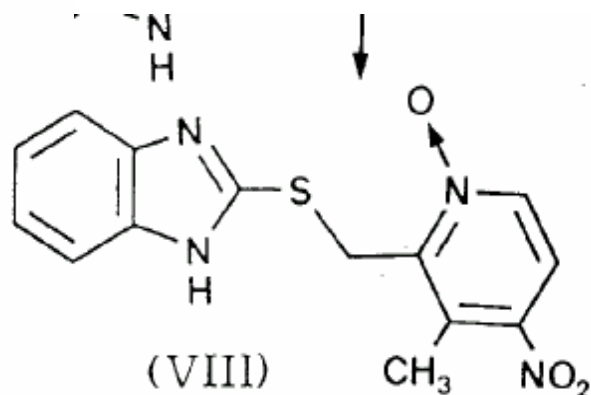
La reivindicación 1 incluye dos pasos, para así proteger la obtención de los sulfuros ($n = 0$) y la oxidación de éstos a sulfóxidos ($n = 1$, como en el lansoprazol).

Un procedimiento que sólo incluya el último paso (oxidación) no infringe literalmente.

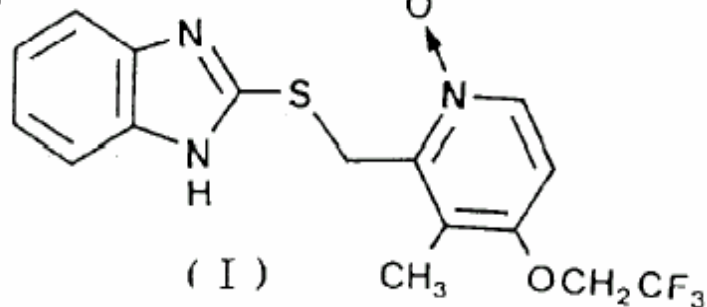
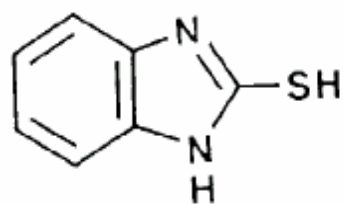
ES 2 063 705 B1



(VI)



(VIII)



(I)

red.

(II)

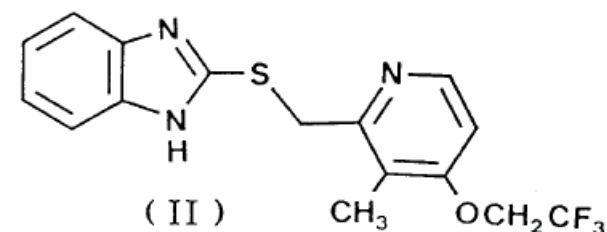
oxd.

(III)

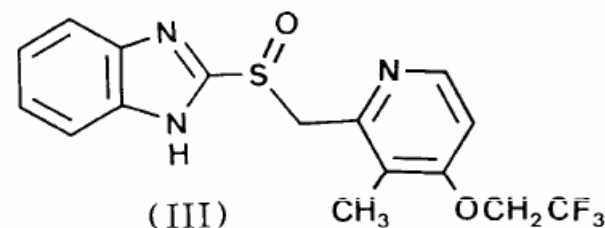
lansoprazol

Procedimiento de
preparación de
lanzoprazol
desarrollado por una
empresa española.

No infringe
literalmente la
patente ES 546.152
de Takeda, por no
realizar el paso
penúltimo de la reiv.1



(II)



(III)

Art. 28 TRIPS. Rights conferred by a patent

1. A patent shall confer on its owner the following **exclusive rights**:

(a) where **the subject matter** of a patent **[of a claim] is a product**, to **prevent** third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing **[or "stocking" in ES]** for these purposes that product;

(b) where **the subject matter** of a patent **[of a claim] is a process [method]**, to **prevent** third parties not having the owner's consent **from the act of using** the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes **at least [in the US there are more rights] the product obtained directly** by that process **[process/method for making]**.

Art. 27 TRIPS. Patentable Subject Matter

"1. ... patents shall be available for **any inventions, whether products or processes, in all fields of technology....**"

Actos que constituyen infracción directa

Art. 50 LP: "1. La patente [la reivindicación, en la práctica] confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

- a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un *producto objeto de la patente* o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
- b) La utilización de un *procedimiento objeto de la patente* o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
- c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del *producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente* o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados" (análogo al Art. 64.2 CPE).

continúa...

LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA REIVINDICACIÓN A SU TITULAR DEPENDEN DE SU CATEGORÍA (Art. 50 LP)

El titular tiene el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento...

a) **Si la reivindicación es de PRODUCTO o ENTIDAD:**

- su fabricación
- su ofrecimiento
- su introducción en el comercio
- su utilización
- su importación
- su posesión

Consecuencia: ¡ Cuando sea posible hay que introducir reivindicaciones de producto, intentando proteger al producto comercial !

b) **Si la reivind. es de PROCEDIMIENTO, MÉTODO o ACTIVIDAD:**

- la utilización del procedimiento y el ofrecimiento de esta utilización

c) **Si la reivindicación es de PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO** (típicamente químico o biológico, pero también electromecánico o informático):

- Los mismos derechos que si la reiv. fuese de producto, pero sólo para el **producto directamente obtenido por el procedimiento**

Relación entre "lo que está reivindicado" y "lo que está protegido" por una reivindicación válida (1)

Cada reivindicación es una unidad de protección jurídica. De cada reivindicación puede predicarse si es válida o nula, y, en el caso de ser considerada válida, si se infringe o no por la actividad de un tercero. **Una patente se infringe cuando se infringe al menos una de sus reivindicaciones válidas.**

Cada reivindicación define un objeto por el que se solicita la protección (cf. Art. 26 LP y Art. 83 CPE), **y cada reivindicación determina un alcance de la protección** (cf. Art. 60.1 LP y Art. 69.1 CPE); pero **"la protección" conferida por la reivindicación es un conjunto de derechos** -no una definición- que en cada país (no en el Convenio de la Patente Europea) **viene estipulado en los respectivos artículos sobre "derechos conferidos por la patente" de la respectiva ley nacional de patentes.**

En España los derechos conferidos por una patente nacional o por una traducción de patente europea están estipulados en el Art. 50 LP (similar al Art. 28 ADPIC), con las matizaciones de los Arts. 51-59 LP.

Relación entre "lo que está reivindicado" y "lo que está protegido" por una reivindicación válida (2)

No deben confundirse estos dos conceptos, que son claramente diferentes en algunos casos.

El caso donde se manifiesta con mayor claridad es cuando "lo que está reivindicado" es un producto A. En tal caso, "lo que está protegido" es mucho más que el producto reivindicado A, dado que su titular tiene derecho a impedir también la explotación industrial/comercial de cualquier combinación/composición de A con otros productos B, C, etc. Así pues, **las combinaciones A+B, A+C, A+B+C, o cualquiera de ellas con otros componentes, son todos "productos que están protegidos por la patente"**, aunque estos productos distintos de A no estén reivindicados o no estén descritos en la patente. Y ello porque la explotación de p.ej. A+B, implicaría el uso de A, además de su fabricación o importación previa. A y B pueden ser p.ej. dos piezas yuxtapuestas en un aparato, dos productos químicos, etc. .../...

Relación entre "lo que está reivindicado" y "lo que está protegido" por una reivindicación válida (3)

Cuando "lo que está reivindicado" es el producto A, resulta que "lo que está protegido" incluye también a **todos los posibles usos de A** y a **todos los posibles procedimientos/métodos de obtención de A**, independientemente de que los usos y procedimientos estén descritos o reivindicados en la misma patente.

Cuando "lo que está reivindicado" es un procedimiento de obtención de un producto A, "lo que está protegido" es el procedimiento **reivindicado** (siendo la protección el derecho a impedir su utilización -o sea, la fabricación del producto- o el ofrecimiento de dicha utilización, cf. Art. 50.1.b); **pero también está protegido el producto directamente obtenido por el procedimiento reivindicado** (siendo la protección el derecho a impedir su ofrecimiento, introducción en el comercio, utilización, importación o posesión, cf. Art. 50.1.c). O sea, que una reivindicación de procedimiento de obtención de un producto también protege (i.e. confiere la protección del Art. 50.1.a) al producto directamente obtenido por el procedimiento reivindicado

Actos que constituyen infracción directa (cont).

Art. 50 LP cont. (añadido por Ley 10/2002, que transpuso Directiva 98/44/EC de Biotecnología):

2. Cuando la patente tenga por **objeto una materia biológica** que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente **se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación**, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.
3. Cuando la patente tenga por **objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica** que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente **se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento** patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.
4. Cuando la patente tenga por objeto un **producto que contenga información genética o que consista en información genética**, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, a **toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.**"

Categories of Claims at the EPO

C.III.3.1 Categories

The EPC refers to different "categories" of claim ("**products, process, apparatus or use**"). For many inventions, claims in more than one category are needed for full protection. In fact, there are **only two basic kinds of claim**, viz. claims to a **physical entity (product, apparatus)** and claims to an **activity (process, use)**. The first basic kind of claim ("product claim") includes a substance or compositions (e.g. **chemical compound or a mixture of compounds**) as well as any physical entity (e.g. **object, article, apparatus, machine, or system of co-operating apparatus**) which is produced by a person's technical skill. Examples are: "a steering mechanism incorporating an automatic feed-back circuit ..."; "a woven garment comprising ..."; "an insecticide consisting of X, Y, Z"; or "a communication system comprising a plurality of transmitting and receiving stations". The second basic kind of claim ("process claim") is applicable to **all kinds of activities** in which the use of some material product for effecting the process is implied; the activity may be exercised upon material products, upon energy, upon other processes (as in control processes) or upon living things (see, however, IV, 4.6 and 4.8).

Categorías de reivindicaciones

SAP Mad-28, 26.10.2006, Ratiopharm vs. Pfizer (atorvastatina)

"Fundamento de Derecho 7º: [en el contexto de las Reservas al CPE]

La distinción entre patentes [reivindicaciones] de producto, patentes de procedimiento de fabricación y patentes de procedimiento de utilización estaba contemplada en el CPE y en la legislación nacional. A esta clasificación se refiere el término "categoría" de la Regla 29.2 RCPE. En realidad **se trata de dos categorías, atendiendo a que las reivs. recaigan sobre una entidad física o sobre una actividad (reivs. de procedimiento y de utilización).**

La distinción entre las referidas categorías estriba en que **los derechos que la patente confiere a su titular son distintos** (Arts. 64.1 CPE, 50 LP y 28 ADPIC). Las reivs. que recaen sobre una **entidad física** confieren una protección sobre el producto, cualquiera que sea el procedimiento de producción o cualquiera que sea su utilización, fueran o no conocidas en el momento en que se solicitó la patente, **protección "absoluta"** que ha sido reconocida por la OEP (T 2/88, OJ EPO 1990).

Las reivs. que recaen sobre una **actividad** confieren una protección "relativa", puesto que **protegen la actividad reivindicada pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada**. No obstante en las patentes de **procedimiento** la protección **se extiende al producto obtenido directamente** a través del procedimiento patentado..."

35 U.S.C. 100. Definitions.

When used in this title unless the context otherwise indicates

(a) The term “invention” means invention or discovery.

(b) The term “**process**” means **process, art, or method**, and includes a **new use** of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material...

35 U.S.C. 101. Inventions patentable [statutory classes of claims]

Whoever invents or discovers any new and useful **process, machine, [article of] manufacture, or composition of matter**, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title **["use" is not a class of claim]**.

35 U.S.C. 112. Specification [description]

The specification shall contain a written description of the invention, **and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable [enablement] any person skilled in the art** to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention...

STATUTORY CLASSES OF CLAIMS (INVENTIONS) IN U.S.A.

Machine claim = *apparatus, system* para un **propósito** (elemento intencional). Generalmente definida como combinación de elementos físicos interrelacionados. Si el propósito no es necesario para separarse del estado de la técnica anterior, limitará innecesariamente el ámbito.

Article of Manufacture claim (article), describe un producto manufacturado, generalmente **sin partes móviles** (p.ej. un cenicero, un condensador). No está bien diferenciado de una *machine claim*.

Composition of matter claim (material), equivalente a **producto químico** en el sentido de sustancia pura o mezcla-combinación-composición. Cuando son de origen natural, deben ir acompañados de *purified, isolated, substantially pure, biologically pure...* para que tengan novedad.

Process/method claim, definen, en general, cómo funciona una máquina, artículo o material (***process/method or process/method of using***). Entre ellas, en particular, están las que definen cómo se obtiene algo (***process/method of making***).

Kinds / classes / categories of claims at EPO & USPTO

EPO (case-law based)

entity | **product** (chem, pharma, bio)
apparatus (machine, system...)
" " (object, article...)

activity | **process/method to obtain**
process/method (in general)
" " (non-medical **use**)
medical-use (purpose-limited product claim)

USPTO (statutory)

composition of matter
machine
article of manufacture

process/method of making
process/method of doing
" " "
method of treatment of a patient

Sub-categorías o sub-clases de reivindicaciones

PRODUCTO O ENTIDAD

- ELECTROMECÁNICO (el más general)
- QUÍMICO (material; puro o mezclado ; reserva LP/CPE)
- FITOSANITARIO (= químico para tratamiento de plantas; CCP)
- FARMACÉUTICO (= para terapia humana o animal; CCP, reserva LP/CPE)
- ALIMENTARIO (= químico para alimentación; reserva CPE, no en LP)
- MICROBIOLÓGICO (= vivo y microscópico; reserva LP, no CPE)
- MATERIA BIOLÓGICA (= autorreplicable ; Ley 10/2002)
- INFORMACIÓN GENÉTICA o con este tipo de información (Ley 10/2002)

PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDAD

- CUALQUIER ACCIÓN O CONJUNTO DE ACCIONES (a menudo secuenciales)
CON PRODUCTOS O CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Resultan singulares las actividades de:

- OBTENCIÓN/PREPARACIÓN DE PRODUCTO (Art. 50.1.c LP)
- UTILIZACIÓN CON UNA INTENCIÓN (¿reservas?)

Formato de reivindicación estándar

Preámbulo/sujeto (palabras introductoria que identifican su categoría):

- **Substantivo** (aparato, dispositivo, sistema, composición, procedimiento/método, etc.) **[uno o más adjetivos] [para uno o varios propósitos]...**

Frase de transición: que comprende [mejor que **tiene, incluye, etc.**]

Cuerpo : resto de **elementos, características técnicas o limitaciones**

Puntuación típica. Reivindicaciones dependientes

Preámbulo/sujeto **[, coma]** frase de transición:**[dos puntos]** elemento 1;**[punto y coma]** elemento 2,**[coma]** y elemento 3.

1. Dispositivo **que comprende:** un lápiz **[,]** y una luz unida **al** lápiz.
2. Dispositivo **según** [mejor que "de acuerdo con"] la reivindicación 1,
 - **donde** la luz se puede separar **del** lápiz.
 - **que [además] comprende** un borrador unido a un extremo **del** lápiz.

Standard claim format

Preamble/subject (introductory words that identifies the category):

- **"A/An..."** in independent claims. **"The..."** in dependent claims.
- **[one or more adjectives] noun** (apparatus, device, method, compound, composition, etc.) **[for one or several purposes]...**

Transitional phrase

comprising: [better than **including**]

Body : rest of **elements, technical features or limitations**

Claim Punctuation. Dependent claims

Preamble,**[comma]** transitional phrase:**[colon]** element 1;**[semicolon]** element 2;**[semicolon]** **and** element 3.

1. **A** device, **comprising:** **a** pencil; **and a** light attached to **the** pencil.
2. **The** device **according to** [better than as in, as defined in] **claim 1**,
 - **wherein the** light is detachably attached to **the** pencil .
 - **(further) comprising an** eraser attached to one end of **the** pencil.

Reivindicación con Grupo de Markush

Aunque se pueden usar en electromecánica, son más frecuentes en química. Se caracteriza por tener al menos un **"grupo de Markush"**, es decir, un **grupo "cerrado" de alternativas** que se introduce con un *"consisting of"*. En US se admiten grupos "menos cerrados" introducidos con un *"consisting essentially of"*.

Es muy típica la redacción: *"... wherein said A is selected from the group consisting of A1, A2, A3 and A4"*.

¡CUIDADO! ¡No dejarse ninguna alternativa viable fuera del grupo!

Evidentemente se puede reivindicar como cuatro reivs. separadas, pero resultaría más caro.

Es típico para definir productos químicos mediante fórmulas generales (también llamadas **fórmulas de Markush**) cuyas variables se seleccionan de grupos formados por un número cerrado de posibilidades. Es un estilo que **ayuda mucho a dar apariencia de unidad de invención.**

Formato de reiv. en dos-partes (*Jepson in US*)

Preámbulo: Sujeto y elementos que preferiblemente forman una única realización del estado de la técnica. Se admite implícitamente que su conjunto forma parte del estado de la técnica (lo que puede ser indeseable)

Frase de transición: caracterizado por/porque

Parte caracterizadora : elementos, características técnicas o limitaciones que se añaden a los del Preámbulo. La protección viene determinada por todos los elementos juntos de ambas partes ("Regla de la simultaneidad de todos los elementos").

Un/Una/Unos/Unas el/la/los/las

La primera vez que se introduce un elemento, se usa el artículo indefinido "un/una". Después para referirse a ese elemento se usa el artículo definido "el/la" o bien "dicho/dicha". Actualmente se considera que "dicho/dicha" es una jerga pasada de moda, mientras "el/la" hace que el lenguaje de las reivs. sea más accesible a los no-profesionales (cf. p.ej. "WIPO Patent Drafting Manual", 2009)

Format of EPC Two-Part Claims (*Jepson* in US)

Preamble Statement of **elements preferably from a single piece of prior art**. That is prior art is considered an implied admission.

Transitional phrase

characterized in that/characterized by ["wherein the improvement comprises/ the improvement being" in US]

Characterizing portion : **elements, technical features or limitations** that the invention adds to those of the preamble. Protection is determined by all elements together ("All elements rule").

A/An the/said

The first time an element is introduced, the indefinite article **"a" or "an"** should be used [en español el autor no usa artículo indeterminado al comienzo de la reiv., para evitar que "un" se confunda con "uno"]. **Later "the" and "said" are used when referring back**. Both are interchangeable, but **"said" is old-fashioned legalese**, while "the" makes claim language more accessible to non-professionals (cf. e.g. "WIPO Patent Drafting Manual", 2009)

Art. 7.1 RLP: "Las reivindicaciones numeradas correlativamente **deberán** contener:

- a) Un **preámbulo** indicando la designación del objeto de la invención y las *características técnicas necesarias para la definición* de los elementos reivindicados pero que, *combinadas* entre ellas, forman parte del estado de la técnica.
- b) Una **parte caracterizadora** que exponga las *características técnicas* que *en combinación con las mencionadas en el apartado a)* se desea proteger."

La Regla 43.1 CPE [29.1 EPC1973] es análoga al Art. 7.1 RLP, pero, en lugar de "deberán" dice que "cuando la especialidad del caso lo justifique".

Según las "Directrices de Examen de las Solicitudes de Patente" de la OEPM (v. 1, octubre 2006): "El Art. 7.1 RLP recoge como forma de redacción de las reivindicaciones la denominada en dos partes: preámbulo y parte caracterizadora. No obstante, **este artículo no se debe aplicar de forma estricta, ya que hay casos en los que esta redacción no es aplicable o no es la más adecuada.**".

En el sistema europeo está muy claro que el tipo de reivindicación en dos partes no debe usarse en las situaciones en las que dicha redacción sería inapropiada por dar lugar a una presentación distorsionada de la invención o de su estado de la técnica, p.je. con un producto químico puro, donde no tendría sentido separar el nombre del producto en dos partes. (cf. Guidelines **C-III, 2.2 Two-part form**).

Artículo 69 CPE. Alcance de la protección (cf. Art. 60.1 LP)

1. El **alcance de la protección** que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por [el tenor o contenido de] las **reivindicaciones**. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas (El "tenor o contenido" se ha eliminado en el CPE 2000).

Artículo 84 CPE. Reivindicaciones (cf. Art. 26 LP)

Las reivindicaciones **definen el objeto** para el que se solicita la protección. Deben ser **claras y concisas** y han de **fundarse en la descripción**.

Regla 43 CPE (29 CPE1973). Forma y contenido de las reivs.

1. Las reivindicaciones deberán **definir el objeto** de la solicitud para el que se pide protección, con indicación de las **características técnicas [elementos, limitaciones]** de la invención... **[el carácter técnico es un requisito de patentabilidad]**

LAS REIVINDICACIONES SE DEFINEN MEDIANTE ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS o LIMITACIONES (*elements, technical features or limitations*)

En general, **no son elementos o características técnicas**, entre otros:

- las ventajas económicas
- las propiedades meramente estéticas
- las afirmaciones jurídicas o administrativas
- los juicios morales o de valor
- los datos sobre el origen (p.ej. marcas)
- los nombres caprichosos
- Ej. de **definición técnica**: "Instrumento de escritura que comprende una barra de grafito insertada en un cilindro de madera, y que se utiliza haciendo asomar una punta de dicha barra por uno de los extremos del instrumento, mediante la eliminación de una cantidad suficiente de madera".
- Ej. de **definición no-técnica**: "Instrumento barato usado por profesores aburridos para señalar a los alumnos, dar la impresión de que toman notas o rascarse disimuladamente".

La reivindicación define el objeto de la protección como simultaneidad de elementos o caracts. técnicas

LOS PRODUCTOS O ENTIDADES se definen mediante un conjunto de:

- elementos **estructurales** (ej.: una fórmula química, un tornillo)
- elementos **funcionales** (ej.: un agente oxidante, un medio de sujeción)
- elementos **intencionales** (para un propósito dado)
- elementos **paramétricos** (resultados de una medición)
- **resultado** *obtenible* por un procedimiento dado (producto químico)

LOS PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS O ACTIVIDADES se definen:

- como **conjunto de acciones u operaciones** (ej.: poner en contacto, detectar, informar), a menudo secuenciales, con una **intencionalidad**.
- la **obtención de productos químicos** como secuencia de **pasos**, cada uno con: productos de partida + medios de actuación + producto final

PRODUCTOS DEFINIDOS POR ELEMENTOS PARAMÉTRICOS

C-III, 4.11. Parameters. Where the invention relates to a product, it may be defined in a claim in various ways, viz. as a chemical product by its chemical formula, as a product of a process (if no clearer definition is possible) or, exceptionally, by its parameters.

Parameters are characteristic values, which may be **values of directly measurable properties** (e.g. the melting point of a substance, the flexural strength of a steel, the resistance of an electrical conductor) or may be defined as **more or less complicated mathematical combinations of several variables in the form of formulae**.

Characterisation of a product mainly by its parameters should only be allowed in those cases where the invention cannot be adequately defined in any other way, **provided that those parameters can be clearly and reliably determined either by indications in the description or by objective procedures which are usual in the art** (T 94/82). The same applies to a process-related feature which is defined by parameters. Cases in which unusual parameters are employed or a non-accessible apparatus for measuring the parameter(s) is used are prima facie objectionable on grounds of lack of clarity, as no meaningful comparison with the prior art can be made. Such cases might also disguise a lack of novelty.

US 4.521.431

RANITIDINE "Form 2"

I claim:

1. Form 2 ranitidine hydrochloride characterised by an infra-red spectrum as a mull in mineral oil showing the following main peaks:

IR

3260	1075
3190	1045
3100	1021

...

2. Form 2 ranitidine hydrochloride according to claim 1 further characterised by the following x-ray powder diffraction pattern expressed in terms of "d" spacings and relative intensities ...

d (Å)	I	d (Å)	I
10.73	m	3.40	2 w
6.50	3 vwd	3.35	2 vwd
6.13	m	3.25	wd

...

PRODUCTOS CON ELEMENTOS INTENCIONALES (con "para")

C-III, 4.13 "Apparatus for ...", "Method for ...", etc. If a claim commences with such words as: "**Apparatus for carrying out the process** etc..." this must be construed as meaning **merely apparatus suitable for** carrying out the process. Apparatus which otherwise possessed all of the features specified in the claims, but which would be **unsuitable** for the stated purpose, **or which would require modification** to enable it to be so used, **should not normally be considered as anticipating the claim**. Similar considerations apply to a claim for **a product for a particular use**. (Example of "mold for molten steel").

Similarly, a claim to a **substance or composition for a particular use** should be construed as meaning a substance or composition which is in fact **suitable for** the stated use; a known product which prima facie is the same as the substance or composition defined in the claim, but which is in a form which would render it unsuitable for the stated use, would not deprive the claim of novelty, but **if the known product is in a form in which it is in fact suitable for the stated use, though it has never been described for that use, it would deprive the claim of novelty**.

PRODUCTOS CON ELEMENTOS INTENCIONALES (con "para")

C-III, 4.13 "Apparatus for ...", "Method for ...", etc. (continuation)

... An **exception** to this general principle of interpretation is where the claim is to a known substance or composition for use in a surgical, therapeutic or diagnostic method (see IV.4.8).

In contrast to an apparatus or product claim, in case of a method claim commencing with such words as: "**Method for remelting galvanic layers**" **the part "for remelting ..."** should not be understood as meaning that the process is merely suitable for remelting galvanic layers, but rather as a **functional feature** concerning the remelting of galvanic layers and, hence, defining one of the method steps of the claimed method (see T 848/93).

REIVINDICACIONES DE USO EN GENERAL

C-III, 4.16. Use claims. For the purposes of examination, a **"use" claim** of a form such as **"the use of substance X as an insecticide"** should be regarded as equivalent to a **"process" claim** of the form **"a process of killing insects using substance X"**. Thus a claim of the form indicated should **not be interpreted as directed to the substance X** recognisable (e.g. by further additives) as intended for use of an insecticide. Similarly, a claim for "the use of a transistor in an amplifying circuit" would be equivalent to a process claim for the process of amplifying using a circuit containing the transistor and should not be interpreted as being directed to "an amplifying circuit in which the transistor is used", nor to "the process of using the transistor in building such a circuit". **However, a claim directed to the use of a process for a particular purpose is equivalent to a claims directed to that very same process** (T 684/02)

C-IV, 9.7. Examination of novelty. It should further be borne in mind that a claim to the **use of a known compound for a particular purpose (second non-medical use) which is based on a technical effect** should be interpreted as including that technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to objection under Art. 54(1), provided that such technical feature has not previously been made available to the public (G 2/88 and G 6/88).

Claiming first and second medical uses at the EPO (1)

A **Swiss-type claim** (G 5/83, abolished in 2010 by G 2/08):

“Use of X for the preparation [manufacture] of a medicament [pharmaceutical composition] to treat disease Y.”

grants similar protection to a claim worded e.g. as follows (T 958/94):

“Process [or method] for the preparation of a medicament to treat disease Y characterized in that it uses X.”

This protection includes all the rights afforded by a claim of process for the preparation, for which reason it extends to the product directly obtained by the process, which in this case is a medicament to treat Y containing X.

It would be a protection similar to that provided by what, in EPO case law, is known as **purpose-limited-product claim**. According to the current version of the EPC (i.e. EPC 2000), the same protection of the two previous claims would be granted by a claim worded:

“Product X for use in the treatment of disease Y.”

Claiming first and second medical uses at the EPO (2)

EPC 2000 allows purpose-limited-product claims, not only for the "first medical use" (Art. 54.4 = Art. 54.5 EPC 1973), but also for "second and subsequent medical uses" (Art. 54.5 EPC 2000). Art. 54 EPC reads:

(4) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of **any substance or composition, comprised in the state of the art [i.e. known], for use in a method** referred to in Art. 53(c) [i.e. methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body], **provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.**" [i.e. it is the **first medical use**].

"Product X for use as a medicament"

"Product X for use as an active pharmaceutical ingredient"

"(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of **any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method** referred to in Art. 53(c), **provided that such use is not comprised in the state of the art.**" [i.e. it is a **second or subsequent medical use**, different from the first medical use of paragraph (4)]

"Product X for use in the treatment of disease Y."

G 2/08 Dosage Regime/Abbott Respiratory (OJ publ. 28.10.2010)

Swiss-type claims no longer accepted at EPO (what at the OEPM?)

Headnote:

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

Question 1: Where it is already known to use a medicament to treat an illness, Article 54(5) EPC does not exclude that this medicament be patented for use in a different treatment by therapy of the same illness.

Question 2: Such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art.

Question 3: Where the subject matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83.

A time-limit of three months after publication of the present decision in the Official Journal of the European Patent Office is set in order that future applicants comply with this new situation.

United States Patent [19]

[11] Patent Number: 4,724,232

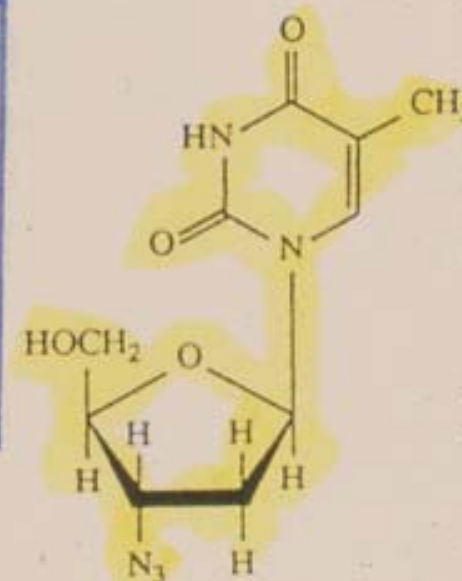
[73] Assignee: Burroughs Wellcome Co., Research Triangle Park, N.C.

We claim:

1. A method of treating a human having acquired immunodeficiency syndrome comprising the oral administration of an effective acquired immunodeficiency syndrome treatment amount of 3'-azido-3'-deoxythymidine to said human.

10023. Zidovudine. 3'-Azido-3'-deoxythymidine; azidothymidine; AZT; BW A509U; Retrovir.

AZT!

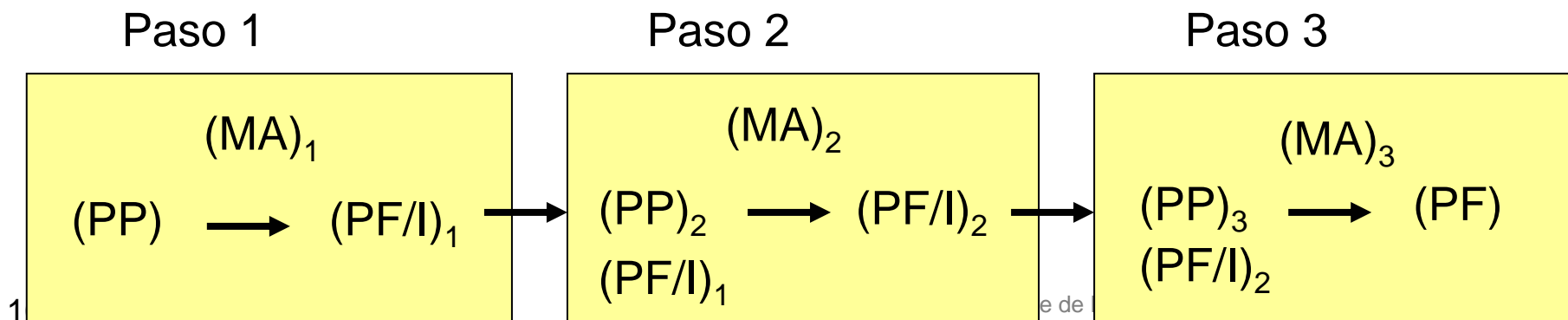


Una metodología habitual de análisis de los elementos de una reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico

Reiv.: "Procedimiento de obtención de (PF) que comprende los pasos Paso 1 + Paso 2 + Paso 3"

Cada uno de los pasos tiene:

- a) **Productos de partida (PP).**
- b) **Medios de actuación (MA):** condiciones de reacción, reactivos comunes, disolventes, operaciones físicas, etc.
- c) **Producto final/intermedio (PF/I):** "efecto o resultado", no solamente referido a la estructura química del producto mayoritario, sino también a sus características tales como rendimiento, pureza...



El análisis producto de partida/medio de actuación/producto final no es obligado, sino una metodología habitual (1) (SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: Con carácter previo al análisis de la infracción, y en atención a su carácter metodológico, **conviene salir al paso de uno de los errores o contradicciones que, según el escrito de apelación de la parte demandada, se da en el informe del perito judicial, es el de no aplicar el concepto de procedimiento de obtención de un producto químico.** El recurso invoca la conocida doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (con cita de la STS de 13 de octubre de 1975) según la cual *"un procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres elementos, a saber, la sustancia de la que se parte, los medios de actuación sobre esa sustancia y el producto final o resultado"*.

Al respecto conviene aclarar que, como muy bien ilustra el perito judicial, el análisis del tipo **producto de partida/medio de actuación/producto final**, frecuente en las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, **no es una norma jurídica de obligado cumplimiento ni constituye propiamente jurisprudencia vinculante, sino una metodología habitual** para analizar formalmente los elementos de una reivindicación de procedimiento de **obtención de un producto químico."**

El análisis producto de partida/medio de actuación/producto final no es obligado, sino una metodología habitual (2)
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: (cont.) Este análisis resulta **adecuado** en muchas ocasiones, especialmente **cuando el procedimiento comprende un único paso de transformación química**. Pero, cuando la reivindicación comprende varios pasos de transformación química, este tipo de análisis se complica, pues ha de aplicarse **a cada uno de los pasos por separado**, con lo que, por ejemplo, el producto final del primer paso coincide con el producto de partida del segundo paso, al que también se denomina producto intermedio. Además, **al analizar la infracción de una reivindicación que comprende varios pasos, puede intentarse desvirtuar el análisis de forma interesada** a base de reducir sus elementos al producto de partida del primer paso, el producto final del último paso y unos "medios de actuación" en los que se intenta disfrazar la presencia de intermedios." .../...

El análisis producto de partida/medio de actuación/producto final no es obligado, sino una metodología habitual (3) **(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)**

"FD 10º: (cont.) "El hecho de que este análisis del tipo producto de partida/medio de actuación/producto final se haya desarrollado en la doctrina contencioso-administrativa ilustra que **es una metodología que resulta adecuada para juzgar la patentabilidad** de una reivindicación de procedimiento de obtención, juzgando por ejemplo si la novedad de un procedimiento estriba en diferencias en los productos de partida, los productos finales o los medios de actuación. Pero **ello no impide que esta metodología no sea idónea para describir una realización cuestionada (procedimiento industrial) dentro de un análisis de infracción** de una reivindicación de procedimiento, pues puede dificultar la comparación entre ambas. Así sucede, por ejemplo, cuando la realización cuestionada tiene un número de pasos diferentes al de la reivindicación, o cuando los pasos de una y otra no son comparables. Precisamente esto último es lo que pretende hacer la demandada en su apelación, al dividir la realización cuestionada en dos pasos y concluir que "como puede verse en la interpretación del Perito Judicial no se sabe cuál es el producto intermedio que se obtiene en el primer paso del procedimiento industrial de Gedeon Richter (penúltima etapa), ni tampoco indica cuál es el producto de partida del segundo paso o última etapa del procedimiento industrial de Gedeon Richter". .../...

El análisis producto de partida/medio de actuación/producto final no es obligado, sino una metodología habitual (4) (SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: (cont.) **Lo anterior impide que pueda desautorizarse el informe del perito judicial [Pascual Segura] cuando ha prescindido de este formalismo** para el análisis del alcance de la protección de las reivs. del presente caso...

No es obstáculo para ello que, como aduce la demandada en su apelación, las Cámaras de Recursos de la EPO hayan acudido a este clásico análisis: *"desde el punto de vista del derecho de patentes, un procedimiento de preparación de un producto químico viene definido claramente por la indicación de las sustancias iniciales, los parámetros de procedimiento y los productos finales"* (Decisión T 188/83). Conviene advertir que, **además de contenerse de una sola decisión, es un razonamiento obiter dicta**, [*obiter dictum* en singular, significa "dicho de paso", y hace referencia a aquellos argumentos que corroboran la decisión principal, pero que no tienen poder vinculante, pues su naturaleza es meramente complementaria]...Por lo tanto, este tipo de análisis del tipo es de hecho **poco habitual en la jurisprudencia de la OEP y también en la práctica del sistema de patentes en los países del CPE distintos de España.**"

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 812 845 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
14.07.1999 Bulletin 1999/28

(51) Int Cl.⁶: **C07D 487/04**, A61K 31/505,
C07D 295/22, C07D 231/14

(21) Application number: **97303832.6**

(22) Date of filing: **04.06.1997**

(54) **Process for preparing sildenafil**

Verfahren zur Herstellung Sildenafil

Procédé pour la préparation de sildenafil

(84) Designated Contracting States:

**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL
PT SE**

Designated Extension States:

LV RO SI

(72) Inventors:

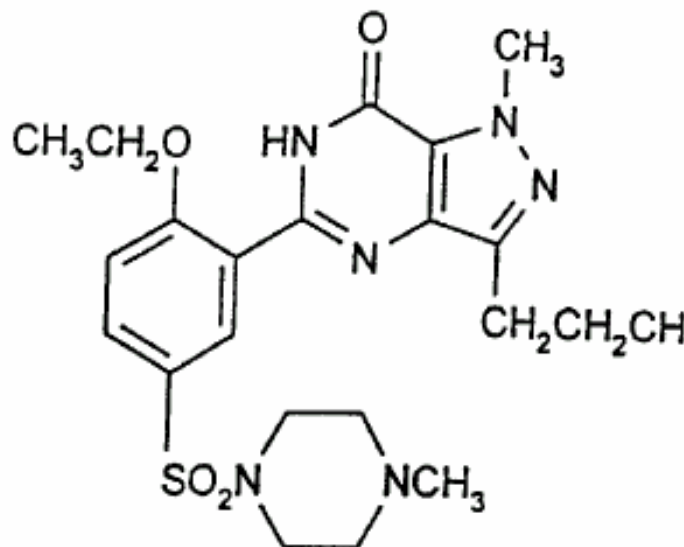
- **Dunn, Peter James**
Sandwich, Kent, CT13 9NJ (GB)
- **Wood, Albert Shaw**
Sandwich, Kent, CT13 9NJ (GB)

EP 812.845 B1 (1/2): Nuevo
procedimiento de preparación
de sildenafilo patentado por Pfizer

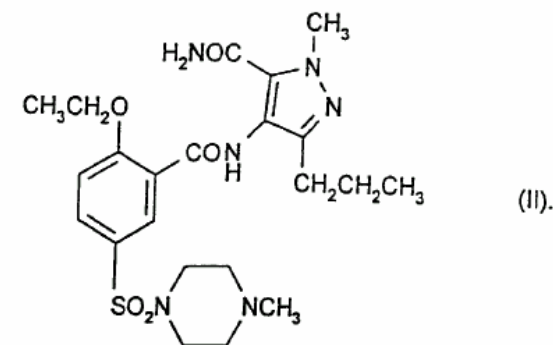
Claims

1. A process for the preparation of a compound of formula (I):

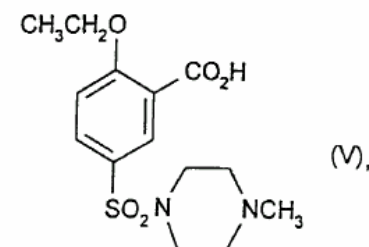
"comprising"
permite que el
paso
reivindicado
esté en
cualquier
orden o
posición del
proc. industrial



8. A compound of formula (II):



9. A compound of formula (V):



which comprises cyclisation of a compound of formula (II):

wherein the cyclisation is carried out in the presence of a base, preferably in a solvent, optionally in the presence of hydrogen peroxide or a peroxide salt, and is followed, where necessary, by neutralisation of the reaction mixture; and wherein the base is selected from the group consisting of a metal salt of any of the following: a C₁-C₁₂ alkanol, a C₃-C₁₂ cycloalkanol, a (C₃-C₈ cycloalkyl)C₁-C₆ alkanol, ammonia, a C₁-C₁₂ alkylamine, a di(C₁-C₁₂ alkyl)amine, a C₃-C₈ cycloalkylamine, a N-(C₃-C₈ cycloalkyl)-N-(C₁-C₁₂ alkyl)amine, a di(C₃-C₈ cycloalkyl)amine, a (C₃-C₈ cycloalkyl)C₁-C₆ alkylamine, a N-(C₃-C₈ cycloalkyl)C₁-C₆ alkyl-N-(C₁-C₁₂ alkyl)amine, a N-(C₃-C₈ cycloalkyl)C₁-C₆ alkyl-N-(C₃-C₈ cycloalkyl)amine, a di[(C₃-C₈ cycloalkyl)C₁-C₆ alkyl]amine and a heterocyclic amine selected from the group consisting of imidazole, triazole, pyrrolidine, piperidine, heptamethyleneimine, morpholine, thiomorpholine and a 1-(C₁-C₄ alkyl)piperazine; a metal hydride, a metal hydroxide and a metal oxide; wherein the metal wherever referred to previously is selected from the group consisting of lithium, sodium, potassium, rubidium cesium, beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium; and the solvent is selected from the group consisting of a C₁-C₁₂ alkanol, a C₃-C₁₂ cycloalkanol, a (C₃-C₈ cycloalkyl)C₁-C₆ alkanol, a C₃-C₉ alkanone, a C₄-C₁₀ cycloalkanol, a C₅-C₁₂ alkyl ether, 1,2-dimethoxyethane, 1,2-diethoxyethane, diglyme, tetrahydrofuran, 1,4-dioxan, benzene, toluene, xylene, chlorobenzene, dichlorobenzene, acetonitrile, dimethyl sulphoxide, sulpholane, dimethylformamide, dimethylacetamide, N-methylpyrrolidin-2-one, pyrrolidin-2-one, pyridine and water, and mixtures thereof.

or the hydrochloride-triethylamine double salt thereof, or a C₁-C₄ alkyl ester thereof.

EP 812.845 B1 (2/2):
Nuevo **procedimiento**
de preparación de
sildenafil de Pfizer.
Los **intermedios**
nuevos y consecutivos
son patentables como
tales, con unidad de
invención

- Los tipos de documentos, su tramitación y su situación registral
- Los requisitos de patentabilidad y el estado de la técnica
- La memoria descriptiva
- Las reivindicaciones: categorías y formatos
- Las reivindicaciones dependientes: árboles de dependencia**
- Interpretación literal e interpretación por equivalencia de las reivindicaciones
- Infracción y sus tipos. La realización cuestionada
- Los motivos de nulidad y los motivos de caducidad
- Los análisis de validez/infracción: simplificaciones según los árboles de dependencia

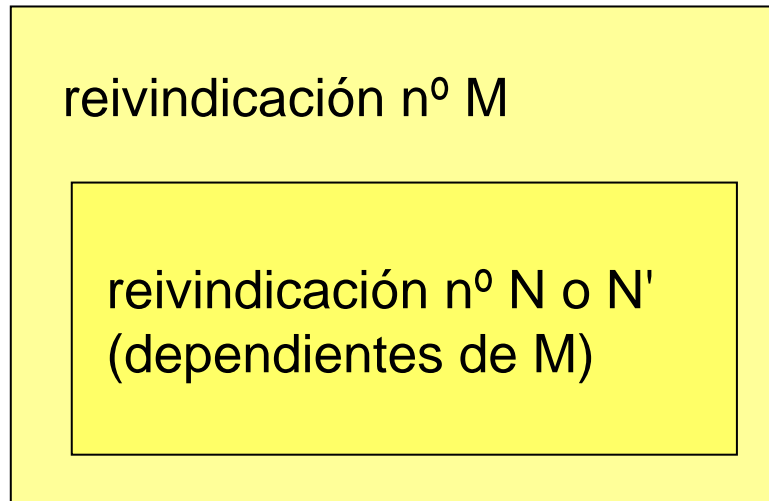
Regla 43 CPE (29 CPE1973). Forma y contenido de las reivs.

4. Cualquier **reivindicación que contenga todas las características de otra reivindicación (reivindicación dependiente)** deberá contener, **si es posible al principio, una referencia a esa otra** reivindicación y precisar las **características adicionales** para las que la protección se solicita. Una reivindicación dependiente será también admisible cuando la reivindicación a la que ella se refiere directamente sea a su vez una reivindicación dependiente. Todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a una reivindicación anterior única o a varias reivindicaciones anteriores, deberán **agruparse en la forma más adecuada**, en la medida de lo posible.

Artículo 7.2 RLP: Forma y contenido de las reivindicaciones

2. Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación esencial puede ir seguida de **una o varias reivindicaciones dependientes**, haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las **características adicionales** que pretenden proteger. De igual modo debe procederse cuando la reivindicación esencial va seguida de una o varias **reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención**.

Una reivindicación dependiente (nº N o nº N') es de la misma categoría que la reivindicación de la que depende, y su alcance es un subconjunto del alcance de esta última



Reiv. nº M = A + B [+ anything else]

Reiv. nº N = A + B1 ($B1 \subset B$)

Reiv. nº N' = A + B + C

Una reivindicación independiente (nº M) es la que no depende de ninguna.

Reiv. nº M: Producto que **comprende** los elementos A y B [+ anything]

Reiv. nº N: Producto **según la reivindicación M**, donde B es B1 (*elemento seleccionado entre una definición más general*)

Reiv. nº N': Producto **según la reivindicación M**, que además comprende el elemento C (*elemento adicional*)

Independent and dependent claims at the EPO

Guidelines C.III.3.4 - Independent and dependent claims

All applications will contain one or more "independent" claims directed to the essential features of the invention. Any such claim may be followed by one or more claims concerning "particular embodiments" of that invention. It is evident that **any claim relating to a particular embodiment** must effectively include also the essential features of the invention, and hence **must include all the features of at least one independent claim....**

Since a dependent claim does not by itself define all the characterising features of the subject-matter which it claims, expressions such as "characterised in that" or "characterised by" are not necessary in such a claim but are nevertheless permissible. **A claim defining further particulars of an invention may include all the features of another dependent claim and should then refer back to that claim.** Also, in some cases, a dependent claim may define a particular feature or features which may appropriately be added to more than one previous claim (independent or dependent). **It follows that there are several possibilities: a dependent claim may refer back to one or more [multiple dependency] independent claims, to one or more dependent claims, or to both independent and dependent claims.**

Independent and dependent claims at the EPO

C.III.3.8 Independent claims containing a reference to another claim

A claim may also contain a reference to another claim even if it is not a **dependent claim** as defined in Rule 43(4). One example of this is a claim referring to a claim of a different category (e.g. "Apparatus for carrying out the process of claim 1 ...", or "Process for the manufacture of the product of claim 1 ..."). Similarly, in a situation like the plug and socket example of III.3.2(i), a claim to the one part referring to the other co-operating part (e.g. "plug for co-operation with the socket of claim 1 ...") is not a dependent claim. In all these examples, the examiner should carefully consider the extent to which the claim containing the reference necessarily involves the features of the claim referred to and the extent to which it does not.

In the case of a claim for a process which results in the product of a product claim, if the product claim is patentable then no separate examination for the novelty and non-obviousness of the process claim is necessary (see

IV.11.12), provided that all features of the product as defined in the product claim inevitably (cf. IV.11.12) result from the claimed process (see III.4.5, and T 169/88, not published in OJ). **This also applies in the case of a claim for the use of a product, when the product is patentable and is used with its features as claimed** (see T 642/94, not published in OJ). In all other instances, the patentability of the claim referred to does not necessarily imply the patentability of the independent claim containing the reference...

35 U.S.C. 112 Specification (cont.) - [dependent claims]

The specification shall conclude with **one or more claims** particularly **pointing out [scope of protection]** and **distinctly claiming [clarity]** the subject matter which the applicant regards as his invention.

A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

Subject to the following paragraph, **a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation** of the subject matter claimed. A claim in dependent form **shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.**

A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim [peculiaridad US, distinta de EPO, ES...]. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered...

La **DEPENDENCIA** entre reivs. es algo especial del sistema de patentes, para **simplificar la redacción** mediante **REFERENCIAS**

Cuando se dice que una reivindicación es "dependiente" de otra, no se quiere indicar que la existencia o validez de la primera dependa de la existencia o validez de la segunda, ni que haya ningún tipo de subordinación, origen común, etc. ¡Hay que olvidarse de los significados del diccionario!

En la redacción de una reiv. es frecuente usar **referencia/s a otra/s reivindicación/es para simplificar la redacción**, eliminando la necesidad de repetir el texto de la/s reivindicación/es referenciada/s. Se suele usar la expresión **"as defined in claim #" = "como se define en la reiv. #"**, siendo # el número de la reivindicación referenciada.

Una **reivindicación dependiente** corresponde al caso particular en el que se dan dos circunstancias: (a) la reiv. dependiente y la reiv. de la que se depende tienen **la misma categoría**; y (b) el alcance de la protección (conjunto de elementos) de la reiv. dependiente es un **subconjunto del alcance de la protección de la reiv. de la que se depende**.

La redacción de la reiv. dependiente se suele simplificar con expresiones como: **"according to claim #" = "según la reivindicación #"** al principio, siendo # el número de la reiv. de la que se depende.

Ejs. de simplificaciones mediante referencias, entre reivs. de distintas categorías (no en US para reivs. independientes)

1. **Product, comprising: elements A, B and C.**

10. **Use** of the **product comprising elements A, B and C**, for doing ...
10' (simplified). **Use** of the **product as defined in claim 1**, for doing ...

IGUAL
PROTECCIÓN

20. **Preparation process** of the **product, comprising elements A, B and C**,
comprising the following steps: (i)...; (ii)...; and (iii)..

IGUAL PROTECCIÓN

20' (simplified). **Preparation process** of the **product as defined in claim 1**,
comprising the following steps: (i)...; (ii)...; and (iii)...

30. (simplified) **Apparatus** for carrying out the **preparation process as defined in claim 20**, comprising: elements H, I and J.

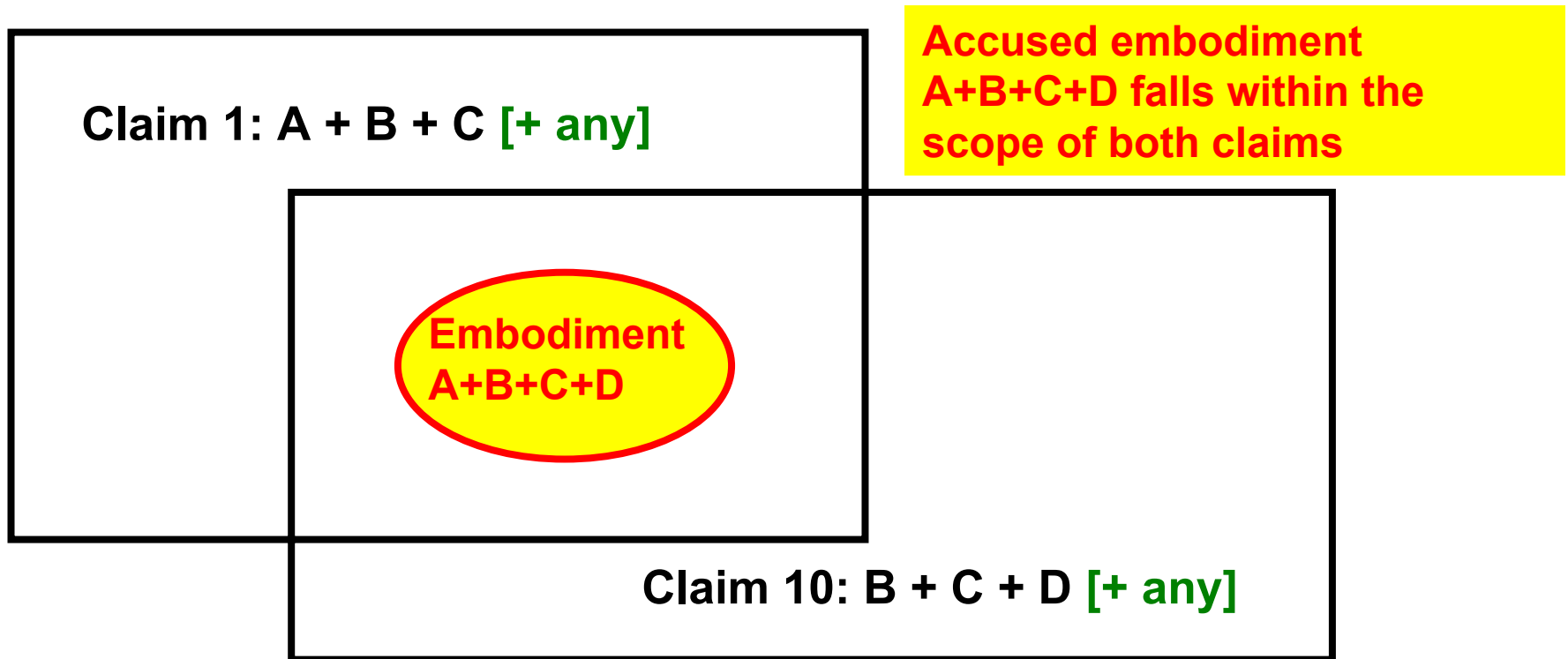
40. (simplified) **Detection method** of the presence of **the product as defined in claim 1**, comprising the **use as defined in claim 10**, etc.

Example of claims of the same category ("product" in this case) that are not related by dependency

"1. Product, comprising: elements A; B; and C." [plus anything else]

"10. Product, comprising: elements B; C; and D." [plus anything else]

No hay relación de dependencia entre las reivs. 1 y 10



Example of claims with dependency = they have the same category ("product" in this case) and the scope of protection of one (the dependent) is a subset of the scope of the other

"1. Product, comprising: elements A; B; and C". [plus anything else]

"2. Product, comprising elements A; B; C; and D." [plus anything else]

"2 (simplified) Product according to claim 1, further comprising element D." [plus anything else]

ALTERNATIVE WORDING: as per..., as recited in..., as in claim 1

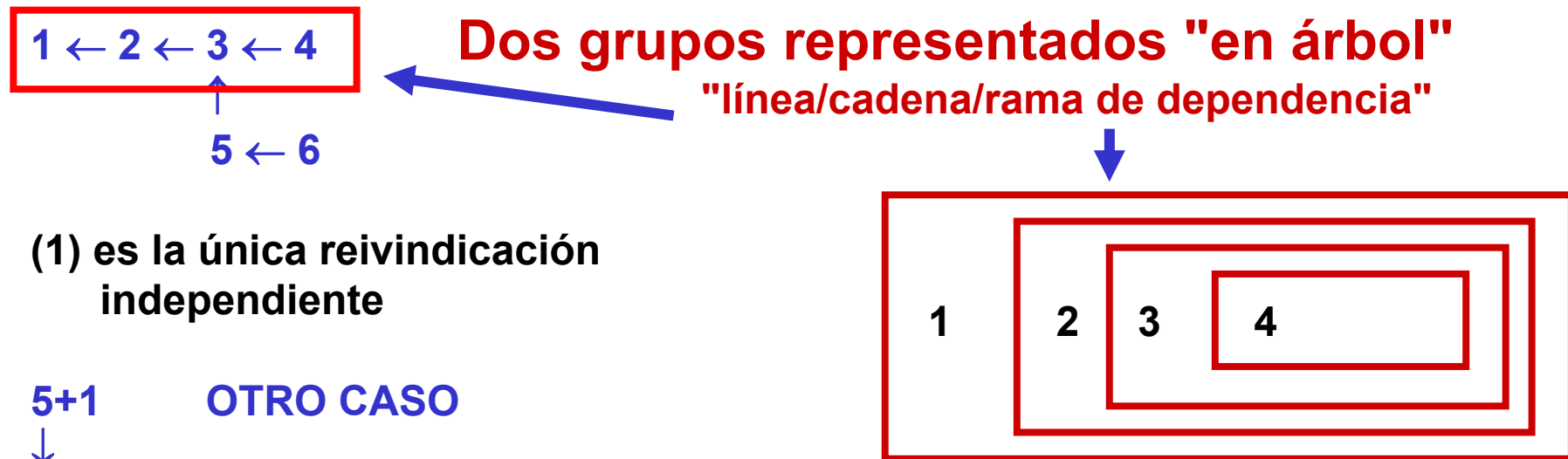
Claim 1: A + B + C [+ any]

Claim 2': A + B + C + D [+ any]

**Accused embodiment A+B+C+D+E
falls within the scopes of both 2 & 1**

GRUPO DE DEPENDENCIA = conjunto de reivs. formado por una independiente y todas las que, directa o indirectamente, son dependientes de ella [término usado en el CP de la UB]

La flecha va desde una reivindicación dependiente hasta la inmediata reivindicación de la que depende (son las reivs. del caso "sinvastatina")



(1) es la única reivindicación independiente

5+1 OTRO CASO

↓
1 ← 2 ← 5+2
↑
3 ← 4 ← 5+4
↑
5+3

(1) es la única reivindicación independiente
(2) - (4) son reivindicaciones con **dependencia simple**
(5) define una **dependencia múltiple** ("según cualquiera de las reivindicaciones anteriores", por lo que define **cuatro efectivas**, con la notación indicada.

☐ In my patents list | Print[Return to EP0299656 \(A1\)](#)**PROCESS FOR ALPHA-C-ALKYLATION OF THE 8-ACYL GROUP OF MEVINOLIN AND ANALOGS THEREOF**

Bibliographic data

Description

Claims

Mosaics

Original document

INPADOC legal status

The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from other authorities than the EPO; in particular, the EPO does not guarantee that they are complete, up-to-date or fit for specific purposes.

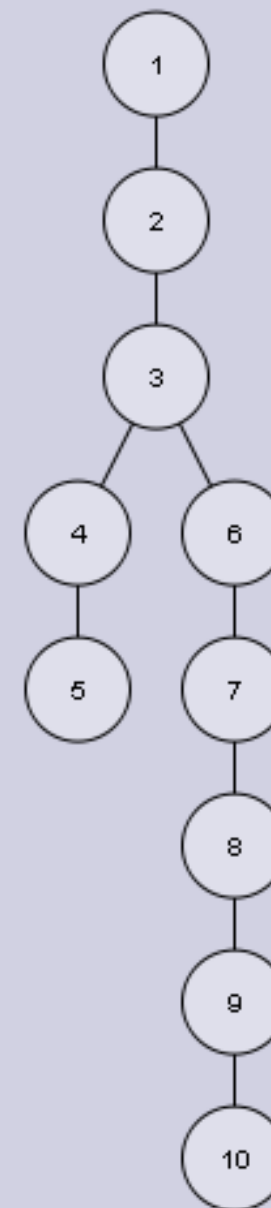
Claims of EP 0299656 (A1)

[Translate this text](#)[Original claims](#)

1. A process for the preparation of a compound of structural formula (V): EMI19.1 wherein:
R1 is C1-5 alkyl;

... / ...

2. The process of Claim 1 wherein Step (B) is conducted in an ethereal solvent, R5 is methyl and the contact with R5X is at a temperature of -30 to -10 DEG C.
3. The process of Claim 2 wherein the ethereal solvent is tetrahydrofuran, the alkyl amine is butylamine, the alkali metal amide is lithium pyrrolidide; R1 is ethyl, R3 is methyl; and R min 2 is H, CH3 or CH2OSi(Me)2tC4H9; R min 8 is H, or CH2OSi(Me)2tC4H9; provided that at least one of R min 2 or R min 8 is H.
4. The process of Claim 3 wherein a and c both represent double bonds.
6. A process of Claim 3 further comprising the treatment of a compound of structure (V) with
(C) acid in a polar solvent to remove the silyl protecting groups; then
(D) treatment with dilute base to hydrolyze the alkyl amide; then
(E) heating of the carboxylate salt of the lactone in a hydrocarbon solvent; to form a compound of structure (VI): EMI22.1
7. The process of Claim 6 wherein Step (C) the acid is hydrofluoric acid and the polar solvent is acetonitrile; and wherein Step (D) the dilute base is 2.0 N NaOH; and wherein Step (E) the carboxylate salt is heated at 100 DEG C in toluene.
8. The process of Claim 7 further comprising, after treatment with NaOH, contact with aqueous ammonia to form the ammonium salt of the lactone.
9. The process of Claim 8 wherein a and c both represent double bonds.
10. The process of Claim 9 wherein the compound prepared is selected from the group consisting of:
(a) 6(R)-[2-[8(S)-(2,2-dimethylbutyryloxy)-2(S),6(R)-dimethyl-1,2,6,7,8,8a(R)-hexahydronaphthyl-1(S)]ethyl]-4(R)-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-2-one;
(b) 6(R)-[2-[8(S)-(2,2-dimethylbutyryloxy)-2(S)-methyl-6(R)-hydroxymethyl-1,2,6,7,8,8a(R)-hexahydronaphthyl-1(S)]ethyl]-4(R)-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-2-one.



DEPENDENCIA MÚLTIPLE

1. Producto que comprende A.
2. Producto según la reivindicación 1, que además comprende B.
3. Producto **según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2**, que además comprende C. " (poner "o" ; no poner "y", que es distinto)

En realidad la reivindicación 3, aunque *formalmente* es *una* sola, *efectivamente* incluye *dos* reivindicaciones, a saber:

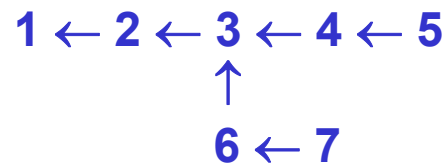
- (i) Una reivindicación *efectiva*, que se puede denotar por **3+2**, y que incluye todos los elementos definidos en las reivindicaciones formales 3, 2 y 1 (i.e. A+B+C), y
- (ii) otra reivindicación *efectiva* que se puede denotar por **3+1** y que sólo incluye los elementos definidos en las reivindicaciones formales 3 y 1 (i.e. A+C).

ENGLISH WORDING OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIMS

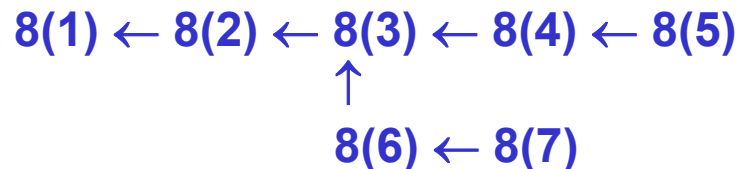
3. Product **according to any one of claims 1 or 2**
3. Product **according to any of claims 1 or 2**
3. Product **according to any of claims 1-2**
3. Product **according to any of the preceding claims**
3. Product **according to either claim 1 or claim 2**

Grupos de dependencia formados por **reivs. de distinta categoría**, redactadas usando referencias a múltiples reivs. que, a su vez, forman un grupo de dependencia.

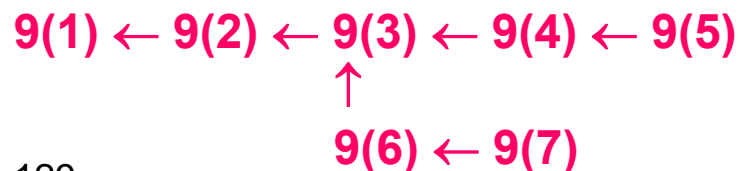
1.-7. : Siete reivs. de "**Method** for doing something with information data", con el siguiente "Claim Tree":



8. A device for carrying out the method **as defined in claims 1 to 7.**



9. A computer program product comprising computer program code means adapted to perform all the steps of the method as defined in claims 1 to 7.



**EJERCICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE
TODAS LAS REIVINDICACIONES
EFFECTIVAS Y DE SUS GRUPOS DE
DEPENDENCIAS**

Recent EPO case law on independent and dependent claims

Case T 1614/08 (11 July 2011). Amended claims during prosecution of EP 1034474 A1 (WO 9927442 A1)

1. **A method of assigning, via a graphical user interface, values to object parameters (70,72) of objects (54) of a simulation model (30)**, the method comprising: displaying a diagram panel (401) within a user interface, the diagram panel (401) including respective graphical representations (152-164) of objects (54) of the simulation model(30); displaying an access panel...

11. **A method of performing a simulation utilizing a simulation model (30), comprising: assigning, via a graphical user interface, values to object parameters (70, 72) of objects (54) of a simulation model (30) in accordance with any preceding claim; and** utilizing the values assigned to the object parameters as initial input values for object parameters (70, 72) in the simulation model (30).

13. **Apparatus for assigning**... [comprising means which correspond closely to the method steps of claim 1].

23. **Apparatus for performing a simulation** [comprising means which correspond closely to the method steps of claim 11].

Recent EPO case law on independent and dependent claims

(T 1614/08). 10.2. **Ad Rule 29(2) and Art. 84 EPC 1973**: Claims 1 and 13 as filed on 18 January 2005 relate, respectively, to a "method of assigning ... values to object parameters ..." and a corresponding apparatus. Claims 11 and 23 relate, respectively, to "a method of performing a simulation ... comprising: assigning ... values to object parameters ... in accordance with any preceding claim" and again a corresponding apparatus.

In the second communication, **the examining division considers claims 11 and 23 as independent claims, the reference to preceding claims notwithstanding.**

According to Rule 42(3) EPC (= Rule 29(3) EPC 1973) "[a]ny claims which includes all the features of any other claim" is considered a dependent claim. This formulation is reproduced in the Guidelines for Examination C-III, 3.4. In view of this the examining division's position is at least unconventional and the applicant, when referring to the standard interpretation of what constitutes a "dependent claim", must have had a fair expectation of having overcome this objection.

T 1614/08 (11 July 2011). A method of providing access to object parameters within a simulation model (Claims not available for EP 1034474 A1 - corresp. WO 9927442 A1)

- Los tipos de documentos, su tramitación y su situación registral
- Los requisitos de patentabilidad y el estado de la técnica
- La memoria descriptiva
- Las reivindicaciones: categorías y formatos
- Las reivindicaciones dependientes: árboles de dependencia
- **Interpretación literal e interpretación por equivalencia de las reivindicaciones**
- Infracción y sus tipos. La realización cuestionada
- Los motivos de nulidad y los motivos de caducidad
- Los análisis de validez/infracción: simplificaciones según los árboles de dependencia

Alcance de la protección (1)

Artículo 69 CPE. Alcance de la protección (cf. Art. 60.1 LP)

1. El alcance (extensión, ámbito) de la protección que otorga (confiere) la patente europea o la solicitud de patente europea, **estará determinado por** [el tenor, el contenido de] **las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas.** ("El tenor" o "el contenido" se han eliminado en el CPE 2000)

La jurisprudencia (tribunales y OEP) ha establecido claramente que **el uso de la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones debe considerarse una regla general**, incluso en los casos en los que no haya ambigüedades en las reivindicaciones.

The claim is the name of the game! (Justice Rich, CAFC, USA)

Alcance de la protección (2)

Protocolo interpretativo del Art. 69 CPE:

1. Principios generales: El Art. 69 **no** deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse **según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones ["interpretación no-litera o por equivalentes"]** y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran tener las reivindicaciones. **Tampoco** debe interpretarse en el sentido de **que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz [pauta]** y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 **debe, en cambio, interpretarse** en el sentido de que define, entre esos extremos, **una posición que asegure a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros.**

Alcance de la protección (3)

La Conferencia Diplomática de Revisión del CPE (Munich, 20-29 noviembre 2000), que entró en vigor el 13.12.2007, añadió un Art. 2:

"Protocolo interpretativo del Art. 69 CPE:

2. **Equivalentes.** Para determinar la extensión de la protección conferida por una patente europea, **debe tenerse en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones.**"

La doctrina y la jurisprudencia opinan que este Protocolo, no incluido en la LP, afecta a todas las patentes españolas, tanto por la vía del CPE como por la vía de la LP.

Este artículo es coherente con el principio de **comparación elemento-por-elemento** (*element-by-element analysis*)

Dos pasos en el análisis del alcance de la protección mediante interpretación de las reivindicaciones

A efectos de infracción está ampliamente aceptada la **regla de la simultaneidad de todos los elementos** [*all elements rule*], según la cual la **realización** (producto/procedimiento) **cuestionada** está comprendida dentro del alcance de la protección de una reivindicación **si, y sólo si, la realización cuestionada responde (*literalmente o por equivalencia*) a la definición de **todas** las características técnicas de la reivindicación.**

El análisis de infracción se realiza en dos etapas:

- Primero se analiza la infracción **mediante una interpretación literal o por identidad de la reivindicación**.
- En el caso de que se concluya que no hay infracción literal, se debe considerar la posible infracción **mediante una interpretación de la reivindicación por equivalencia o según la doctrina** (jurisprudencial) **de los equivalentes**.

¿Qué es interpretar *literalmente* la reivindicación?

La interpretación literal de las características técnicas de las reivindicaciones requiere un **análisis sobre lo que el experto en la materia habría entendido por sus términos en la fecha de solicitud efectiva, a la vista de la descripción y los dibujos.**

El experto en la materia **interpretará un término** usado en la reivindicación, no según el sentido filológico o semántico de la palabra, sino **de la manera que sea habitual en el sector de la técnica de** que se trate (por su significado técnico habitual).

A no ser que en la propia patente se defina un significado particular para dicho término: **la descripción puede hacer de "diccionario".**

Se acepta que **los términos generales o funcionales** en las reivindicaciones ("excipientes", "medios elásticos", "medios de refuerzo", etc.) pueden **comprender variantes, cambio de materiales u otras realizaciones desarrolladas después** de la fecha de prioridad.

Resolution of AIPPI on Q175 (adopted on 27.10.2003 in Luzern)

In most countries the protection conferred by a patent may be broader than the literal wording of the claims (whether described as "equivalents" or by other approaches to interpretation in a "non-literal" manner) and harmonisation of the national approaches seems possible, since they point in the same direction.

Resolves:

1. Claims should be interpreted to give fair protection to the patentee while preserving reasonable certainty for third parties.
2. Protection should not be limited to the strict literal meaning of words used in the claims, nor should the claims serve only as a guideline.
3. In determining the scope of protection conferred by a patent claim, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in that claim.

(Article 2 Protocol Art. 69 EPC: *"For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims."*) .../...

4. An element shall be **regarded as equivalent** to an element in a claim, if, in the context of the claimed invention:

a) the element under consideration performs **substantially the same function to produce substantially the same result** as the claimed element; **and** (la inclusión de este "and" en lugar de "or" fue promovida por la delegación ES)

b) the **difference** between the claimed element and the element under consideration **is not substantial according to the understanding of the claim by a person skilled in the art** at the time of the infringement.

5. Notwithstanding that an element is regarded as an equivalent, the **scope** of protection conferred by a patent claim **shall not cover the equivalent if:**

a) **a person skilled in the art would** at the filing date (or where applicable the priority date) **have understood it**, from the description, drawings and the claims, **to be excluded from the scope** of protection, or

b) **as a result the claim covers the prior art** or **that which is obvious** over the prior art, or

c) **the patentee expressly and unambiguously excluded** it from the claim during prosecution of that patent **to overcome a prior art objection**.

Una reciente definición de infracción por equivalencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª

SAP Bcn-15 17.01.2008, (Labs. Cinfa et al. vs Eli Lilly), citada en **Ignacio Sancho, "Interpretación de las reivindicaciones de una patente en supuestos de infracción"**, XXIII Jornadas GE AIPPI 2008, nº 40, p.71-80

Una solución técnica es equivalente cuando, conteniendo **algún elemento que no se encuentra literalmente** comprendido dentro de los elementos especificados en una reivindicación, **en la fecha en la que se concibe** resulta **directamente deducible** por el **experto en la materia**, a la vista de lo descrito en toda la patente y de su conocimiento general común, **como alternativa obvia para obtener un resultado equivalente**; pero, aun cuando la variación carezca de carácter inventivo y sea obvia para el experto medio, **no es equivalente una solución técnica que contiene algún elemento que, dicho experto**, a la vista de sus reivindicaciones, descripción y dibujos, **hubiera considerado que quedó *ab initio* excluido de la patente.**" (se admite una renuncia clara e inequívoca, o sea, un *prosecution history estoppel* claro e inequívoco)

CRITERIOS DE CONSENSO PARA JUZGAR LA INFRACCIÓN POR EQUIVALENCIA (cf. *Pascual Segura, ADI XXII, 2001, pp. 455-484; ANEXADO*)

- i) Hay que comparar elemento por elemento.
- ii) El elemento equivalente ha de derivarse de la reivindicación.
- iii) El elemento equivalente proporciona *prácticamente el mismo resultado* que el elemento reivindicado; era *obvio* para el experto que iba a proporcionarlo; y proporciona una *solución equivalente al problema planteado en la invención*.
- iv) No es equivalente una realización cuestionada que está asociada con una actividad inventiva.
- v) El elemento equivalente cae dentro de una generalización obvia del elemento reivindicado.
- vi) No se pueden generalizar por equivalencia los elementos previamente restringidos en reivindicaciones dependientes.
- vii) Hay elementos que no son generalizables por equivalencia por lo unívoco de su definición.
- viii) No es equivalente un elemento que formaba parte del estado de la técnica, en combinación con todos los demás de la reivindicación, antes de la fecha de prioridad de la patente.
- ix) No puede ser equivalente lo que ha sido objeto de renuncia (*waiwer*) o limitación aceptada por parte del solicitante (*prosecution history estoppel*).
- x) Siempre hay que intentar asegurar un grado razonable de certeza a los terceros (seguridad jurídica), los cuales, a diferencia del solicitante, no intervinieron en la libre elección de las reivindicaciones.

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (IV)

iv) No es equivalente una realización cuestionada que está asociada con una actividad inventiva. El caso más claro es cuando la patente posiblemente infringida forma parte del estado de la técnica a efecto de actividad inventiva, porque, para el mismo experto, la realización cuestionada no puede ser obvia y no serlo a la vez.

Una modificación inventiva que usa la enseñanza de una patente anterior podría constituir una invención patentable y, a pesar de ello, representar una infracción de la patente anterior *por identidad* (la 1ª patente es dominante, la 2ª patente es dependiente).

Pero, **si no infringe por identidad, una *modificación inventiva* de una patente no puede constituir una infracción de ésta por equivalencia**, pues la modificación no era obvia para el experto en la materia.

Así, aunque la patente del demandado no le "cubre" automáticamente contra la infracción (como en el antiguo Art. 273 EPI, según Art. 55 LP), sí que le servirá como una prueba fuerte a favor de la no infracción por equivalencia el hecho de que la realización cuestionada haya sido válidamente patentada. Por lo tanto...

¡Si la realización del demandado era patentable, le interesará haberla patentado!

Único caso en el que la actividad inventiva de la patente del demandado es relevante para la infracción (Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"5º (cont). Rebatiendo una alegación similar, declarábamnos en 21.12.2006: "La apelante yerra en el enfoque de la cuestión. **No nos encontramos ante un litigio en el que se cuestione la validez de la patente de la demandada por falta de novedad o de actividad inventiva.** Nos encontramos en un litigio por una supuesta vulneración de la patente de la actora por la realización controvertida atribuible a la demandada, en el que lo determinante... no es si las modificaciones de la realización controvertida reúnen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial que le permitan a su vez ser objeto de nueva patente".

Cuando una de las características técnicas reivindicadas no es reproducida por identidad y **se alega que se ha reproducido por equivalencia** entiende la Sala que **podría ser relevante lo relativo a la obviedad no en cuanto a la falta de actividad inventiva** de la variación contenida en la realización controvertida, **sino en cuanto a que sea obvio** para cualquier experto en la materia tanto la posibilidad de **sustituir** la característica técnica de la reivindicación por la utilizada en la realización cuestionada **como que la patente protegía también esta variación.**

Presunción de buen derecho (negada)

(Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006,
Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"Razonamiento Jurídico 1º: La entidad demandante, WYETH, que presentó demanda contra las entidades ahora apelantes ARAFARMA y QUALITEC, además de contra otras entidades, realizó simultáneamente una **solicitud de medidas cautelares** dirigida fundamentalmente a impedir que durante la tramitación del procedimiento las demandadas realizaran lo que la solicitante entendía como actos de comercialización de especialidades farmacéuticas genéricas (EFGs) de cápsulas de liberación sostenida de venlafaxina por considerar que las EFGs respecto de las que las demandadas estaban realizando tales actos **vulneraban sus patentes ES 2.210.454** (proveniente de la validación en España de la patente europea EP 797.991), que reivindica **una composición farmacéutica de liberación sostenida** del principio activo venlafaxina, **y ES 2.174.864** (proveniente de la validación en España de la patente europea EP 639.374), que reivindica nuevas indicaciones terapéuticas de dicho principio activo, concretamente su **uso para la elaboración de medicamentos indicados para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado** (cont.)

La seguridad jurídica frente a la infracción

(Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006,
Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"3º: La publicidad constituye la norma general del sistema de patentes. Tal publicidad implica... la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el problema técnico planteado, la solución que la invención da a tal problema, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior **y las concretas características técnicas de la invención que se protege**, entre otros extremos (Art. 21 ss. LP y Art. 4 ss. RD 2245/1986).

Esta publicidad tiene entre otras finalidades, una básica: **que quienes actúan en un determinado sector de la tecnología puedan hacerlo con seguridad jurídica**, esto es, que sepan con claridad cuál es la invención protegida por la patente y, por tanto, cuándo infringen y cuándo no infringen ese ámbito de protección, de modo que ...puedan producir y comercializar sus propios productos **sin infringir la patente, bien por haber investigado por su cuenta o haber licenciado** otras soluciones innovadoras, **bien por afrontar el problema técnico con medios que ya se encuentran en el estado de la técnica de dominio público...** (cont.)

Es lícito circunvalar" (imitar sin infringir) a la vista de la patente (Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, Wyeth vs Arafarma y Qualitec, venlafaxina)

"5º (cont). En las alegaciones de la entidad WYETH y en los textos de los informes de sus peritos **se utiliza reiteradamente la expresión “a la vista de la patente” para teñir de ilicitud la conducta de las demandadas**, cuando precisamente las patentes han de ser públicas y sus textos han de estar redactados con claridad y concisión **para que los sujetos intervinientes en ese sector de la tecnología puedan actuar, a la vista de las mismas, sin infringirlas y puedan obtener los mismos o parecidos resultados utilizando otros medios. El mero hecho de que un competidor haya actuado “a la vista” de una patente ajena no hace que su comportamiento sea ilícito**, salvo que haya infringido el derecho del titular o licenciatarario de la patente mediante realizaciones que reproduzcan, elemento por elemento, las características técnicas reivindicadas, por identidad o equivalencia.“

No es necesario inventar para no infringir (Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"5º (cont). En cuanto al argumento de que las formulaciones realizadas por los demandados no suponen una variación sustancial de la formulación patentada pues **suponen “modificaciones que no proporcionan ningún desarrollo adicional de la técnica”**, esgrimido por uno de los peritos de la actora y recogido por ésta en su escrito de oposición al recurso, **se trata de un argumento en sí mismo irrelevante**. Si bien a efectos de obtener la nulidad de una patente posterior (que puede ser una patente derivada de una patente anterior) sería un argumento relevante, a efectos de fundamentar la falta de los requisitos de patentabilidad, que la diferencia entre la realización controvertida y la invención patentada no suponga innovación, en el sentido de actividad inventiva, respecto de la patente, **esta falta de innovación es una cuestión irrelevante a efectos de obtener una condena por infracción** de la patente si la realización controvertida no reproduce elemento por elemento, bien literalmente, bien por equivalencia, la invención patentada, pues **lo relevante es que se reproduzca la invención protegida, no que no se innove**.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA (Distribuida en PDF)

- Pascual Segura, **"Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España"**, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXII (2001), pp. 455-484.
- Pascual Segura, **"Infracción de patentes farmacéuticas y doctrina de los equivalentes en la jurisprudencia de la Sec.15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona"**, en "Patentes e industria farmacéutica", Colec. Formación Continua, Derecho ESADE, Bosch 2006, pp 13-48.
- Informe: **"El papel de los equivalentes y del *prosecution history* (historial de la tramitación) en la determinación del alcance de la protección de patente"**, Grupo Español de la AIPPI, Q. 175 (marzo de 2003).
- **AIPPI. Resolution to Question Q175 ("The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection")**, Luzern, October 2003 [and its translation into Spanish by Grupo Español AIPPI].

- Los tipos de documentos, su tramitación y su situación registral
- Los requisitos de patentabilidad y el estado de la técnica
- La memoria descriptiva
- Las reivindicaciones: categorías y formatos
- Las reivindicaciones dependientes: árboles de dependencia
- Interpretación literal e interpretación por equivalencia de las reivindicaciones
- Infracción y sus tipos. La realización cuestionada**
- Los motivos de nulidad y los motivos de caducidad
- Los análisis de validez/infracción: simplificaciones según los árboles de dependencia

Términos usados para juzgar la validez y la infracción

Realización cuestionada (controvertida, SAP Mad-28 10.07.2006)

= entidad (producto) o actividad (procedimiento, método) asociado al **acto prohibido** realizado por el infractor, que se cuestiona si infringe una reivindicación.

Cada reivindicación tiene una **fecha de solicitud efectiva** (fecha de solicitud o fecha de prioridad válidamente reivindicada) **en la que se juzga su patentabilidad (validez/nulidad).**

Realización específica comprendida en el estado de la técnica

= entidad o actividad que ha sido **hecha accesible al público** (antecedente que priva de novedad), **o que resulta obvia para un experto en la materia** (antecedente que priva de actividad inventiva), **en una fecha anterior a la fecha de solicitud efectiva** de una reivindicación.

CIRCUNSTANCIAS PARA QUE HAYA INFRACCIÓN

Para establecer que ha habido una infracción el demandante ha de probar que **concurren simultáneamente** las siguientes circunstancias:

- (i) que se ha llevado a cabo un **acto prohibido**;
- (ii) que el acto prohibido se ha llevado a cabo **después de la publicación** de la solicitud de la patente, o después de la publicación de la patente concedida en los países donde no se publica la solicitud;
- (iii) que el acto prohibido se ha llevado a cabo **en el país en el que la patente está en vigor**;
- (iv) que **el acto prohibido está en relación con un producto o procedimiento (realización cuestionada) que cae dentro del alcance (= ámbito = extensión = scope) de la protección de alguna reivindicación de la patente.**

- El que realmente haya o no infracción es una cuestión jurídica que **decide el tribunal**, teniendo en cuenta las **pruebas periciales** y las argumentaciones jurídicas (**alegatos**) de los abogados.
- Para que la patente sea eficaz (*enforceable*), el titular ha de ser capaz de: a) **detectar** la infracción; b) **probar** la infracción ante el tribunal; y c) conseguir que **la cesación y/o la compensación por daños y perjuicios le compense** de todos los gastos y molestias de patentar y pleitear.
- Prácticamente todos **los conflictos de patentes responden a razones económicas (intereses comerciales)** y no a razones técnicas o jurídicas. A veces, aun sabiendo que tiene pocas posibilidades de ganar, el titular de una patente pone una demanda civil por infracción (o incluso una querrela penal) con el único **objetivo de amedrentar a los posibles competidores o de influir en los clientes de éstos**.
- Muchos conflictos acaban mediante un **acuerdo extrajudicial**.

Actos que constituyen infracción indirecta

Artículo 51 LP:

1. La patente **confiere igualmente a su titular el derecho a impedir** que sin su consentimiento cualquier tercero **entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial** de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella (*contributory infringement*).
2. Lo dispuesto en el apartado anterior **no es aplicable** cuando los medios a que el mismo se refiere sean **productos que se encuentren corrientemente en el comercio**, a no ser que el tercero **incite** a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior (*active inducement to infringement*).

TIPOS DE INFRACCIÓN

En ES (similar a la mayoría de países europeos):

- **Infracción directa**, por la realización de alguno de los actos prohibidos del tipo de los que en ES vienen definidos en **Art. 50 LP.**
- **Infracción indirecta**, por la realización de alguno de los actos prohibidos del tipo de los que en ES vienen definidos en **Art. 51 LP.**

In the USA (35 USC. 271):

- **Direct Infringement**
- **Indirect Infringement**
 - **Contributory**
 - **Active Inducement**

Reivindicaciones de procedimiento de obtención de producto químico

¿Qué es "producto químico"?

En química, los términos **sustancia, producto y compuesto**, en la mayoría de contextos, son **sinónimos** y se refieren a entidades químicas esencialmente **puras**. Para entidades químicas **no puras** en química se usan términos como **mezcla, composición, combinación, disolución, aleación, etc.**

En el sistema de patentes, el concepto de "producto químico" se usa de forma que **incluye tanto a los compuestos o sustancias (puros) como a las composiciones o mezclas.**

Procedimiento de obtención de producto químico

REALIZACIÓN CUESTIONADA: Procedimiento (o proceso) **industrial de obtención** (preparación, manufactura o síntesis): **Secuencia detallada de operaciones industriales** (reacciones químicas, operaciones básicas, aislamientos, purificaciones, etc) que, partiendo de **materias primas asequibles comercialmente**, llevan en una planta industrial a un **producto final de interés comercial**.

REIVINDICACIÓN de procedimiento de obtención: Definición (generalmente sucinta) de la **secuencia de pasos** para transformar unos productos químicos en otros (sean comerciales o no).

NO INFRACCIÓN POR LA IMPORTACIÓN DE UN PRODUCTO QUE NO ESTÁ DIRECTAMENTE OBTENIDO POR EL PROCEDIMIENTO

La reiv. de procedimiento de obtención de un producto se infringe por la realización de varios actos (ofrecimiento, venta, utilización, posesión o importación) relativos al *producto directamente obtenido por el procedimiento patentado* (Art. 50.1.c y 61.1 LP, Art. 64.2 CPE). En este contexto, *directamente* significa de forma directa o inmediata, sin modificación o transformación subsiguiente.

La importación, y cualquier acto posterior a la misma, de un producto comercial (P) en un país no infringe una reivindicación de procedimiento de obtención en ese país, si el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado sólo es un *intermedio* (I) *claramente distinto* del producto comercial (P). Resulta irrelevante que (P) se haya obtenido en el extranjero usando un intermedio (I) protegido en el país al que se importa. En el Reino Unido prevalecía el criterio contrario, conocido como "doctrina de la sacarina", ya abandonada. En EEUU es más complejo.

NO INFRACCIÓN POR LA IMPORTACIÓN DE UN PRODUCTO QUE NO ESTÁ DIRECTAMENTE OBTENIDO POR EL PROCEDIMIENTO (cont.)

Si el solicitante que inventó un nuevo procedimiento para la preparación del intermedio (I) deseaba extender también su protección al producto comercial (P), debería haber mencionado en su memoria la transformación de (I) en (P), probablemente ya conocida, y **debería haber añadido una reivindicación incluyendo su nuevo procedimiento de preparación de (I) conjuntamente con la ya conocida transformación de (I) en (P).**

- Esto ha de ser así por razones de seguridad jurídica de terceros, **especialmente si se conocen varias transformaciones de (I) en (P).**
- Generalmente se considera que **se infringe** una reivindicación de procedimiento de preparación de un producto, **cuando se importa una mezcla** (p.ej. una composición farmacéutica) que tiene como componente al producto directamente obtenido por el procedimiento.

INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA INFRACCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN

Una de las dificultades para establecer la infracción de reivindicaciones de procedimiento radica en probar que el producto del demandado ha sido realmente obtenido por el procedimiento reivindicado. Para resolver esta dificultad, en la mayoría de sistemas de patentes modernos se ha introducido la presunción de la *inversión de la carga de la prueba*, generalmente **limitada a reivindicaciones de procedimiento de preparación de productos nuevos**.

- En el caso español esta figura jurídica se define en el Art. 61.2 LP:

"Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias *nuevos*, **se presume, salvo prueba en contrario**, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado".

- Los tipos de documentos, su tramitación y su situación registral
- Los requisitos de patentabilidad y el estado de la técnica
- La memoria descriptiva
- Las reivindicaciones: categorías y formatos
- Las reivindicaciones dependientes: árboles de dependencia
- Interpretación literal e interpretación por equivalencia de las reivindicaciones
- Infracción y sus tipos. La realización cuestionada
- **Los motivos de nulidad y los motivos de caducidad**
- Los análisis de validez/infracción: simplificaciones según los árboles de dependencia

Motivos de oposición/nulidad de una reivindicación (Art. 100 CPE, Art. 112.1 LP)

- **No concorra** alguno de los requisitos de patentabilidad de los Arts. 52-57 CPE, Art. 4-9 LP: **novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, no exclusión.**
- **No se describa la invención [tal como se reivindica] de forma suficientemente clara y completa** para que pueda **ejecutarla** un experto en la materia (Art. 83 CPE, Art. 25.1 LP).
- Su objeto **exceda del contenido de la solicitud** tal como fue presentada (Art. 123 CPE, Art. 41.3 LP).
- **El titular de la patente no tuviera derecho** a obtenerla (por no ser el inventor o su causahabiente, Art. 10.1 LP)., lo que sólo puede solicitar el que esté legitimado (Art. 113.1 LP).

Una reivindicación concedida **no es nula** por **falta de unidad de invención** (Art. 82 CPE, Art. 24 LP) o por **deficiencia** (falta de claridad o fundamento) en las **reivindicaciones** (Art. 84 CPE, Art. 26 LP).

LA REIVINDICACIÓN COMO UNIDAD DE PROTECCIÓN

Dado que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección (cf. Art. 84 CPE, Art. 26 LP), con indicación de las características técnicas [o elementos, o limitaciones] de la invención (Reg. 43.1 CPE, Art. 7 RLP), estrictamente, **una patente intenta proteger tantas "invenciones" (entelequias indefinidas) como reivindicaciones tiene. Cada reivindicación por separado confiere sus propios derechos, y es susceptible de ser infringida y de ser declarada nula.**

Art. 112.2 LP: "Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. **No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.**" (cf. Sent. AP Bcn-15, 8.10.2004, "patines"). **Esto es así en muchos países; pero en España no se contempla la modificación de una reivindicación tras la concesión, ni siquiera en un pleito.**

A las patentes del EPI no se les aplica el Art. 112.1 LP (causas de nulidad) pero sí se les aplica Art. 112.2 LP (no nulidad parcial). Además, la infracción de las patentes del EPI se juzga según el nuevo sistema de patentes (cf. Disp. Trans. 7ª LP).

Chapter II

Revocation and prior rights

Article 138

Revocation of European patents

European Patent Convention 2000 (EPC 2000) as adopted by decision of the Administrative Council of 28 June 2001

(2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.

(3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

En España, en la actualidad **no se puede modificar una reivindicación de una patente concedida durante una acción judicial**; pero eso **tendrá que cambiar** con la entrada en vigor (13.12.2007) del CPE 2000.

Pero no se podrá añadir materia nueva.

Prerequisitos de toda acción en materia de patentes: Identificar todas las reivindicaciones afectadas de la patente en cuestión

(para **evitar trabajo estéril o discusiones bizantinas**)

- En toda **acción de infracción**, la actora ha de identificar todas y cada una de las reivindicaciones que considera infringidas; en toda **acción de jactancia**, la actora ha de identificar todas y cada una de las **reivindicaciones que considera no-infringidas**.
- En toda **acción de nulidad** (y en toda **reconvención de nulidad**), la actora (y la demandada que reconviene) ha de identificar todas y cada una de las **reivindicaciones que considera nulas**.
- ¡Ojo! Con las reivindicaciones múltiples, el número de reivindicaciones *efectivas* puede ser muy numeroso.

Caducidad (Art. 116 LP)

1. Las patentes caducan:

- a) **Por la expiración del plazo** para el que hubieren sido concedidas.
- b) **Por renuncia del titular.**
- c) **Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad** y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.
- ...
- e) **Por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el título IX, capítulo primero, cuando...**

2. Sin perjuicio de su declaración por la OEPM y su publicación en el BOPI, **la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella**, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente.

3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad...

Rehabilitación (Art. 117 LP)

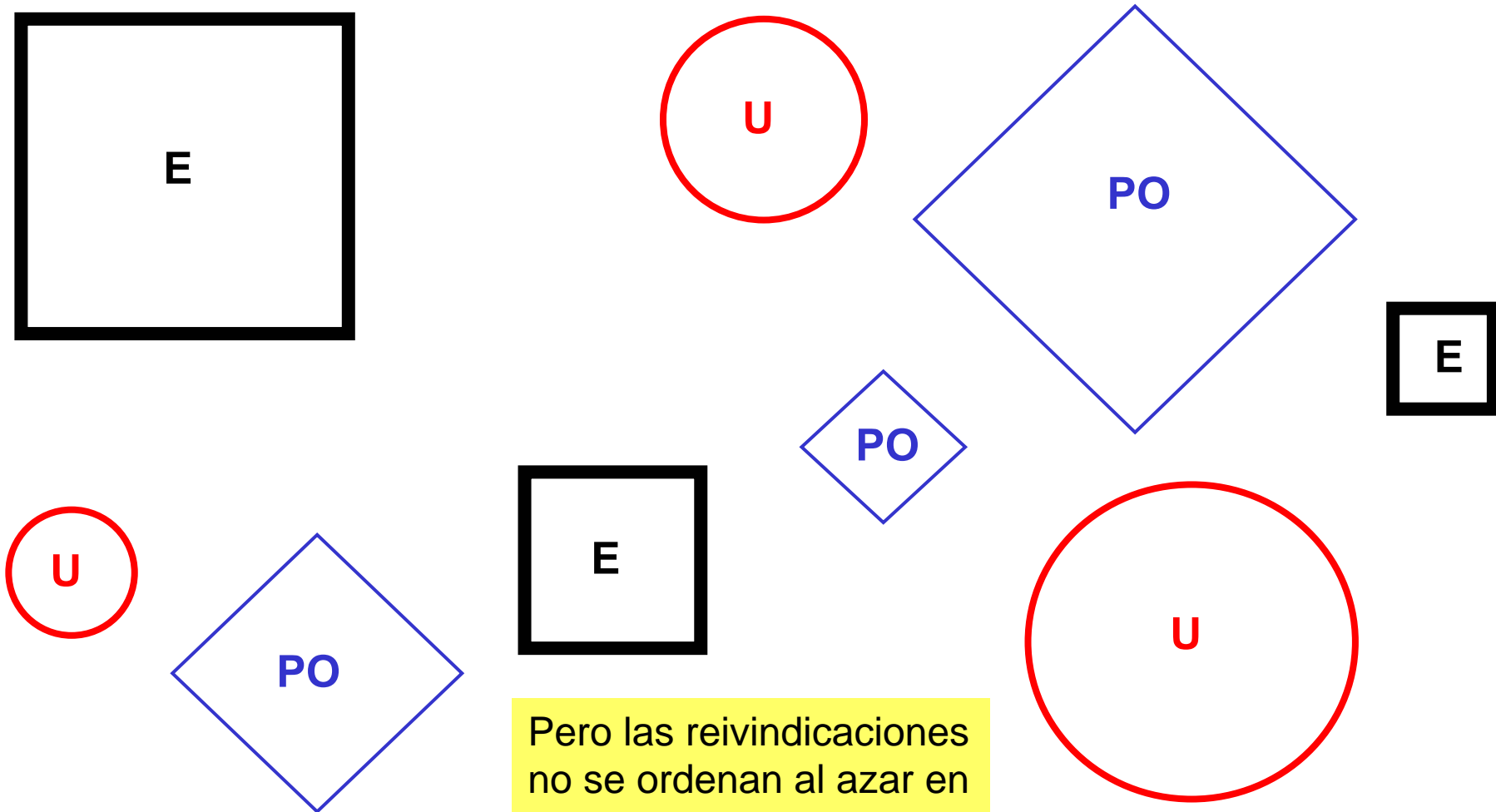
1. La patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada **cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor.**
2. La alegación sobre la fuerza mayor sólo podrá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el BOPI y deberá ser publicada en dicho Boletín para que en el plazo de un mes **cualquier interesado pueda formular observaciones sobre la misma.**
3. La rehabilitación será acordada, en su caso, por la OEPM **sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situación de caducidad.** El reconocimiento y alcance de tales derechos corresponderá a los Tribunales ordinarios...

Renuncia (Art. 118 LP)

1. **El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.**
2. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que puedan constituir el objeto de una patente independiente y **que la renuncia no suponga la ampliación del objeto de la patente...**

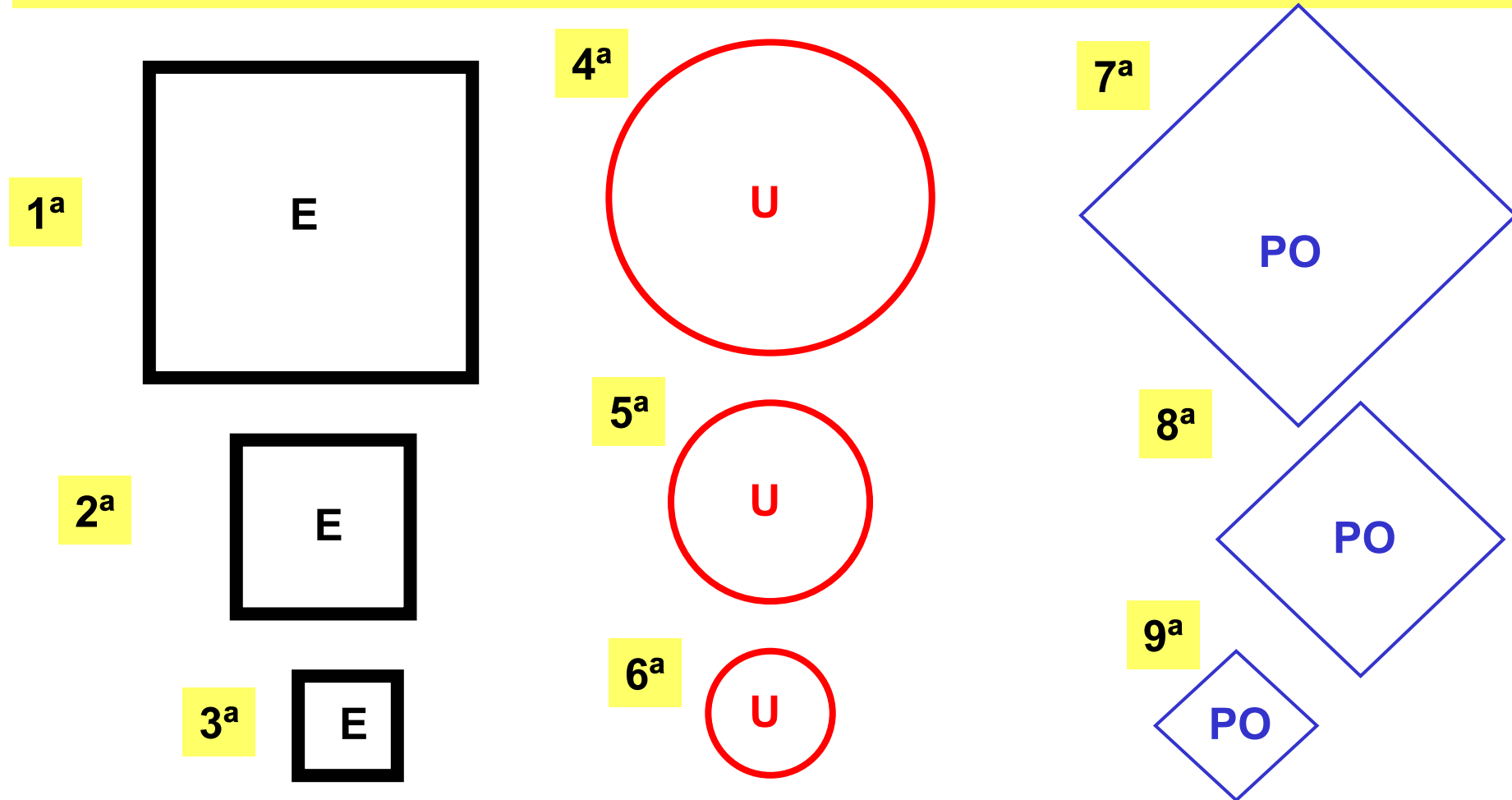
- Los tipos de documentos, su tramitación y su situación registral
- Los requisitos de patentabilidad y el estado de la técnica
- La memoria descriptiva
- Las reivindicaciones: categorías y formatos
- Las reivindicaciones dependientes: árboles de dependencia
- Interpretación literal e interpretación por equivalencia de las reivindicaciones
- Infracción y sus tipos. La realización cuestionada
- Los motivos de nulidad y los motivos de caducidad
- **Los análisis de validez/infracción: simplificaciones según los árboles de dependencia**

Una patente suele tener varias reivindicaciones, de varias categorías (E = Entidad/producto; U = Uso; PO = Procedimiento de Obtención), **y de distintos alcances de protección** (superficies) **dentro de cada categoría.**
Cada reivindicación es un unidad de protección jurídica

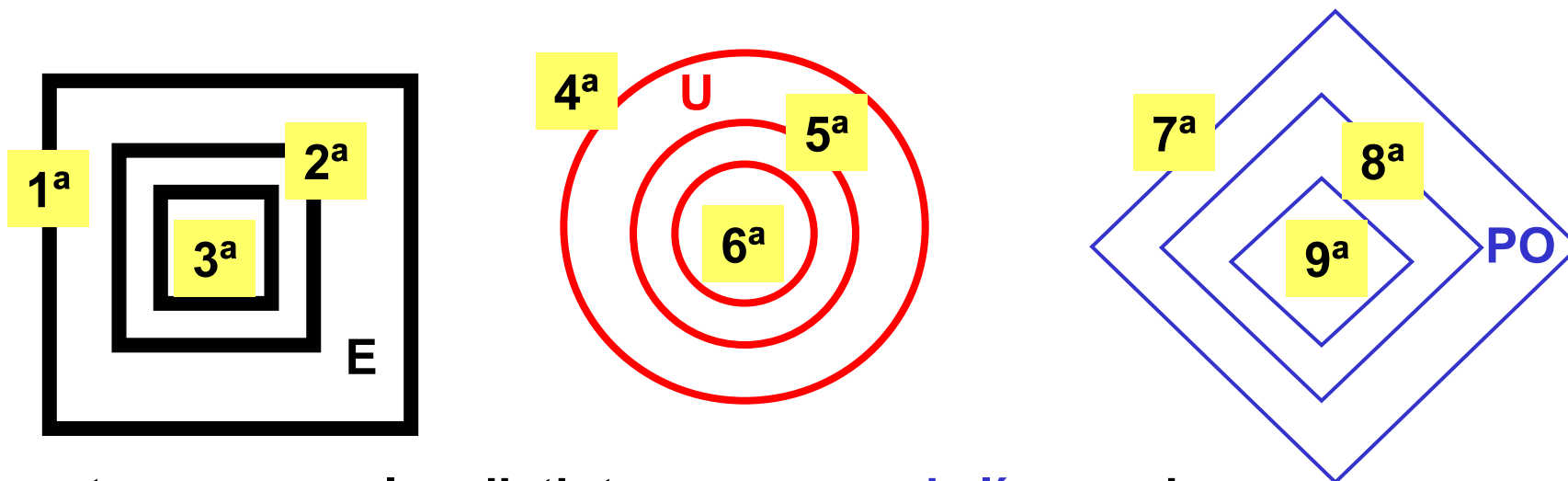


Pero las reivindicaciones no se ordenan al azar en la solicitud de patente ...

En una solicitud de patente **las reivindicaciones se agrupan por categorías** y, cuando sus alcances de protección (superficies) son unos **subconjuntos** de otros (= hay **dependencias** entre reivs.), se ordenan **correlativamente, de más general a más específica**, p.ej.:



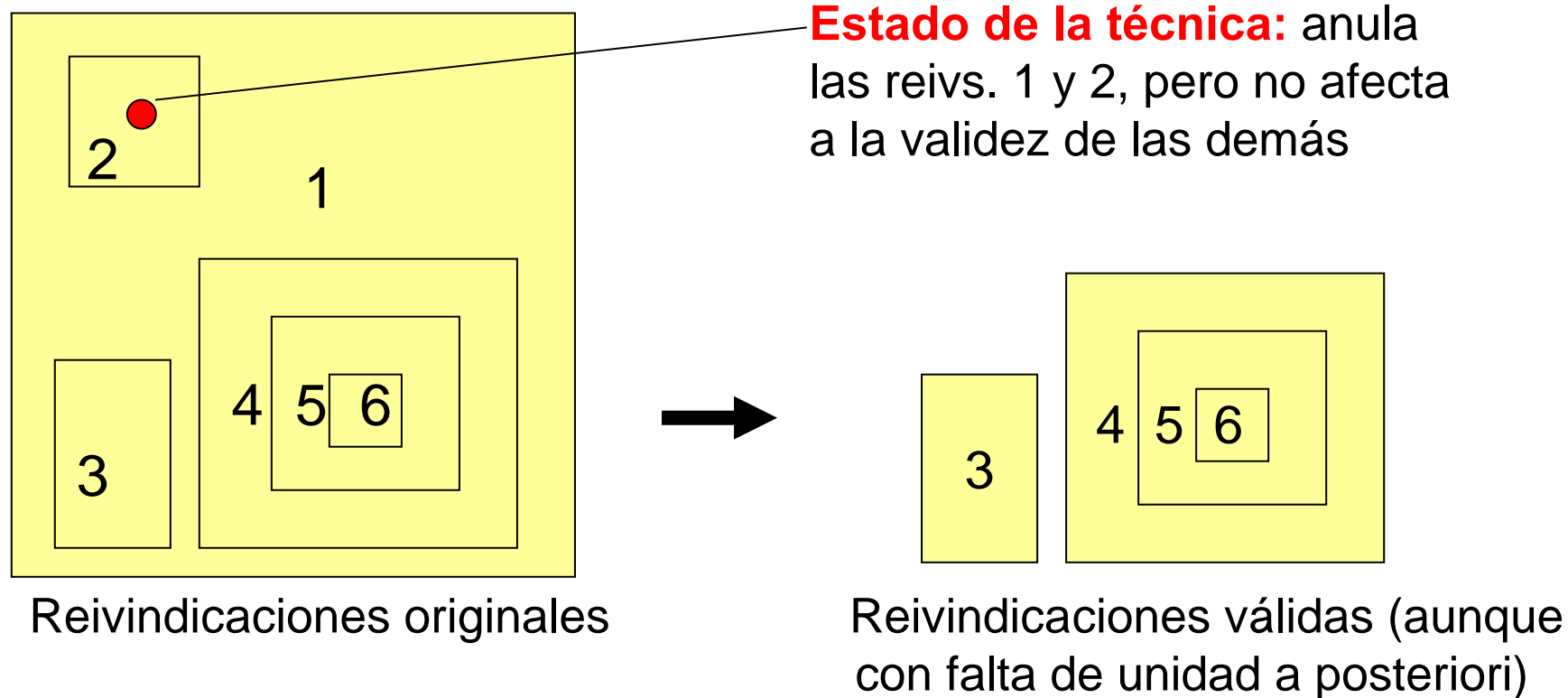
La **dependencia** entre **reivindicaciones** (necesariamente de la misma categoría) se puede indicar agrupándolas de forma **concéntrica**, según sus **alcances de protección** (superficies). En este caso:



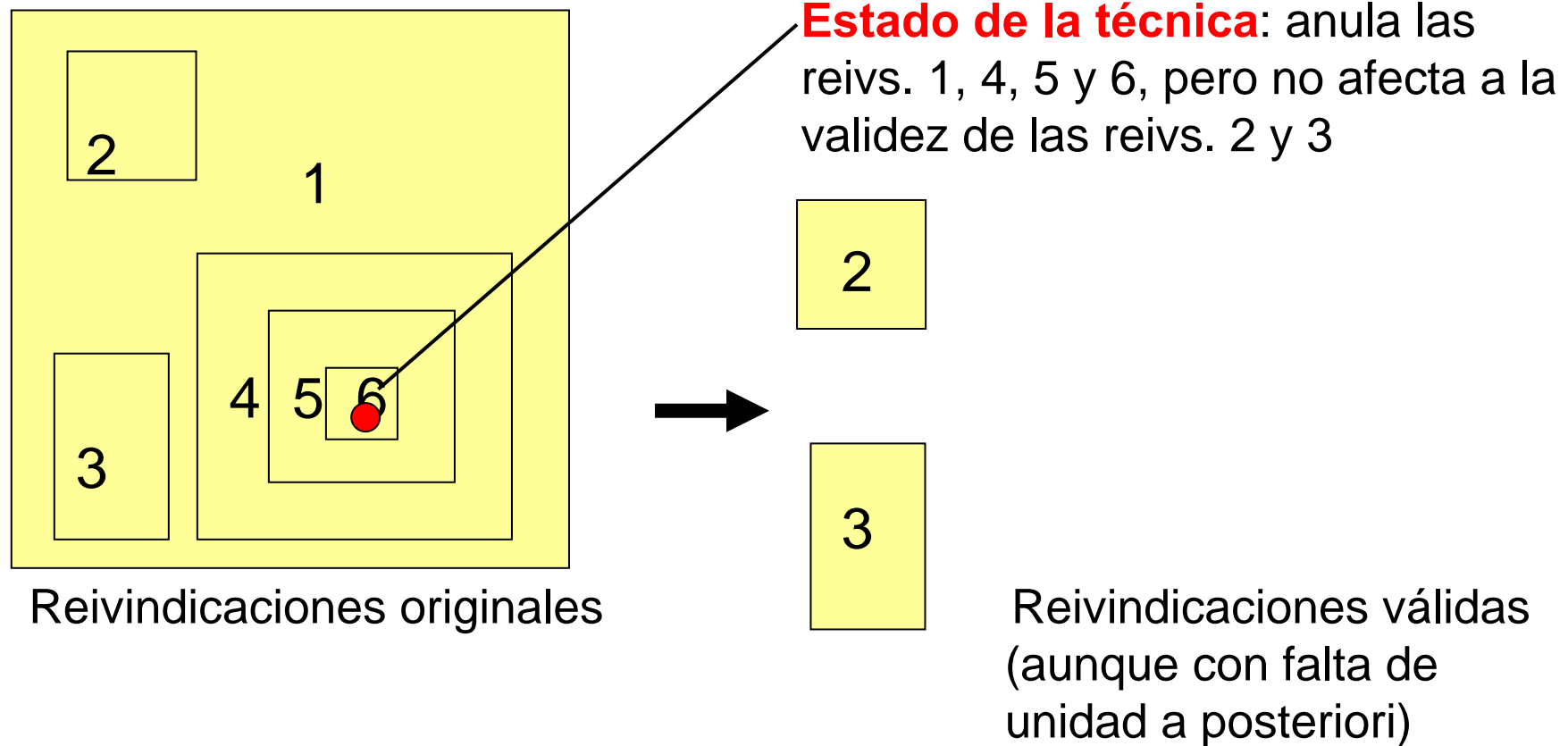
En este esquema, los distintos **grosores de línea** quieren simbolizar distintas **fuerzas de protección** frente a la imitación (= derechos concedidos según Art. 50 LP):

- **Las reivs. de Entidad/producto son las más fuertes.**
- Dentro de las reivs. de Actividad, **en el sector químico-farmacéutico las reivs. de Uso** (si es el uso comercial) son **más fuertes que las de Procedimiento de Obtención.**

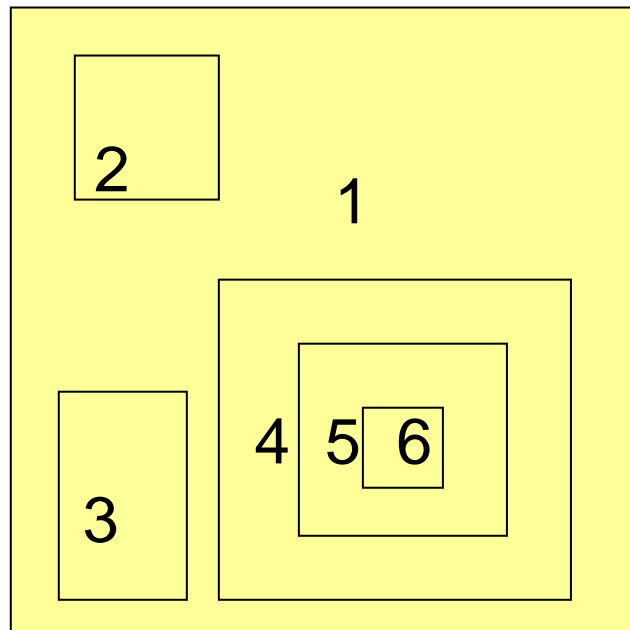
Una reivindicación es nula por falta de **NOVEDAD** -o de **ACTIVIDAD INVENTIVA**- si, en el **estado de la técnica** pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (**círculo rojo**) que cae dentro del alcance de su protección



Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el estado de la técnica pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (**círculo rojo**) que cae dentro del alcance de su protección



Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el **estado de la técnica** pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (**círculo rojo**) que cae dentro del alcance de su protección



Reivindicaciones originales
(todas son nuevas e inventivas;
válidas si cumplen los demás requisitos)

Estado de la técnica: Si una reivindicación independiente (1) es nueva e inventiva, por definición también lo son todas las reivindicaciones dependientes de ella (i.e. todas las del grupo de dependencia, en este caso: 2-6).

Lo contrario no es cierto: una reiv. independiente puede ser nula, pero resultar válidas algunas dependientes de ella (ver ejemplos anteriores)

Dependent claims; claims in different categories

EPO Guidelines, C, IV.11.13. **If an independent claim is new and non-obvious, there is no need to investigate the novelty and the non-obviousness of any claims dependent thereon**, except in situations where the subject-matter of a dependent claim has a later effective date than the independent claim and intermediate documents are to be considered (see V, 2.4.3).

Similarly, **if a claim to a product is new and non-obvious there is no need to investigate the novelty and non-obviousness of any claims for a process which inevitably results in the manufacture of that product or of any claims for a use of that product**. In particular, **analogy processes, i.e. processes which themselves would otherwise not involve an inventive step, are nevertheless patentable insofar as they provide a novel and inventive product** (see T 119/82, OJ 5/1984, 217). It should, however, be noted that in cases where the product, process and use claims have different effective dates, a separate examination as to novelty and inventive step may still be necessary in view of intermediate documents.



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA

- ⑪ ES 2 049 164
⑫ N.º solicitud: 9200160
⑬ Fecha de presentación de la
⑭ Fecha de prioridad:

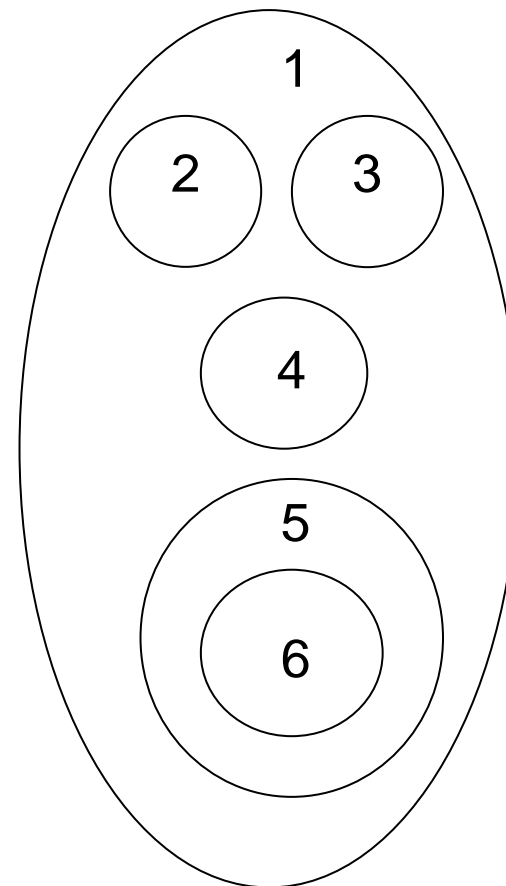
**"Grupo de dependencia"
representado por diagramas
de Venn (John Venn, 1880)**

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

⑮ Int. Cl.⁵: C04B 38/00, C04B 14/04, C04B 14/42, C04B 26/18, B29C 41/08

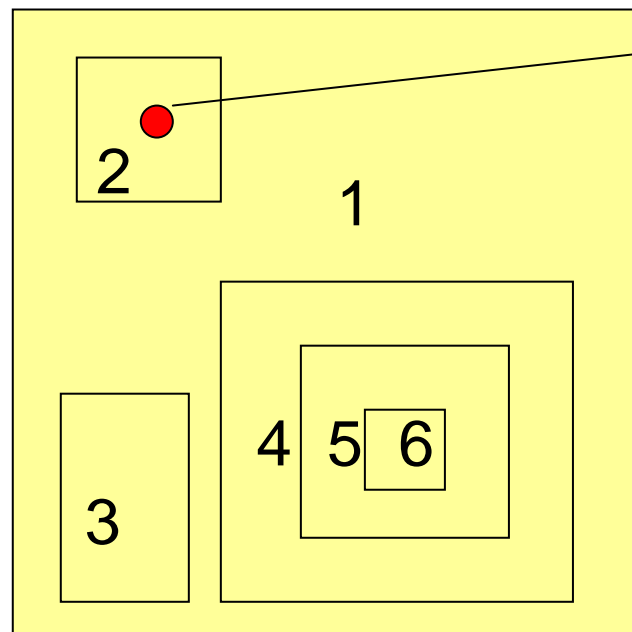
DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	Documentos citados	Reivindicaciones afectadas
Y	US-A-3341396 (GENERAL MILLS Inc.) * Todo el documento *	1 - 4
Y	ES-A-390657 (PEDRO LLORENTE BRIEVA) * Página 3, lín. 10-19; página 5, lín. 13-29 *	1,5
Y	ES-A-2006749 (JOSEPH MAURES0) * Todo el documento *	1,5
Y	US-A-3773886 (KENNETH ARNOLD STARR ET AL.) * Todo el documento *	1,3,4
Y	US-A-4235948 (ROYAL MARBLE Co. Inc.) * Todo el documento *	1
X	EP-A-457335 (AUSIMOT S.p.A.) * Todo el documento *	2



CUESTIÓN: Suponiendo que el documento EP-A-457335 (el "X") es un antecedente de novedad para la reiv. dependiente 2, explicar cómo puede ser que ese documento no afecte a la novedad de la reiv. 1, única independiente.

EL TEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la **realización cuestionada (círculo rojo)** cae dentro del alcance de la protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por identidad o por equivalencia



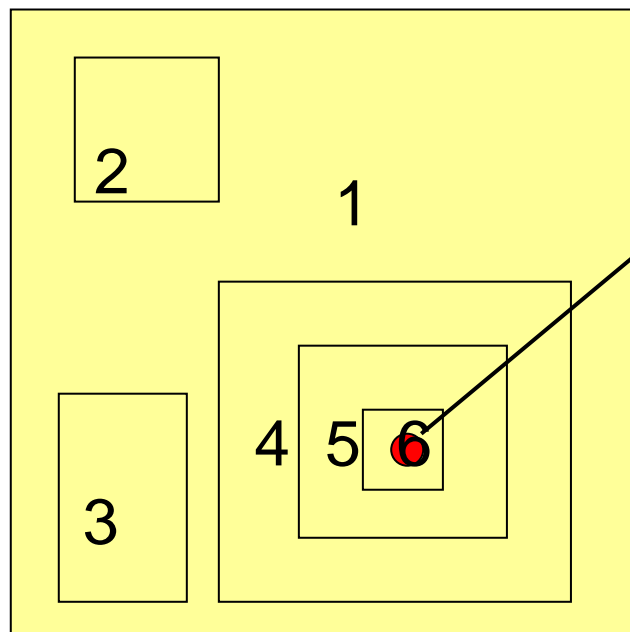
Realización cuestionada

La realización cuestionada infringe la reivindicación independiente 1 y la reivindicación dependiente 2.

Pero no infringe ninguna de las demás reivindicaciones dependientes (3, 4, 5 y 6)

Reivindicaciones de la patente

EL TEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la **realización cuestionada (círculo rojo)** cae dentro del alcance de la protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por identidad o por equivalencia



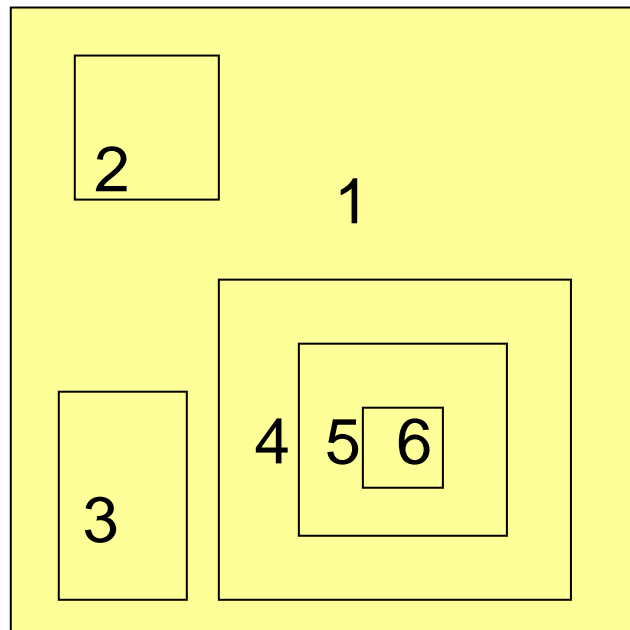
Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

La realización cuestionada infringe la reivindicación independiente 1, y las dependientes 4, 5 y 6.

Pero no infringe las reivindicaciones dependientes 2 y 3.

EL TEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la **realización cuestionada (círculo rojo)** cae dentro del alcance de la protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por identidad o por equivalencia

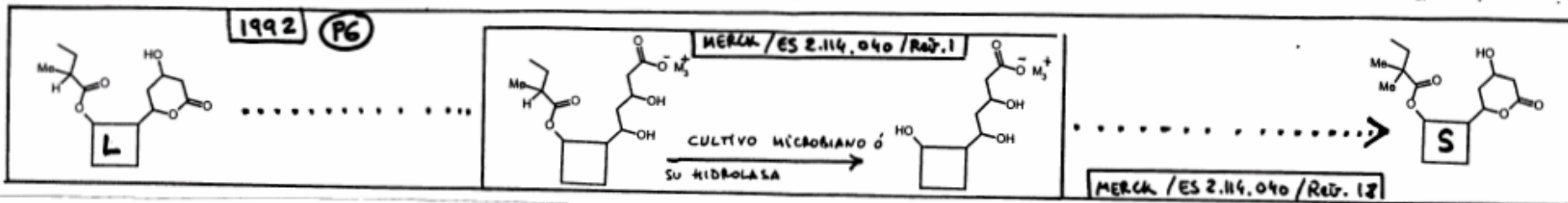
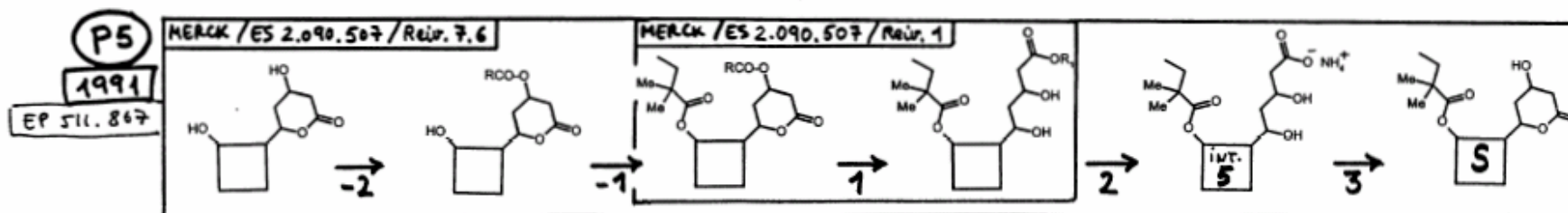
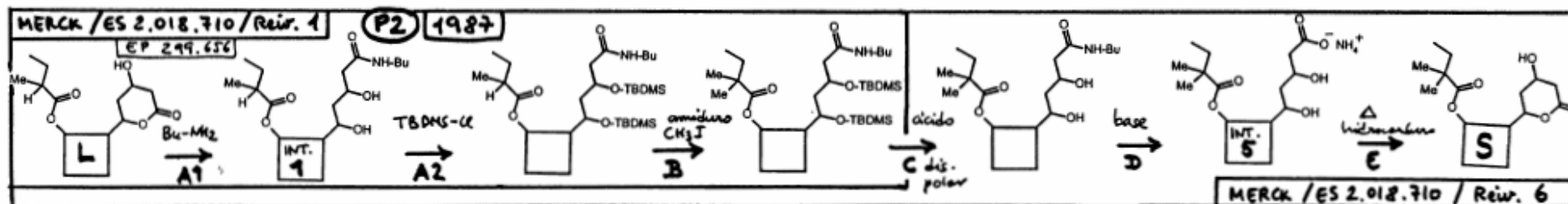
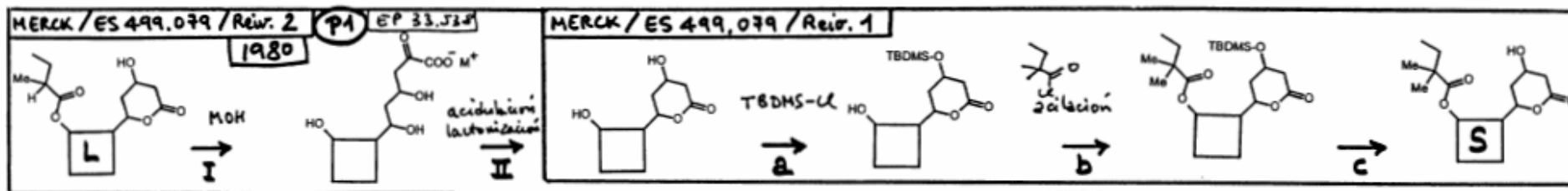


Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

Si la realización cuestionada no infringe una reiv. independiente, por definición no infringe ninguna reiv. que dependa de ella (i.e. del grupo de dependencia)

Pero lo contrario no es cierto: Se puede infringir una reivindicación independiente y, sin embargo, no infringir algunas dependientes (ver ejemplos anteriores).





REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESPAÑA

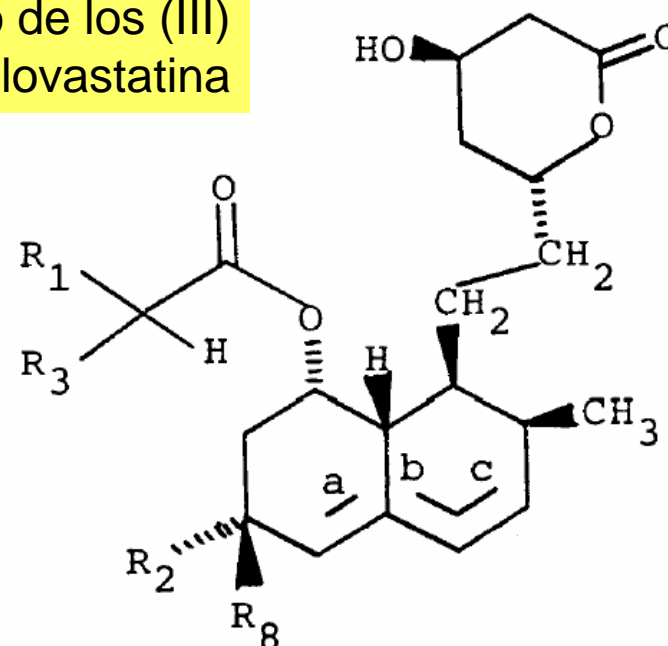
⑪ N.º de publicación: ES 2 018 710

⑤① Int. Cl.⁵: C07D 309/30
C07F 7/18

procedimiento que consiste en:

(A) tratar en atmósfera inerte un compuesto de fórmula estructural (III):

Uno de los (III)
es la lovastatina



⑫

TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA

⑧⑥ Número de solicitud europea: 88306050.1

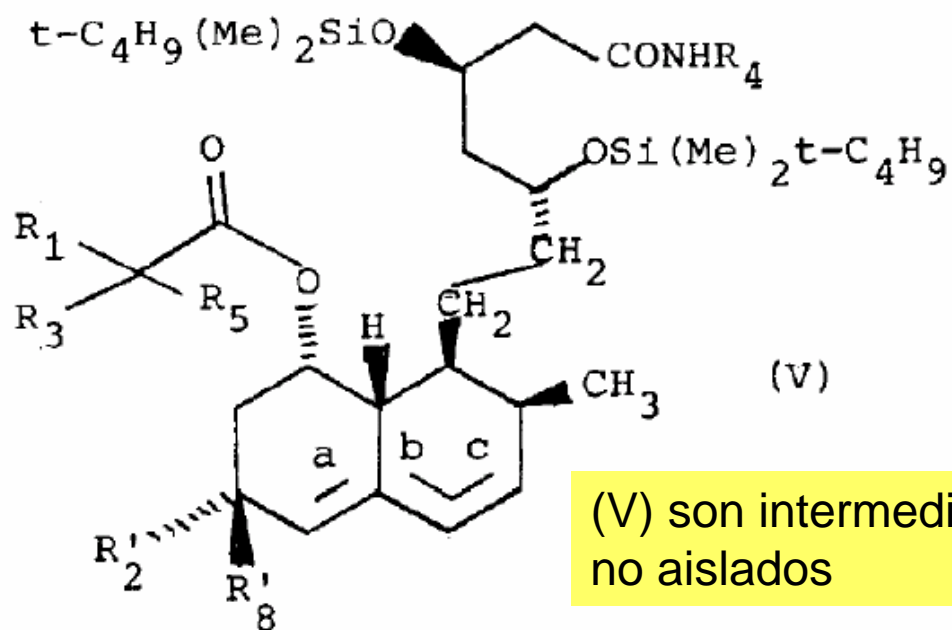
⑧⑥ Fecha de presentación: 01.07.88

⑧⑦ Número de publicación de la solicitud: 0 299 656

⑧⑦ Fecha de publicación de la solicitud: 18.01.89

REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula estructural (V):



(V) son intermedios
no aislados

con una alquilamina, R_4NH_2 , seguido de protección del hidroxilo con cloruro de t-butildimetilsililo e imidazol y después

(B) tratar con un amiduro de metal alcalino de fórmula $M^+N^-R_6R_7$, donde M^+ es un catión de sodio, potasio o litio y R_6 y R_7 son independientemente alquilo C_{1-3} o R_6 y R_7 unidos entre sí forman con el átomo de nitrógeno al que están enlazados un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros; seguido de contacto con R_5X , donde X es cloro, bromo o yodo.

2. El procedimiento de la Reivindicación 1, donde la etapa (B) se lleva a cabo en un disolvente etéreo, R_5 es metilo y el contacto con R_5X se realiza a una temperatura comprendida entre -30 y -10°C .

3. El procedimiento de la Reivindicación 2, donde el disolvente etéreo es tetrahidrofurano, la alquilamina es butilamina, el amiduro de metal alcalino es pirroliduro de litio; R_1 es etilo; R_3 es metilo y R_2' es H, CH_3 ó $\text{CH}_2\text{OSi}(\text{Me})_2\text{C}_4\text{H}_9$; R_8' es H ó $\text{CH}_2\text{OSi}(\text{Me})_2 - \text{C}_4\text{H}_9$; con la condición de que por lo menos uno de los grupos R_2' ó R_8' es H.

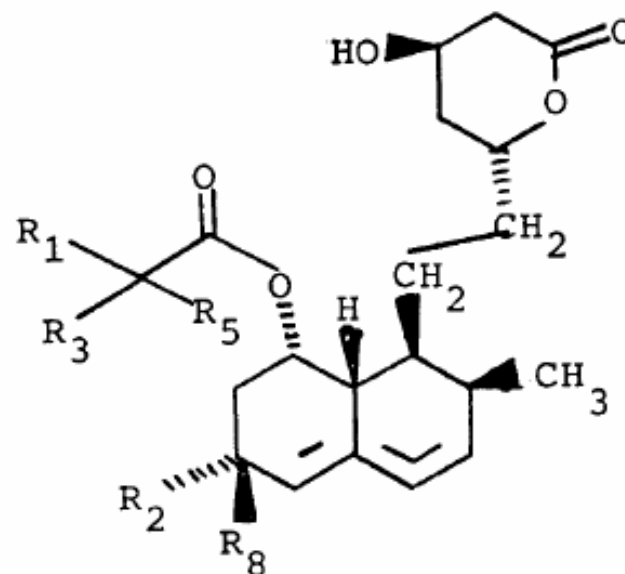
4. El procedimiento de la Reivindicación 3, donde a y c representan dobles enlaces.

5. El procedimiento de la Reivindicación 4, donde el compuesto de fórmula (V) preparado está seleccionado entre el grupo donde:

- R_2' es CH_3 y R_8' es H; o
- R_2' es $\text{CH}_2\text{OSi}(\text{Me})_2 - \text{C}_4\text{H}_9$ y R_8' es H; o
- R_2' es H y R_8' es $\text{CH}_2\text{OSi}(\text{Me})_2 - \text{C}_4\text{H}_9$.

6. Un procedimiento según la Reivindicación 3, que comprende además el tratamiento de un compuesto de estructura (V) con:

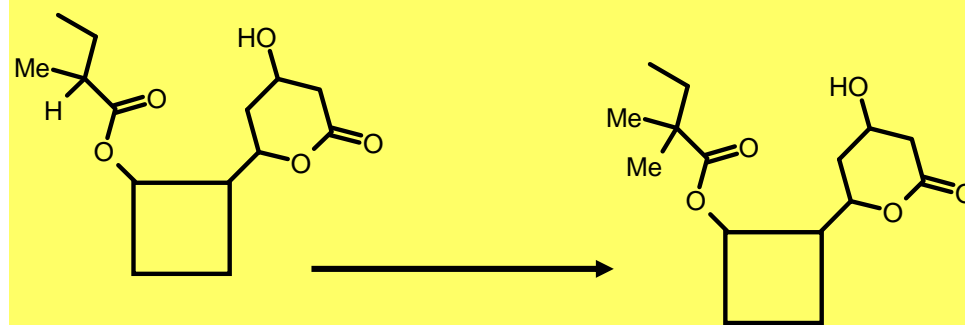
- un ácido en un disolvente polar para separar los grupos sililo protectores; después
- tratamiento con una base diluida para hidrolizar la alquilamida; después
- calentamiento de la sal de carboxilato de lactona en un disolvente hidrocarbonado para formar un compuesto de estructura (VI)



(VI)

lovastatina (un III)

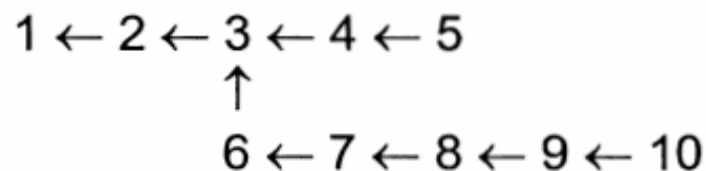
simvastatina (un VI)



La reiv. más amplia debe llegar hasta la obtención del producto comercial. En este caso no llegan reivs. 1-3 (ES 2.018.710 B3)

La extensión de la protección de la patente ES 2.018.710 B3, interpretada tanto literalmente como por equivalencia

La traducción de patente europea ES 2.018.710 B3 tiene 10 reivindicaciones, todas ellas de procedimiento de obtención. Las dependencias entre ellas están definidas según el siguiente esquema, siendo la 1 la única reivindicación independiente.



Las reivindicaciones 1-5 son de procedimiento de obtención de unos productos intermedios entre los que no está la simvastatina. En las reivindicaciones 6-10 se incluyen pasos adicionales que permiten obtener productos entre los que sí está la simvastatina.

Sólo la reivindicación 1 es independiente, por lo que esta reivindicación determina el alcance máximo de la protección de la patente.

Esquema de la protección de las reivindicaciones 1, 2, 3 y 6 de la patente ES 2.018.710 (si no se infringe 1 no se infringe ninguna reiv.)

Reiv. 1: A1 (R4-NH2) + A2 (TBDMS-Cl) + B (amiduro, R5-X)

Reiv. 2: A1 (R4-NH2) + A2 (TBDMS-Cl) + B' (éter ; amiduro; CH3-X)

Reiv. 3: A1' (butil-NH2) + A2 (TBDMS-Cl) + B'' (éter = THF; pirroliduro de litio; CH3-X)

Reiv. 6: A1' (butil-NH2) + A2 (TBDMS-Cl) + B'' (éter = THF; pirroliduro de litio; CH3-X) + C + D + E

- En la reiv. 1 se reivindica procedimiento de obtención de productos (V), que son intermedios no aislados.
- En la reiv. 6 se reivindica procedimiento de obtención de productos (VI), entre los que está la sinvastatina.

PREGUNTAS:

- (a) ¿La reiv. 6 es de la misma categoría que la reiv. 1?
- (b) ¿La reiv. 6 es dependiente de la reiv. 1?

- En la reiv. 1 se reivindica procedimiento de obtención de productos (V), que son intermedios no aislados.
- En la reiv. 6 se reivindica procedimiento de obtención de productos (VI), entre los que está la sinvastatina.

PREGUNTAS:

Hemos concluido antes que la reiv. 6 es de la misma categoría que la reiv. 1, y además es dependiente de la reiv. 1

(c) Si la realización cuestionada (procedimiento industrial de obtención de sinvastatina del demandado) no cae dentro del alcance de la protección de la reiv. 1, ¿puede caer dentro del alcance de la protección de la reiv. 6?

(d) ¿Puede haber actos prohibidos por la reiv. 6 no estén prohibidos por la reiv. 1?

Dicho de otra manera: ¿Puede haber actos del demandado que infrinjan la reiv. 6 y no infrinjan la reiv. 1?

Si la respuesta es positiva, ¿qué actos serían?

Para saber más ...

Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology

Fundamentals of Global Law,
Practice, and Strategy

FIFTH EDITION

Philip W. Grubb
Peter R. Thomsen

PATENTS FOR CHEMICALS, PHARMACEUTICALS, AND BIOTECHNOLOGY

FUNDAMENTALS OF GLOBAL LAW,
PRACTICE, AND STRATEGY

Fifth Edition

by

PHILIP W. GRUBB

and

PETER R. THOMSEN

ISBN 978-0-19-957523-7

2010, 537 pp. , aprox. 140 EUR

OXFORD
UNIVERSITY PRESS