

Obtención de patentes en España

Vía nacional

- Procedimiento general (sin examen)
- Procedimiento con examen previo (incluye posibles oposiciones). Es opcional.

Vía europea

- Las posibles oposiciones son a las patentes concedidas

Importancia de las reivindicaciones

- **Definen el objeto para el que se solicita la protección (Art.26 LP)**
- **Definen por tanto la extensión de dicha protección**
- **La descripción y los dibujos sirven para interpretarlas (Art.60.1 LP)**

Importancia de la claridad en las reivindicaciones (R)

- **Cuando la falta de claridad de la descripción o las R impida proceder a la elaboración del IET, el Registro denegará la patente (Art.35.1 LP)**
- **Las R deben:**
 - **ser claras y concisas, y**
 - **fundarse en la descripción**
(Art.26 LP y ART. 84 CPE)

Forma de las R (en 2 partes)

- **Preámbulo (debe definir la categoría)**
 - **+ “caracterizado por”**
 - **+ parte caracterizadora (debe definir las características técnicas)**
- + apropiada en 1 parte: nuevos productos Q**

Clases de reivindicaciones

- **Independientes :**
 - no suele incluir referencias a otras R
 - debe contener las características técnicas esenciales
- **Dependientes:**
 - suele incluir referencias a otras R
 - debe contener todas las características de la R independiente
 - debe incluir características adicionales

“Product-by-process”

Es una R de producto definido a través de su proceso de obtención

el producto tiene que ser nuevo y tener actividad inventiva

Debe ser la mejor forma de definir el producto (queso, yogur, congelados).

Combinaciones de categorías (R.Art.8 LP)

- a) Producto + Procedimiento + Utilización**
- b) Procedimiento + Dispositivo para puesta en práctica**
- c) Producto + Procedimiento + Dispositivo**
- d) Producto + Procedimiento + Dispositivo + Utilización**

R y descripción

- **Las reivindicaciones tienen que estar fundadas en la descripción (L.Art26)**
- **En la descripción debe haber base para la materia de todas y cada una de las reivindicaciones**

Las R delimitan el objeto de la protección

- Sucesivos juegos (delimitando cada vez +)
- Generalizaciones de ejemplos
- Todas las variantes: alcanzar el efecto
- Puede haber 2 ó + R de una misma categoría
- R con distintas alternativas ¿unidad de I?
- Producto es nuevo: proceso y uso (no examen)
- Si la R independiente es N y tiene AI: las R dependientes también (no examen)

CLARIDAD

RC) Número elevado de R (+ de 1000)

RC) Número elevado de posibilidades en una R
(R tipo Markush en química)

1) Claridad en su conjunto (R tipo USA)

R1^a: Producto caracterizado por A, B y C

R2^a: Producto caracterizado por A, B y D

R3^a: Producto caracterizado por A, C y D

R4^a: Producto caracterizado por A, C y D

CLARIDAD

2) Falta característica técnica esencial

Ej: aparato electrónico para transmitir señales de control codificadas que está caracterizado por las señales que emite pero no dice ninguna característica del aparato electrónico

CLARIDAD

3) Falta de claridad debido a la sintaxis

- **La sintaxis da lugar a varias interpretaciones**

Composición que contiene A y/o opcionalmente B y/o op. C

- **Cuando hay un término/expresión incorrecto**

Composición que contiene NaCl, siendo la concentración de dicho ácido..

- **Cuando hay un término/expresión ambigüo**

They are cooking apples Las hamburguesas están buenísimas

CLARIDAD

4) Falta de claridad en la categoría

Ej: En un sistema de comunicación telefónica (**entidad**) con una pluralidad de líneas, un método (**actividad**) para hacer llamadas a cobro revertido está caracterizado por...

CLARIDAD

- 5) Expresiones comunes (otro significado)**
 - es un buen conductor de la electricidad
 - es elástico
 - sales farmacéuticamente aceptables
- 6) Términos indeterminados: grande, fuerte, alquilo inferior (se acepta alta frecuencia)**
- 7) Definición de la invención por un efecto deseado**
- 8) Ejemplos representativos: preferentemente, por ejemplo, especialmente; R=alquilo, ej:butilo**

CLARIDAD

9) Dibujos en las reivindicaciones

Fórmulas químicas	SI
Fórmulas matemáticas	SI
Dibujos	NO
Figuras	NO
Tablas	Depende

CLARIDAD

- 10) Términos imprecisos:** aprox. 200°C;
aprox.150°C - aprox.300°C; composición
que comprende A y B, y A es a, b,c, ó similar
- 11) Utilización de parámetros:** sólo si no se
puede definir de otra manera
- 12) Utilización de marcas registradas:** NO

CLARIDAD

Discrepancia entre las R y la descripción

- **Discrepancias verbales**
- **Discrepancias en características técnicas esenciales**

Exclusión o “*disclaimer*”

Es una frase ó expresión en una reivindicación, la cual identifica características técnicas expresamente excluidas de la protección buscada (reduce la protección sin contribuir a la invención)

- Se usa para dar novedad a la R: compuesto de una familia; un punto de un rango, etc
- Debe estar claro: no se puede generalizar, ES n°...
- Debe mencionarse el D en la descripción

Motivos de oposición

(Art.100 CPE)

- **El objeto no es patentable según los Art.52-57**
- **La invención no está descrita de forma clara y completa para que un experto en la materia pueda repetirla**
- **El objeto actual excede del contenido de la solicitud original**

T 02/80 (OJ, 431, 1981)

<u>Componente</u>	<u>Sol.Original</u>	<u>Sol.Modificada</u>
1	40 - 95	al menos 40
2	10 - 50	10 - 50
3	3 - 50	3 - 50
4	0.5 - 20	0.5 - 20
5	0.5 - 20	0.5 - 20

donde 1-5 deben sumar 100

Conclusiones de las r.2 y r.3

- Las reivindicaciones *per se* no deben tener contradicciones: debe ser posible entenderlas sin referirse a la descripción
- Para que una R. de una mezcla esté clara: las proporciones de todos los componentes deben sumar el total (100%)

T 1045/92 (no publicada)

- 1. “*A two-pack type curable compositions comprising: una composición A (resina epoxi) y otra composición B (polímero elastomérico... “*
- 11. “Un procedimiento para preparar una composición en *two-pack...*”
- Porque una “*two-pack composition*” no tiene un significado generalmente aceptado en la OEP

Razones de la Cámara (r.4.1, 4.2)

No existe falta de claridad

- “*A two-pack composition*” es un objeto comercial familiar para los expertos en polímeros (como los objetos de uso diario para el público en general)
- Ej de EPs concedidas:
 - “*A two-pack container...*” (EP 0 029 668)
 - “*A two-pack cleaning preparation which comprises...*” (EP 0 119 336)

T 337/95 (OJ 628, 1996)

Término poco claro = “*lower alkyl*”

- **Eliminó el término**

No se admitió porque ampliaba el contenido

- **Término conocido por el experto**

Estaba definido en listas arbitrarias en distintos libros de texto (4C/5C)

- **Situación similar a T 860/93**

“Soluble en agua” está claro, “*lower alkyl*” es indeterminado y por tanto no se sabe el alcance de la reivindicación.

T 338/95 (sin publicar)

- **Término poco claro = “*lower acyl*”**
- **Mismos solicitantes**
- **Mismos libros de texto citados**
- **Mismos razonamientos por ambas partes**
- **Mismas conclusiones**

T 1129/97 (OJ 273, 2001)

“lower alkyl” “lower fluoroalkyl”

Principal

*lower
alkyl*

2º juego de R

*alkyl radical having
from 1 - 6 C atoms*

3er juego de R

*alkyl radical having
from 1 - 6 C atoms*

lower

fluoroalkyl

*F-alkyl radical having
from 1 - 6 C atoms*

*F-alkyl radical having
from 1 - 6 C atoms*

and from 1 - 6 F atoms

denegado

denegado

aceptado

- Términos definidos con precisión en la descripción lo que la diferencia de la T337/95
- Término “*alkyl*” es preciso (T 238/88), por lo que “*low alkyl*” lo es también
- El término “*alkyl*” es admisible pero “*low*” introduce la imprecisión (T 238/88)
- El Art.69 CPE “la descripción debe servir para interpretar las R” en el sentido de protección y no de claridad, es decir, las R deben estar claras por sí mismas
- El número de átomos de F es muy fácil de calcular para el experto en la materia; en este caso de 1 a 13 F
- En la descripción se cita de 1 a 5 átomos de F y ninguna otra posibilidad, por lo tanto 1 a 5 debe estar en la R.

T 228/98 (OJ 319, 2001)

- 1. Un compuesto substancialmente puro derivado de la piperidina de fórmula I (se refiere al isómero para-)

donde A puede ser: H, halógenos, alquilo, hidroxí, alcoxi u otros sustituyentes o una de sus sales

Se denegó por falta de novedad D1=US-4254129

1 a 24 solicitudes (1 Principal y 23 auxiliares)

P: compuestos **substancialmente puros** derivados de piperidina de fórmula I.

1: **P** + substancialmente libres del isómero meta-

2: **P** + disclaimer de los compuestos de D1

3: **P** + obtenibles por la preparación descrita en la sol.

4-7: composición farmacéutica que comprende **P-3**

8-11: como **4-7** limitado a un compuesto específico

0: **P** compuesto derivado de la piperidina de fórmula I

1A-7A y 9A-11A: como 1-7 y 9-11 eliminando substancialmente puros y otros sustituyentes

12A: se basa en la 8 + proceso de obtención

Datos del documento E7

- “Impurezas habituales” en los productos farmacéuticos es del 2%
- “Conceptos de pureza” cambian según el avance de la técnicas analíticas
- Los “productos concomitantes” no se consideran impurezas y los isómeros lo son
- No hay ninguna definición en la descripción a la que acudir
- **Substancialmente puro no es admisible por lo que las solicitudes 0 y 1-11 no son admisibles**

Solicitudes 1A, 5A y 9A

- **En ellas se sustituye “substancialmente puro” por “substancialmente sin isómero meta-”**
- **El apelante no ha proporcionada ninguna definición cuantitativa, ni existe en la descripción, ni la Cámara la conoce**
- **Por lo que el término no está claro y las solicitudes 1A, 5A y 9A son denegadas**

Solicitudes

2A,3A,4A,6A,7A,10A y 11A

- Se ha eliminado "substantialmente puro"
- Dicho término no está claro pero está en la reivindicación para imponer restricciones respecto al grado de pureza de los compuestos. Al eliminarlo, los compuestos pueden tener "cualquier pureza", es decir que amplía el significado y no es admisible
- Se deniegan las solicitudes correspondientes

Solicitud auxiliar 12

- 1. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto específico derivado de la piperidina obtenible por medio de una preparación particular con varios pasos según se especificaba en los ejemplos 1 a 7 de la solicitud original**

Se ha eliminado “substancialmente puro” y se ha añadido el proceso de obtención

Art.123(2) : Sí

- **En un producto caracterizado por su proceso de obtención el grado de pureza de dicho producto viene determinado por su proceso de obtención.**
- **Por lo tanto: “substancialmente puro” es redundante; y según la T917/94**
- **La eliminación de un término redundante, esencial o no, no aumenta el objeto reivindicado más allá del contenido original**

Novedad de la solicitud 12

- **La categoría es de “producto”**
- **El producto tiene que ser nuevo y tener actividad inventiva para ser patentable**
- **La T 990/96 dice que el nivel de pureza de un compuesto de bajo peso molecular, como regla general, no puede conferir novedad ya que los métodos para su purificación son parte del conocimiento general del experto en la materia. Por tanto un documento que describe un compuesto lo hace disponible en cualquier grado de pureza (r.7)**

Argumentos del apelante

- El grado de pureza obtenido según una cristalización fraccionada en el paso 2 y una purificación por HPLC con un eluyente determinado en el paso 7, es distinto de los de D1 y por tanto el compuesto es nuevo
- Según E2 y E4 los ejemplos de D1 no excedían el 96.3% de pureza y el de su reivindicación 1 excedía el 98%

Razones contradictorias

- **En la solicitud se dice que no se puede hacer una separación práctica de los isómeros meta/para por HPLC**
- **En E4: la mezcla se analizó por HPLC y se encontró que tenía un 3.7% del isómero meta-**
- **La HPLC es una técnica para purificar compuestos de bajo peso molecular que ha estado disponible antes de la fecha de solicitud**

Conclusiones de la Cámara

- **Los compuestos:**
 - **estaban descritos en D1, y**
 - **se han obtenido aplicando un método de purificación convencional**
- **Por lo tanto: no hay situación excepcional y se aplica la regla general: D1 ha puesto a disposición del público el compuesto en cualquier nivel de pureza deseada,y**

La Cámara decide

El documento D1 anticipa el objeto de la reivindicación 1 de la solicitud auxiliar 12, la cual es denegada por falta de novedad (Art.54(2)CPE)

alicia.amaro@oepm.es