

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima sesión
Ginebra, 24 a 27 de junio de 2019

ADICIÓN: ESTUDIO ADICIONAL SOBRE LA ACTIVIDAD INVENTIVA (TERCERA PARTE)

Documento preparado por la Secretaría

En el documento SCP/30/4:

- i) Debería añadirse el siguiente nuevo párrafo entre los párrafos 53 y 54:

“Portugal

Cuando un nuevo compuesto químico tenga la misma estructura que compuestos químicos conocidos, el nuevo compuesto químico se considerará evidente si el experto en la materia supiera, ya sea por conocimiento general o por causa de alguna divulgación específica, que las diferencias estructurales existentes de los compuestos químicos en cuestión son tan leves que no ejercen ninguna influencia fundamental en dichas propiedades, a las que incumbe el efecto técnico inesperado y la resolución del problema técnico mencionado y que, por ende, se podrían descartar.”

- ii) Debería insertarse el siguiente nuevo párrafo entre los párrafos 79 y 80:

“Portugal

Si un enantiómero tuviera la misma actividad farmacológica que la ya conocida mezcla racémica y no presentara un efecto inesperado, la invención enantiómera carecerá de actividad inventiva.”

iii) Debería añadirse el siguiente nuevo párrafo entre los párrafos 106 y 107:

“Portugal

En ausencia de cualquier propiedad inesperada, no se podrá considerar que la mera provisión de una forma cristalina de un compuesto farmacéuticamente activo ya conocido implique actividad inventiva.”

iv) Al final del párrafo 198 deberían insertarse las siguientes frases:

“En la comunicación presentada por Portugal al SCP se señala que en las reivindicaciones de tipo Markush, el efecto técnico inesperado solo podrá tenerse en cuenta en la evaluación de la actividad inventiva en caso de que cumplan dicho criterio todos los componentes químicos reivindicados. Si solo presentan un efecto técnico particular algunos componentes reivindicados (y no todos), el supuesto efecto técnico de algunos de los compuestos reivindicados se descartará al determinar el problema objetivo subyacente a la invención y, de ese modo, al evaluar la actividad inventiva.”

[Fin del documento]