



## Circular OMPI C. 8728

### Información de España a tener en cuenta para la realización de un estudio sobre la evaluación de la actividad inventiva (Puntos del párrafo 8 del documento SCP/24/3, propuesta de la delegación de España).

#### Conocimiento general del experto en la materia. Su combinación con el estado de la técnica.

##### **Directrices de examen de patente de la OEPM.**

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Invenciones/DirExPat\\_DIRECTRICES\\_Version\\_2\\_0.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf)

*“Como **conocimiento general** se puede considerar la información contenida en monografías, diccionarios, libros de texto, etc., sobre el tema en cuestión. Como excepción también puede considerarse la información contenida en publicaciones científicas o de patentes, especialmente si la invención recae en un campo de la investigación que es tan nuevo que el conocimiento técnico pertinente no está todavía disponible en libros de texto.*

*Ya que la persona experta en la materia se supone que tiene el conocimiento técnico básico general apropiado para ejecutar una invención en el campo técnico en cuestión, el examinador no debe solicitar que se incluya ninguna cita relativa a libros de texto u otros informes de la misma naturaleza que contengan materia explicativa que por otro lado sea bien conocida.”*

*“La divulgación del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. Para determinar si un documento concreto permite llevar a cabo la invención y, en consecuencia, afectar a la novedad, se puede recurrir, en su caso, a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el documento del estado de la técnica.*

*Ejemplo: Un compuesto químico cuyo nombre o fórmula se ha mencionado en un documento no se considera algo conocido salvo que la información del documento, conjuntamente con los otros **conocimientos generalmente disponibles para el experto en la materia**, siempre que sea apropiado, permitan que éste pueda prepararse y separarse o, por ejemplo en el caso de un producto de la naturaleza, únicamente separarse. Sin embargo, un documento del estado de la técnica que no destruye la novedad porque no permite realizar la invención reivindicada puede permitir determinar si falta la actividad inventiva en la invención reivindicada”*

*“No está permitido objetar la novedad en base a un conocimiento general común en la técnica que pueda ser conocido por el examinador. Estos conocimientos deben justificarse documentalmente.”*

*“La invención en su conjunto es evidente si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios **conocimientos generales** hubieran incitado o impulsado al experto en la materia a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito razonable en el objetivo de llegar a la invención reivindicada.”*

*“Además de los conocimientos especializados propios del experto en la materia, también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el **conocimiento general común**.”*

*“Con el fin de llegar a una conclusión final sobre si una determinada reivindicación implica o no actividad inventiva, es necesario establecer la diferencia entre el objeto de dicha reivindicación en su conjunto y el conjunto del estado de la técnica conocido. La apreciación de la actividad inventiva se basará en el estado de la técnica más cercano que haya identificado. Se tendrán también en cuenta los contenidos que un experto en la materia podría deducir razonablemente*



de la divulgación explícita al igual que los **conocimientos generales del experto en la materia** en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de esas reivindicaciones.”

“También hubiera sido evidente para el experto en la materia combinar con otros documentos del estado de la técnica un manual acreditado o un diccionario clásico; se trata únicamente de un caso particular del principio general según el cual es evidente combinar las instrucciones contenidas en uno o varios documentos con los **conocimientos generales corrientes** en el campo técnico considerado.”

## Jurisprudencia

[ECLI: ES:APB:2017:3989: AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA SECCIÓN DECIMOQUINTA ROLLO Nº 739/2015-2ª JUICIO ORDINARIO Nº 751/2013 JUZGADO MERCANTIL Nº 5 DE BARCELONA SENTENCIA núm. 215/2017](#)

62. Estimamos, por otro lado, que la preparación de monoésteres formaba parte del **conocimiento general común del experto en la materia**. El propio Druckexemplar señala que " los compuestos de acuerdo con la invención pueden prepararse de forma convencional" (tercer párrafo de la página 9), aunque describa a continuación y como ejemplo la preparación del bis L-valinato de ganciclovir. El perito de la actora, Doctor Fausto , señala de igual modo en su informe que " la preparación de ésteres de ganciclovir en esa fecha (julio de 1994) y, más concretamente, la preparación de monoésteres, habría sido algo sencillo y directo para un químico médico".

63. Ciertamente, los peritos de la demandada, Doctores Laureano (página 37 del documento 36 de la contestación) y Alconada (página 27) consideran que los métodos para obtener monoésteres de ganciclovir **no forman parte del conocimiento general común, que sólo comprende las obras genéricas de referencia o manuales, entre los que no se encontraría el documento Martin mencionado en el dictamen de la actora**. Sin embargo en el acto del juicio el perito Sr. Laureano admitió que la preparación de monoésteres en el año 1994 era conocido para un experto en química médica, aunque fuera más complejo que los diésteres (minuto 14 del archivo nueve). De igual modo el Dr. Gonzalo corroboró que era conocida la preparación de monoésteres y mencionó expresamente el documento Martín de 1987 (minuto 38:30 del archivo 3) .

[ECLI: ES:JMB:2016:5124 JUZGADO DE LO MERCANTIL. BARCELONA, SECCIÓN 1. FECHA: 30/12/2016, Nº DE RECURSO: 484/2014, Nº DE RESOLUCIÓN 2/2017.](#)

4.25 Partiendo del estado de la técnica más próximo y del problema técnico que se pretende resolver, que hemos expuesto anteriormente, debemos preguntarnos ahora si el invento es obvio o no, es decir, si el experto en la materia lo habría hecho, habría llegado a la solución propuesta de una manera muy evidente. 4.26 Entendemos que el experto que conoce D2 [el uso de un material flexible de dureza shore A 55 para un molde de repostería, siendo dicho material la silicona (obtenida de un proceso de reticulacion de platino)], y quiere proporcionar un utensilio de cocina - en nuestro caso, un escurridor o colador - hecho completamente de material flexible (no rígido) que le permita superar las desventajas de los coladores existentes hasta ese momento [rígidos y difícilmente adaptables para el uso, gran tamaño para su almacenaje, riesgo de quemaduras para el usuario], habría llegado a la misma solución que la invención cuestionada. **Ya combinando D2 con el conocimiento general común del experto en la materia [una persona conocedora y especialista materiales plásticos y sus características, dureza shore A, en particular, aplicados o referidos al sector culinario (útiles de cocina)] y/o combinándolo D2, además, con D1, D3 y/o D4.**

4.31 Es más, la propia perito de la actora, Sra. Maite , como bien advierte el letrado de Critería, reconoce esta conclusión en su dictamen pericial: "a un experto le basta aplicar su



conocimiento técnico general (sobre materiales, procesos de fabricación, cocina...), que incluye por ejemplo la tabla 7 del informe, y hacer algunos ensayos rutinarios, para fabricar un escurridor o una vaporera flexibles, escogiendo uno o varios materiales, espesores y geometrías que sean adecuados [...] En este caso, la invención reivindicada es un escurridor hecho de un material flexible con un grado de dureza de entre 30 y 90 Shore A. **Cualquier experto en la materia, utilizando su conocimiento general sobre materiales**, procesos de fabricación, etc., es perfectamente capaz de seleccionar un material de uso alimentario que esté dentro del rango de durezas y sea flexible; diseñar una geometría; seleccionar un proceso de fabricación adecuado para el material y la geometría; y fabricar un escurridor".

## **Combinación: Yuxtaposición y efectos sinérgicos**

Directrices de examen de patente de la OEPM.

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Invenciones/DirExPat\\_DIRECTRICES\\_Version\\_2\\_0.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf)

### 6.7 EJEMPLOS PARA ILUSTRAR ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

c. *Combinación evidente de características que no implica actividad inventiva: La invención reivindicada consiste simplemente en la **yuxtaposición** o asociación de dispositivos o procedimientos conocidos que funcionan de manera normal y que producen interrelaciones de funcionamiento evidentes. Ejemplo: Una máquina para producir salchichas consta de una máquina de picar carne conocida y una máquina conocida de relleno dispuestas una a continuación de otra.*

### **Jurisprudencia**

[ECLI: ES:APB:2010:1797: AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, SECCIÓN 15, Nº DE RECURSO: 641/2008, Nº DE RESOLUCIÓN 35/2010, PROCEDIMIENTO CIVIL](#)

*"Debe evitarse, por tanto, **la tendencia descartar un efecto sorprendente o inesperado**, en la fecha de referencia, que puede parecer lógico o inevitable una vez que la invención ha sido desvelada y el problema técnico ha sido resuelto."*

[ECLI: ES:TS:2010:1365: TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CONTENCIOSO. MADRID. SECCIÓN 3. FECHA: 25/03/2010 Nº DE RECURSO: 1444/2009](#)

*"La Sala de instancia concluyó en este caso, tras el análisis de los correspondientes informes, que la reivindicación primera de la nueva patente (esto es, la reivindicación principal, de la que derivan las ulteriores) **no era una mera yuxtaposición de las características incluidas en los documentos D1, D2 y D3**, expresivos del estado de la técnica, sino algo cualitativamente distinto que revestía novedad y actividad inventiva."*

[ECLI: ES:APM:2012:22629: AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID. SECCIÓN 28. Nº DE RESOLUCIÓN 392/2012. FECHA DE RESOLUCIÓN: 17/12/2012 Nº DE RECURSO: 720/2012](#)

*"En otras palabras, fue la propia explicación del perito la que puso de relieve que **cada uno de esos dos elementos cumple la función que le es consustancial sin establecimiento entre ellos de sinergia** o combinación de clase alguna, y ello por más que ambos elementos se integren o interrelacionen, como no podría ser de otro modo, para propiciar el funcionamiento general del producto y procurar que este exhiba todas y cada una de las propiedades con las que ha sido concebido. O dicho de otro modo: el propio Don. Isaac ratifica que **se trata de una mera agregación o yuxtaposición de elementos.**"*

### **El peligro del análisis ex post-facto**

Directrices de examen de patente de la OEPM.



[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Invenciones/DirExPat\\_DIRECTRICES Version 2 0.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf)

#### 6.5.3.5 Análisis ex post facto

Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, podría implicar de hecho una actividad inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. **El examinador debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.** Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada debe proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales del experto en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.

Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si el experto en la materia hubiera estado encaminado o impulsado a combinar los documentos del estado de la técnica es la esperanza o la probabilidad razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.

En cualquier caso, el examinador deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad. Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante.

### Jurisprudencia

[ECLI: ES:TS:2017:4251: TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CIVIL. SECCIÓN 1. FECHA DE RESOLUCIÓN: 10/05/2017, Nº DE RECURSO: 699/2015](#)

*“En primer lugar, en la sentencia recurrida se habría valorado el estado de la técnica desde la óptica del estado de la técnica y el conocimiento general del experto en la materia en un momento equivocado, en la fecha en que se celebró el juicio o en el que se dictó sentencia, en lugar de atender a la fecha de solicitud de la patente, incurriendo en un **análisis ex post facto.**”*

[ECLI: ES:APB:2010:1797: AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, SECCIÓN 15, Nº DE RECURSO: 641/2008, Nº DE RESOLUCIÓN 35/2010, PROCEDIMIENTO CIVIL](#)

*“Debe evitarse, por tanto, la tendencia descartar un efecto sorprendente o inesperado, en la fecha de referencia, que **puede parecer lógico o inevitable una vez que la invención ha sido desvelada y el problema técnico ha sido resuelto.**”*

### Indicadores secundarios

#### Directrices de examen de patente de la OEPM.

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Invenciones/DirExPat\\_DIRECTRICES Version 2 0.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf)

#### “6.5.3.6 Indicios relacionados con la actividad inventiva

Valor técnico, necesidades experimentadas desde hace tiempo

Otra serie de indicios secundarios que pueden apoyar la existencia de actividad inventiva son los siguientes:

- si la invención reivindicada satisface una necesidad experimentada desde hace tiempo;
- si la invención reivindicada supera un prejuicio científico;



- si ha habido intentos anteriores, no finalizados con éxito, para lograr el resultado alcanzado por la invención reivindicada;
- si la invención reivindicada conduce a un resultado inesperado; y
- si la invención reivindicada ha obtenido un éxito comercial notable.

Si, por ejemplo, se demuestra que una invención reivindicada tiene un valor técnico considerable y, especialmente, si proporciona una ventaja técnica que es nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o más de las características incluidas en la reivindicación que define la invención, el examinador debería dudar en objetar la actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la invención reivindicada resuelve una necesidad o un problema técnico que los especialistas han estado intentando resolver desde hace mucho tiempo o supera un prejuicio científico.

#### Éxito comercial

El éxito comercial por sí solo no debe considerarse como indicación de existencia de actividad inventiva, pero sí que serían aplicables la prueba de un éxito comercial inmediato junto con los indicios de una necesidad mantenida desde hace tiempo, a condición de que el examinador pueda asegurarse de que el éxito y su alcance se derivan de las características técnicas de la invención reivindicada, y no de otras influencias (por ejemplo, técnicas de venta o publicidad)."

#### Jurisprudencia

[ECLI: ES:APB:2017:3989: AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA. SECCIÓN 15. Nº DE RECURSO: 739/2015. Nº DE RESOLUCIÓN: 215/2017 FECHA DE RESOLUCIÓN: 22/05/2017](#)

*"Cabe apreciar importantes indicios secundarios de actividad inventiva; de un lado, desde que se publicó en el año 1982 el compuesto "padre" (Ganciclovir) hasta la fecha de prioridad de la patente (28 de julio de 1994), nadie había conseguido formular un profármaco para su administración oral con niveles satisfactorios de biodisponibilidad. De otro lado, el Valganciclovir pronto se situó entre los 200 medicamentos más vendidos del mundo, alcanzando en el año 2013 unas ventas de 770 millones de dólares."*

Los "indicios secundarios" señalados por la apelante no fueron tenidos en cuenta y se consideró que la invención reivindicada no implicaba actividad inventiva.

[ECLI: ES:JMB:2012:1265: JUZGADO DE LO MERCANTIL. BARCELONA. SECCIÓN 2. Nº DE RESOLUCIÓN: 202/2012. FECHA DE RESOLUCIÓN: 09/07/2012. Nº DE RECURSO: 523/2011](#)

VIGESIMOQUINTO.- Concurren, por último, **dos indicios de actividad inventiva**. En primer lugar, **el éxito comercial de la patente impugnada** (Decisión T 626/1996). El documento nueve aportado con la contestación acredita que SEROQUEL PROLONG figura entre los 20 fármacos más vendidos del mundo -aunque, ciertamente, el dato global que figura en el documento debe ser relativizado toda vez que no queda claro si comprende también las ventas de SEROQUEL, que ya compete con el genérico de la quietapina-. Las ventas, según refiere ASTRAZENECA, se han incrementado en España en un 42% en el último ejercicio. En segundo lugar se encuentran **los efectos sorprendentes o insospechados de la formulación de liberación sostenida de la quietapina**. El Doctor David -único médico siquiatra que ha intervenido en este procedimiento- señala en su informe que "la mayor ventaja del Seroquel Prolong es su mejor perfil de efectos secundarios, en especial en dosis altas. Esto era algo completamente imprevisible en 1996 y aún muchos años después. Sobre todo porque puede ser administrado en una vez por las noches, cuando el efecto secundario de la sedación e hipotensión es menos disfuncional". En el acto de la vista y a preguntas del letrado de la actora, si bien admitió que los efectos secundarios coincidían con los de SEROQUEL, aclaró que se daban en un porcentaje menor de pacientes. También en el acto de la vista, junto a los



menores efectos secundarios, añadió su efectividad para trastornos depresivos mayores y el trastorno bipolar (minuto 44 del tercer vídeo).

[ECLI: ES:APB:2013:11696: AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA. SECCIÓN 15. Nº DE RESOLUCIÓN: 367/2013 FECHA DE RESOLUCIÓN: 22/10/2013 Nº DE RECURSO: 687/2012](#)

Finalmente, la sentencia valora como indicios secundarios de la actividad inventiva: (i) el éxito comercial del fármaco Seroquel Prolong® y (ii) sus efectos sorprendentes o insospechados. (i) Podemos considerar acreditado el éxito comercial del fármaco. No se ha discutido la fiabilidad de la tabla del documento 9 aportado con la contestación de ASTRAZENECA, en la cual aparece Seroquel entre los fármacos más vendidos del mundo. El juez matiza que el documento no deja claro si se cuantifican solo las ventas del medicamento de liberación prolongada que nos ocupa o se incluyen también las de Seroquel de liberación inmediata. ACCORD y SANDOZ, en su recurso, sostienen que el documento solo refleja las ventas de Seroquel®, es decir, del fármaco de liberación inmediata. Sin embargo, la parte demandada, en el escrito de oposición advierte que las apelantes, en otras partes del recurso, afirman que, "una vez Seroquel Prolong® se consolida en el mercado, los médicos dejan de prescribir quetiapina de liberación inmediata y los genéricos de Seroquel® dejan de tener razón de ser" (apartado 146) y "las ventas de dicho producto [quetiapina de liberación inmediata] pasarán a ser marginales" (apartado 240), elocuentes alegaciones que, junto con la tabla citada, obligan a considerar acreditado el éxito comercial del medicamento. Sin embargo, no consideramos que ese dato ayude a establecer la actividad inventiva negada a la patente. Ambas partes citan en este punto la doctrina de las Cámaras de recursos de la EPO, según la cual, el éxito comercial por si solo no debe considerarse como un índice de actividad inventiva, sino que solo reviste verdadera significación -con carácter auxiliar y solo en aquellos casos en que queden dudas de la actividad JURISPRUDENCIA 17 inventiva de la patente- cuando, al mismo tiempo, se establece que ha sido satisfecha una necesidad sentida desde hace tiempo y el examinador está convencido de que este éxito deriva de las características técnicas de la invención y no de otros factores (por ejemplo, las técnicas de venta o de publicidad). En este punto, la titular de la patente, que en otro lugar negaba la existencia de motivación para desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina, sostiene aquí que es incuestionable esa necesidad, aunque la refiere a la de disponer de un antipsicótico eficaz y seguro y con un menor perfil de efectos secundarios. Sin entrar en el examen de las causas concretas del éxito comercial, para el que no contamos con datos suficientes, consideramos que no se ha probado en el juicio que esa necesidad que la propia descripción de la patente invoca (" existe la necesidad de formulaciones de liberación sostenida de medicamentos solubles [tales como la quetiapina]) fuera sentida desde mucho tiempo antes de la fecha de prioridad. (ii) En cuanto a los efectos sorprendentes e insospechados del medicamento, el dictamen Don. Esteban Jesus expone que la mayor ventaja de Seroquel Prolong frente a Seroquel de liberación inmediata es su mejor perfil de efectos secundarios, en especial a dosis altas, lo cual era completamente imprevisible en 1996 y aun muchos años después, según el perito, que destaca, sobre todo, que pueda ser administrado una sola vez por las noches cuando el efecto secundario de la sedación e hipotensión es menos disfuncional. Estimamos que, sin perjuicio de lo que en una valoración subjetiva se juzgue sorprendente, la bibliografía antes citada sobre las formulaciones de liberación sostenida ya enunciaba como ventajas la reducción de los efectos secundarios adversos (así, el manual de Aulton, el de Remington y el de Lachman), lo cual basta para rechazar el argumento de ASTRAZENECA.

## **INVENCIÓN DE PROBLEMA**

[Jurisprudencia de las cámaras de recursos técnicas de la Oficina Europea de Patentes \(caselaw – T0002/83 – Simethicone Tablet\)](#)

The discovery of an unrecognized problem may in certain circumstances give rise to patentable subject-matter in spite of the fact that the claimed solution is retrospectively trivial and in itself obvious ("problem-inventions"). (El descubrimiento de un problema no reconocido, puede, en



*ciertas circunstancias da lugar a una materia patentable, a pesar del hecho de que la solución reivindicada sea trivial retrospectivamente y obvia en sí misma.)*

## **UTILIZACIÓN DE EQUIVALENTES EN LA EVALUACIÓN DE NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA**

### **Jurisprudencia**

[ECLI: ES:JMB:2016:4946: JUZGADO DE LO MERCANTIL. BARCELONA. SECCIÓN 4. FECHA: 29/06/2016 Nº DE RECURSO: 753/2011 Nº DE RESOLUCIÓN: 148/2016](#)

*“3.15 Los elementos de las reivindicaciones de una patente pueden haber sido divulgados por un document anterior de forma explícita o de forma implícita.*

*(1) Divulgaciones expresas:*

*Un documento que forma parte del estado de la técnica, priva de novedad al invento reivindicado, si de su lectura por aquel experto resultan de forma clara (T 450/89, T 465/92), directa y sin ambigüedad (T 204/83, T 56/87), es decir, sin dudas, todos los elementos reivindicados. Es importante precisar que se entienden igualmente divulgadas las características implícitas para el experto de todos aquellos elementos que están explícitamente mencionados en el documento. **Lo que no puede hacerse, al valorar la novedad, es incluir equivalentes conocidos, ya que este tipo de interpretación del documento es propio del análisis de la actividad inventiva”***

## **INVENCIONES DE SELECCIÓN**

**Directrices de examen de patente de la OEPM.**

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Invenciones/DirExPat DIRECTRICES Version 2 0.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf)

### **6.7 EJEMPLOS PARA ILUSTRAR ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA**

*Selección o elección no evidente entre una serie de posibilidades conocidas que implica actividad inventiva:*

*La invención reivindicada supone la selección especial en un procedimiento de condiciones particulares de funcionamiento (por ejemplo, temperatura y presión) dentro de una escala conocida, produciendo dicha selección efectos inesperados en el funcionamiento del procedimiento o en las propiedades del producto resultante.*

*Ejemplo: En un procedimiento en el que la sustancia A y la sustancia B se transforman a temperatura elevada en la sustancia C, se sabía en el estado de la técnica que, a medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 50º y 130ºC, se produce en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C. Se ha comprobado ahora que, en la escala de temperaturas de 63º a 65ºC, que anteriormente no había sido explorada, el rendimiento de sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.*

*La invención reivindicada consiste en elegir compuestos químicos concretos (subgénero o especie) de un amplio campo de compuestos (género), presentando los compuestos elegidos ventajas imprevistas.*

*En el ejemplo de un compuesto químico sustituido citado en el apartado iv) del párrafo e) anterior, la invención reivindicada reside igualmente en la selección del radical sustituyente “R” del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica. En este caso, sin embargo, la invención no sólo abarca la selección de compuestos específicos del posible campo genérico de compuestos, y da lugar a compuestos que se describe y se demuestra que*



poseen propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicación que impulsara a un experto en la materia a esta selección concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades ventajosas descritas.

## Jurisprudencia

[ECLI: ES:APM:2013:4725: AUDIENCIA PROVINCIAL. MADRID. SECCIÓN 28. Nº DE RESOLUCIÓN: 71/2013, FECHA DE RESOLUCIÓN: 04/03/2013 NÚMERO DE RECURSO: 708/2012](#)

[AUDIENCIA PROVINCIAL BURGOS. SECCIÓN 3. Nº DE RESOLUCIÓN: 413/2015 FECHA DE RESOLUCIÓN: 15/12/2015. Nº DE RECURSO: 81/2015](#)

**“Lo que se exige por lo tanto a la patente de selección es que se produzca una verdadera modificación sustantiva, o un efecto diferente. En el caso de la patente ES 2175451 existe ese efecto diferente. El efecto 9 se describe en las reivindicaciones 3 y 4 porque la drospironona obtenible de acuerdo con el procedimiento según la reivindicación 1 se caracteriza porque contiene menos de un 0,2 por ciento de una impurificación por la isolactona ZK 35096 y por el producto de apertura de anillo en 6,7 que ha resultado mediante ataque en condiciones ácidas sobre el grupo 6,7- metileno”**

[ECLI: ES:TS:2011:3403: TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CIVIL. MADRID. FECHA: 27/04/2011 Nº DE RECURSO: 72/2008 Nº DE RESOLUCIÓN: 274/2011](#)

*“En segundo lugar, la argumentación de la resolución recurrida gira en buena medida en el ámbito de la denominada descripción implícita. El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y ésta está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de 5 novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior [doctrina que se aplica en el caso por la Sentencia del Juzgado], o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en prácticas las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que "la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad" (T 396/89, T 793/93). En tercer lugar, el tratamiento jurídico del supuesto controvertido por la resolución se desarrolló en el ámbito de una invención de selección en las que la novedad presenta peculiaridades en la idea de que una descripción genérica no necesariamente destruye la novedad de una invención posterior consistente en un ejemplo específico. Señala la doctrina que en el examen de la novedad de una invención de selección hay que tener en cuenta si el resultado técnico que se consigue con el producto seleccionado estaba o no anticipado por referencia al conjunto o grupo de productos del que aquel producto se elige o selecciona. La invención es nueva cuando la anterioridad referida a un grupo de productos no identifica específicamente las propiedades peculiares del producto cuestionado (el que constituye el objeto de la invención de selección sometida al examen de la novedad). Por otro parte, la doble lista no es suficiente para determinar la novedad de la patente de selección. Es necesario la existencia de un significativo número de opciones y alternativas que impidan al experto derivar de forma clara e inequívoca el producto, de modo que el producto final será uno u otro según la selección efectuada.”*





MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL



**Oficina Española  
de Patentes y Marcas**

Madrid, 08 de marzo de 2018