



Respuesta de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) a la circular C8829 de la OMPI de fecha 07 de enero de 2019.

Información sobre la evaluación de la actividad inventiva en la OEPM en del sector de la química.

Inventiones de selección

Dentro de la evaluación de la actividad inventiva en el sector de la química juegan un papel principal las conocidas como “**inventiones de selección**”:

La materia de las inventiones de selección difiere con respecto al estado de la técnica más próximo en que define una selección de subconjuntos o subrangos. Si esta selección está vinculada a un efecto técnico particular, y si no existen indicios que guíen al experto en la materia hacia la selección, entonces se acepta que hay presencia de actividad inventiva. Este efecto técnico que ocurre en el rango seleccionado puede también ser el mismo efecto obtenido en el rango más amplio ya conocido, pero que tenga lugar de manera inesperada.

No debería confundirse el criterio de “contemplar seriamente aplicar lo ya conocido en el estado de la técnica en el intervalo de solapamiento” mencionado en relación con el test sobre la novedad de rangos que se solapan con la valoración de la actividad inventiva. Para la actividad inventiva, debe considerarse si el experto en la materia habría hecho la selección o habría escogido el rango que se solapa con la esperanza de resolver el problema técnico subyacente o con vistas a alguna mejora o ventaja. Si la respuesta es negativa, entonces la materia reivindicada implica una actividad inventiva.

El efecto técnico inesperado debe darse en el rango entero reivindicado. Si solo ocurre en parte del rango reivindicado, la materia reivindicada no resuelve el problema específico relacionado con dicho efecto, sino solo un problema más general, como, por ejemplo, obtener “un producto X adicional” o “un proceso Y adicional”.

Combinación no evidente de características

Las características combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado técnico. En este caso, el hecho de que cada característica individual sea total o parcialmente conocida por sí misma es irrelevante

Ejemplo:

Una mezcla de medicinas consiste en un producto para eliminar el dolor (analgésico) y un tranquilizante (sedante).



Se ha comprobado que, al añadir el tranquilizante, que por sí mismo no parecía tener efecto analgésico alguno, se intensificaba el efecto analgésico del producto para eliminar el dolor de una manera que no se hubiera podido prever por las propiedades conocidas de las sustancias activas. (Se considera que la invención implica actividad inventiva)

Selección evidente entre una serie de posibilidades conocidas

(i) La invención reivindicada consiste únicamente en elegir entre una serie de alternativas igualmente probables.

Ejemplo:

La invención reivindicada se refiere a un procedimiento químico en el que se aplica calor a la mezcla de reacción mediante alimentación eléctrica.

El procedimiento químico es conocido y existe una serie de sistemas alternativos ya conocidos para suministrar así el calor.

Se considera que la invención reivindicada consiste meramente en la elección de una alternativa. (La invención no implica actividad inventiva).

(ii) La invención reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, gamas de temperatura u otros parámetros concretos entre una gama limitada de posibilidades, y es evidente que estos parámetros o gamas útiles estaban cubiertos por el estado de la técnica y que podría llegarse a ellos por tanteos de rutina o por la aplicación de procedimientos normales de diseño. Cuando las condiciones generales de una reivindicación están descritas en el estado de la técnica, el descubrimiento de las gamas óptimas o útiles por tanteos de rutina no implica una actividad inventiva.

Ejemplo

La invención reivindicada se refiere a un procedimiento para desarrollar una reacción y se caracteriza por un caudal especificado de un gas inerte.

La reacción es conocida y los caudales establecidos son simplemente los que obtendría necesariamente cualquier experto en la materia. (La invención no implica actividad inventiva).

(iii) La invención reivindicada es una simple extrapolación, a la que se llega de manera directa, del estado de la técnica.

Ejemplo

La invención reivindicada se caracteriza por el uso de un contenido mínimo especificado de una sustancia X en un preparado Y a fin de mejorar su estabilidad térmica.

El aspecto caracterizador se puede obtener simplemente por extrapolación mediante un ajuste lineal, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la estabilidad térmica con el contenido de la sustancia X. (La invención no implica actividad inventiva).



(iv) La invención reivindicada consiste simplemente en elegir un pequeño número de compuestos químicos (un subgénero o una especie), de un amplio campo de compuestos químico (un género).

Ejemplo

El estado de la técnica incluye la divulgación de un compuesto químico caracterizado por una fórmula genérica que incluye un grupo sustituyente designado como "R". Este sustituyente "R" se define manera que abarque gamas completas de grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo, sustituidos o no sustituidos por halógeno y/o hidroxilo. Sólo se expone en el estado de la técnica un número muy reducido de modos de realización específicos dentro de los grupos radicales ampliamente definidos.

La invención reivindicada consiste en la selección de un radical o pequeño grupo de radicales concretos contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos en el estado de la técnica como sustituyente "R".

En la medida en que el estado de la técnica induzca a seleccionar cualquier miembro bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera general, el experto en la materia estaría motivado para proceder a las modificaciones necesarias para lograr el/los compuestos reivindicado/s.

Además, para los compuestos resultantes:

-No se describe ni se demuestra que tengan ninguna propiedad ventajosa que no poseyeran los ejemplos del estado de la técnica.

- o se describen propiedades ventajosas, comparados con los compuestos citados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son del tipo que cualquier experto en la materia esperaría que se poseyeran tales compuestos, por lo que lo más probable es que se sintiera impulsado a realizar esta selección.

Selección no evidente entre una serie de posibilidades conocidas

(i) 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, es conocido en el estado de la técnica que, a medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 50° y 130°, se produce en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C.

En la invención se ha comprobado que, en la escala de temperaturas de 63° a 65°C, que anteriormente no había sido explorada, el rendimiento de sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.

(ii) 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.



Ejemplo

En un compuesto químico caracterizado por una fórmula genérica que incluye un grupo sustituyente designado como "R", la invención reivindicada reside igualmente en la selección del radical sustituyente "R" del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica.

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.

Información sobre prácticas que contribuyen a una transferencia de tecnología eficaz.

La Transferencia de Tecnología suele ir dirigida a obtener un rendimiento comercial de los conocimientos y resultados de la I+D+i, estableciéndose relaciones contractuales en las que hay que tener en cuenta las especiales características de la transmisión de conocimiento, ya que una vez transferido el mismo es muy difícil volver al estado inicial.

Esto hace que el transmisor de la información o del conocimiento deba tomar las máximas precauciones para evitar situaciones complicadas en el futuro y, por tanto, los contratos que regulen la Transferencia de Tecnología deben plantearse con mucho detenimiento para tener en cuenta todas las posibles consecuencias jurídicas y económicas.

En este contexto y ante la necesidad de que las universidades, los organismos públicos de investigación y las pequeñas y medianas empresas españolas cuenten con modelos de contratos de este tipo, se creó un grupo de trabajo multidisciplinar coordinado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, encargado de elaborar los modelos de los distintos tipos de contrato.

Este grupo de trabajo está constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

De momento se han elaborado los siguientes modelos de contrato, con sus guías de utilización, disponibles en el portal web de la OEPM en español y en inglés:

Confidencialidad

Guía:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Confidencialidad.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Confidencialidad.pdf)

Modelo de contrato:



[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Acuerdo_Confidencialidad_Esp.doc](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Acuerdo_Confidencialidad_Esp.doc)

Transferencia de Material

Guía:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Transf_Mat_Mat.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Transf_Mat_Mat.pdf)

Modelo de contrato

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Acuerdo_Transf_Mat_Esp.docx](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Acuerdo_Transf_Mat_Esp.docx)

Licencia (Ente público-empresa)

Guía:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Licencia_guia.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Licencia_guia.pdf)

Modelo de contrato

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Licencia_Público_Empresa_Esp.doc](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Licencia_Público_Empresa_Esp.doc)

Licencia (Empresa – Empresa)

Guía:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Licencia_guia.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Licencia_guia.pdf)

Modelo de contrato

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Licencia_Empresa_Empresa_Esp.doc](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Licencia_Empresa_Empresa_Esp.doc)

Investigación y Desarrollo

Guía:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Investigacion_y_Desarrollo.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Investigacion_y_Desarrollo.pdf)

Modelo de contrato

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Investigacion_y_Desarrollo.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Investigacion_y_Desarrollo.pdf)