

Las reivindicaciones "product-by-process" en España

Lunes del Centre de Patents - 3 de febrero de 2003

Vicente Huarte Salvatierra

Terminología

Obtenible (adj.): Que puede obtenerse.

Obtenido: Participio pasado del verbo obtener

Obtener: Fabricar o extraer un material o un producto con ciertas cosas o de cierta manera (acepción 3).

Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. Vigésima primera edición

Reivindicaciones "product-by-process"

Reivindicaciones de producto en las que el producto se caracteriza mediante un procedimiento

Cómo se interpreta una reivindicación del tipo "product-by-process"

1.- En la OEP

Las Cámaras de Recursos de la OEP han establecido con toda claridad que una reivindicación sobre un producto definido mediante un procedimiento (*product-by-process claim*), con independencia de la terminología que se emplee (“producto obtenido”, “producto obtenible”, “el producto que se obtiene”, ...), **es una reivindicación de producto que confiere protección al producto en cuestión por sí mismo**, con independencia del procedimiento por el que haya sido preparado.

Decisión T 411/89, punto 2.2 de los fundamentos de la decisión

“La reivindicación en cuestión es una reivindicación en la que el producto está definido por referencia a un procedimiento que permite fabricarlo, y debe ser interpretada como una reivindicación sobre el producto por sí mismo porque **la referencia al procedimiento no es mas que un medio destinado a caracterizar el objeto reivindicado, que es un producto**. El hecho de que el término “obtenido” utilizado inicialmente haya sido transformado en “susceptible de ser obtenido” no modifica en nada la definición del producto buscado, en la medida en que el procedimiento al que se hace referencia es evidentemente el mismo.”

Decisión T 20/94, punto 4.4. de los fundamentos de la decisión

“...Una reivindicación *product-by-process* es interpretada por la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos como una reivindicación dirigida al producto *per se*, ya que la referencia a un procedimiento para su preparación sirve únicamente para el propósito de definir el objeto para el que se solicita protección, que es un producto. **El hecho de que se utilice o no en una reivindicación *product-by-process* el término “directamente obtenido”, o cualquier otro término tales como “obtenido” u “obtenible”, no cambia la categoría de dicha reivindicación porque está dirigida a una entidad física** y el objeto de la reivindicación, para el que se solicita protección, continúa siendo el producto *per se* (ver las decisiones T 411/89, etc.). Por lo tanto, **con independencia de como está redactada una reivindicación *product-by-process*, dicha reivindicación continúa dirigida al producto *per se* y confiere protección absoluta sobre el producto**, de la misma manera que cualquier otra reivindicación sobre un producto *per se*. Así pues, esta reivindicación de producto **confiere protección sobre el producto con independencia del procedimiento por el cual el mismo haya sido preparado.**”

Cómo se interpreta una reivindicación del tipo "product-by-process"

1.- La jurisprudencia británica discrepa

Amgen v Roche, TKT. UK High Court-Patent court, 11 April 2001

En el punto 286 el juez opina:

*“As a matter of ordinary language, a claim to a product obtained by a specific process **cannot fairly be said to extend to any product other than one produced or obtained by the particular process.**”*

Respecto de la diferente interpretación adoptada por las Cámaras de Recursos de la OEP, el juez dice en el punto 287:

*“Although it is, of course, **desirable that there is a common approach** to issues such as this in the courts of all signatories to the EPC, **I do not believe that it is the duty of an English court to abandon what has been the English approach to construction**”*

¿Qué habría pasado si se hubiese utilizado la palabra "obtenible"?

¿Qué interpretación es más correcta?

La protección solamente del producto obtenido (directamente) por el procedimiento ya está incluida en la reivindicación de procedimiento.

Art. 64(2) CPE Si el objeto de la patente europea consiste en un procedimiento, los derechos conferidos por esa patente **se extienden a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.**

Art. 50(c) LP/86 La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento 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.

La interpretación restringida de una reivindicación "product-by-process" haría que dicho tipo de reivindicación fuese **superfluo**. Lo que protege, ya está incluido en el alcance de la reivindicación de procedimiento.

Parece mucho más razonable interpretar que el procedimiento no es sino una manera de definir el producto protegido, lo que resulta necesario en algunos campos de la técnica, en los que en muchos casos no es posible describir el producto de otra manera (**polímeros, derivados de grasas naturales, complejos proteínicos, vacunas**, etc.).

La interpretación restringida produciría un grave perjuicio a los inventores de dichos campos de la técnica, cuyos **productos solamente pueden ser protegidos mediante reivindicaciones del tipo "product-by-process"**.

¿Cuál es la interpretación de la OEPM?

Algunos profesionales han comentado que en ocasiones no se les ha permitido incluir la palabra "obtenible" en reivindicaciones "product-by-process".

Sin embargo, existen patentes y solicitudes nacionales españolas que contienen reivindicaciones tipo "product-by-process" que incluyen la palabra "obtenible".

Por ejemplo **ES 2070788 B1**

1. Proceso para la preparación de nuevos extractos de semillas de cucurbita sp., que tienen concentrados los productos activos y no presentan componentes indeseados y tóxicos, **caracterizado** porque comprende los siguientes pasos:

- a) Molturación de las semillas de Cucurbita,
- b) Extracción de la sustancia activa de las semillas molturadas de Cucurbita con dióxido de carbono en condiciones supercríticas o con disolventes orgánicos, y
- c) purificación del extracto obtenido por extracción fraccionada contra-corriente con dióxido de carbono en condiciones supercríticas.

8. Extracto obtenible según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

9. Fórmula farmacéutica conteniendo un extracto según la reivindicación 8 como ingrediente activo.

10. Fórmula cosmética conteniendo un extracto según la reivindicación 8 como componente activo.

ES 2 149 053 A1

REIVINDICACIONES

1. Una resina de poliamida copolimerizada aleatoria, obtenible haciendo reaccionar una lactama representada por la fórmula (I):



en la que R¹ representa un grupo alquileo que tiene de 2 a 11 átomos de carbono que pueden tener un(os) sustituyente(s) que tiene(n) de 1 a 6 átomos de carbono,

con una sal de ácido dicarboxílico y diamina representada por al fórmula (II):

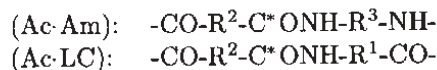


en la que R² y R³ representan cada uno un grupo hidrocarbonado alifático divalente que tiene de 1 a 20 átomos de carbono, un grupo hidrocarbonado aromático divalente que tiene de 6 a 20 átomos de carbono o un grupo hidrocarbonado alicíclico divalente que tiene de 3 a 20 átomos de carbono,

que comprende tener un grado de aleatorización representado por la siguiente fórmula numérica (A):

$$\text{Grado de aleatorización (\% en moles)} = \left[1 - \frac{(\text{Ac} \cdot \text{Am})}{(\text{Ac} \cdot \text{LC}) + (\text{Ac} \cdot \text{Am})} \right] \times 100 \quad (\text{A})$$

en la que (Ac·Am) y (Ac·LC) representan cada uno una intensidad de señal de carbono carbonílico marcado con *, de la siguiente fórmula:



en la que R¹, R² y R³ tienen los mismos significados que se definen anteriormente,

obtenida por un espectro de RMN de ¹³C

de un 80% en moles o más y una viscosidad relativa medida por el método de solución de ácido sulfúrico (1% a 25°C) de 1,5 a 8,0.

También existen numerosas patentes españolas procedentes de la validación de patentes europeas que contienen reivindicaciones "product-by-process" formuladas con la palabra "obtenible".

1. Solución acuosa inyectable de rapamicina obtenible por un procedimiento que comprende mezclar del 5 a 30 por ciento, en volumen, de una solución de un concentrado de rapamicina en propilenglicol, a concentraciones de rapamicina que van de 0,5 mg/ml a 10 mg/ml, con un solución diluyente que comprende del 0,1 al 10 por ciento, en peso, de uno o más ésteres de polioxietilensorbitano, del 10 al 60 por ciento, en peso, de polietilenglicol 220, 300 ó 400, o una combinación de los mismos, y del 30 al 89,9 por ciento, en volumen, de agua, donde la concentración de rapamicina en la solución combinada está comprendida en el intervalo de 0,025 mg/ml a 3 mg/ml.

ES 2123101 T3

ES 2102756 T3

1. Copolímeros de injerto, obtenibles por

- (A) polimerización de un 10 hasta un 89% en peso de una mezcla, constituida principalmente bien por
- (a1) un 70 hasta un 99,89% en peso de un resto alquilo con 1 a 18 átomos de carbono del ácido acrílico, pudiendo estar substituido el resto alquilo sencillamente con un grupo fenilo o fenoxi,
 - (a2) un 0,1 hasta un 10% en peso de un monómero polifuncional,
 - (a3) un 0 hasta un 29,89% en peso de un monómero etilénicamente insaturado, diferente de (a1) y (a2) y copolimerizable con ellos, que no lleva grupos ácidos, y
 - (a4) un 0,01 hasta un 10% en peso de un monómero copolimerizable, que contiene al menos un grupo ácido,
 - o
 - (a5) un 49,99 hasta un 99,99% en peso de al menos un dieno,
 - (a6) un 0 hasta un 50% en peso de un monómero copolimerizable con ello,
- etc.

9. Compuesto fotocromático de tipo óxido metálico, hidrato de óxido metálico o complejo óxido y/o hidrato metálico, susceptible de obtenerse por el procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 8.

ES 2134057T3

1. Polímeros apropiados para el empleo en agentes para el moldeado del cabello, obtenibles mediante copolimerización, iniciada por medio de radicales, de mezclas de monómeros a partir de

- (a) un 5 a un 50% en peso de un 1-vinilimidazol o de un 1-vinilimidazol cuaternizado,
- (b) un 20 a un 80% en peso de N-vinilcaprolactama,
- (c) un 10 a un 60% en peso de N-vinilpirrolidona, y
- (d) un 0 a un 30% en peso de otro monómero copolimerizable por medio de radicales, que presenta como homopolímero una temperatura de transición vítrea de más de 20°C,

y, en tanto se emplee como monómero (a) un 1-vinilimidazol no cuaternizado, subsiguiente cuaternizado del polímero.

ES 2144092T3

Considero que los examinadores de la OEPM no debieran poner trabas a la utilización de la palabra "obtenible" en las reivindicaciones del tipo "product-by-process".

Ello introduciría un **trato discriminatorio** respecto de titulares de patentes nacionales españolas en las que dicha palabra se ha permitido.

También supondría un **trato discriminatorio** respecto de los titulares de patentes españolas procedentes de la validación de patentes europeas, que no tienen ningún problema para utilizar dicha palabra en la tramitación europea.

La jurisprudencia española todavía no se ha pronunciado sobre el alcance de la protección de las reivindicaciones "product-by-process".

Aunque resulta lógico pensar que es posible que los jueces españoles sigan el criterio de la OEP, mantener restricciones en el uso de la palabra "obtenible" **aumentaría la incertidumbre** de los titulares obligados a emplear la palabra "obtenido" en sus reivindicaciones "product-by-process".

El tema carecería de la menor relevancia si estuviésemos seguros de que los jueces españoles seguirán el "criterio europeo", pero todavía no lo estamos.

También se ha comentado "off the record" que **algunos examinadores de la OEPM han manifestado** que consideran que el alcance de las reivindicaciones "product-by-process" está restringido al producto directamente obtenido por el procedimiento que lo define.

Esto plantearía una **completa discrepancia con el criterio mantenido por la OEP** y contribuiría a que existiesen dos tipos de patentes españolas distintos, con cobertura distinta. No es deseable desde el punto de vista de la coherencia jurídica.

Importantes sectores de la técnica, antes mencionados, sufrirían un **grave perjuicio** ya que no podrían proteger parte de sus productos.

¿Por qué España tiene que seguir una peculiaridad discordante de la jurisprudencia británica en lugar de un **criterio armónico europeo**?

¿Qué sentido tiene incluir una reivindicación "product-by-process" para **proteger redundantemente** un objeto que ya está protegido por una reivindicación de procedimiento?

¿No implicaría esta actitud **contravenir lo dispuesto en el Art. 26 LP/86** que dispone que las reivindicaciones han de ser claras y concisas?