



Cambios en la práctica de la EPO relativos a la novedad de la pureza química.

Belén Tomás

Analizamos la reciente Decisión de la Sala de Recursos de la EPO en la que se aborda la evolución de los criterios de la Sala a la hora de analizar la novedad en relación con la pureza de compuestos químicos y la actividad inventiva cuando la pureza de dichos compuestos está presente en el estado de la técnica sobre la base del conocimiento general del experto en la materia.

Euro-Celtique S.A. vs. Acino Pharma AG, James Pool Ltd. et al., EPO T 2671/19.

Durante mucho tiempo se ha sostenido que la divulgación de un compuesto químico en el estado de la técnica revelaría este compuesto químico en todos los grados de pureza y que la novedad sólo podría alcanzarse si el nivel de pureza reivindicado no pudiera alcanzarse en el estado de la técnica.

Pues bien, la Sala de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha confirmado la tesis de que dicha consideración debe realizarse a la luz de la actividad inventiva y no con respecto a la novedad.

Se trata de la decisión de 8 de abril de 2022, publicada el pasado 1 de junio, en el asunto T 2671/19 (recurso T 43/18) mediante la cual la EPO

resuelve el recurso planteado por Leistritz Extrusionstechnik GmbH contra la Resolución de la División de Oposición de la EPO de fecha 15 de julio de 2019 que rechazaba la oposición presentada contra la patente europea nº 1586311 (titularidad de EURO-CELTIQUE S.A.) de acuerdo con el artículo 101 (2) del CPE.

Concretamente el oponente, y recurrente, consideraba que la patente carecía de novedad y actividad inventiva y que, además, la invención no está suficientemente divulgada en la patente.

Partiendo de T 990/96 y de los casos posteriores, incluido T 0728/98, la Sala de Recursos sostuvo que, en consonancia con las decisiones G 2/88 y G 2/10, para concluir la falta de novedad, debe haber al menos una revelación implícita en el estado de la

técnica de la materia que entra en el ámbito de aplicación reivindicado. Tal revelación implícita no significaría más que la consecuencia clara e inequívoca de lo que se menciona explícitamente en el estado de la técnica. Así, el experto, utilizando su conocimiento general común, entendería una característica como implícitamente revelada en una divulgación del estado de la técnica sólo si es la consecuencia clara e inequívoca, y por lo tanto el resultado inevitable de lo que se deriva explícitamente de dicha divulgación del estado de la técnica.

La Sala de Recursos de la EPO ha confirmado la tesis de que la novedad sólo podría alcanzarse si el nivel de pureza reivindicado no pudiera alcanzarse en el estado de la técnica debe realizarse a la luz de la actividad inventiva y no con respecto a la novedad.

Y, por otro lado, descartó que el contenido de un documento o informe presentado para el examen de la patente, y que prevé una pureza específica, no supone que el mismo sea un resultado inevitable y, por tanto, una característica implícita.

En este sentido indica expresamente, que el objeto de las reivindicaciones concedidas era nuevo con respecto al estado de la técnica, por lo que la Sala de Recursos de la EPO rechaza dicha postura y estima el recurso de la oponente con base en los siguientes:

I. Respecto de la novedad: pese a que, según la jurisprudencia europea, concretamente el criterio establecido en el asunto T 153/85, no es admisible "combinar" elementos separados del estado de la técnica para la evaluación de la novedad (salvo que un documento primario se refiera específicamente a un segundo documento), la presencia de dicha referencia específica puede hacer que una parte o la totalidad de la divulgación del segundo documento

se considere parte de la divulgación del documento primario. Traído al caso que nos ocupa supone que, pese a que los documentos que acompañan a la patente no se refieren específicamente entre ellos (por lo que no se pueden "combinar" sus enseñanzas para llenar vacíos de uno u otro documento), sí deben ser tenidos en cuenta a la hora de acreditar que cierta característica fue revelada implícitamente en el documento referido. Es decir, que afecta directamente a la novedad. Motivo por el cual la Sala concluye que el objeto de la reivindicación 1 de la patente carece de dicha novedad.

II. Actividad inventiva: en relación con la petición auxiliar de la reivindicación 1 (versión modificada) y la implicación de la no novedad de la reivindicación 1 de la solicitud principal y las menciones de los documentos que la acompañan, la Sala considera que, en relación con el problema planteado por la petición auxiliar, a la vista de lo anterior (referencia entre documentos que prevén ciertas características de versatilidad de los revestimientos pese no incluir mención sobre la utilidad concreta de los mismos), resulta razonable concluir sobre la base de la enseñanza de la patente que la solución resulta obvia para el experto en la materia puesto que la versatilidad de los revestimientos del material antiadherente como el PTFE era bien conocida en la técnica y, por tanto, resulta una cuestión de obviedad para el experto en la materia que enfrente dicha problemática. Y, en este sentido, la Sala establece que la reivindicación 1 de la solicitud auxiliar carece, efectivamente, de actividad inventiva.

La División de Oposición rechazó que las pruebas (informes) invocadas por el oponente demostraran que el procedimiento definido en la patente estuviera anticipado por el estado de la técnica.

Por ello, una reivindicación de un compuesto químico que incluya un grado específico de pureza química se considerará novedosa con respecto a cualquier divulgación del estado de la técnica que no revele, al menos implícitamente, el grado de pureza química reivindicado. La cuestión de si el grado de pureza química reivindicado podría lograrse utilizando métodos convencionales sólo es relevante para la actividad inventiva. Si el grado de pureza química reivindicado es intencionado, o si el estado de la técnica no induce al experto, utilizando sus conocimientos generales, a llegar al grado de pureza química reivindicado, el grado de pureza química reivindicado se considerará inventivo.

La DO considera que el objeto de las reivindicaciones concedidas era nuevo con respecto al estado de la técnica, pero la Sala de Recursos de la EPO rechaza dicha postura.

Así las cosas, la Sala de Recursos de la EPO considera que el grado específico de pureza química no resulta nuevo por las referencias aportadas mediante los documentos que acompañan a la patente y resulta obvio para el experto en la materia y, por tanto, su aplicación carece de novedad y de actividad inventiva (siendo esta última para la que resulta relevante el conocimiento general de los expertos en la materia sobre los métodos de purificación necesarios para alcanzar la pureza reivindicada), procediendo a la anulación de la decisión recurrida y revoca la patente.