

Patentes relacionadas con compuestos químicos

Crterios de patentabilidad
en Latinoamrica, Europa
y Estados Unidos

Diego Federico Martin



**UNIVERSIDAD AUSTRAL
EDICIONES**

*Para Jennifer y Gael,
por el apoyo constante y
la alegría que me dan día a día.*

AUTOR

- **Martin, Diego Federico.** Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral. Actualmente se desempeña como Agente de Propiedad Industrial con especialización en patentes del campo de Ciencias de la Vida, y es miembro del comité de biotecnología de la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual).

Nota: El autor agradece especialmente a BERKEN IP —Estudio especializado en Propiedad Intelectual— por el apoyo brindado para la publicación de esta obra. Asimismo, desea agradecer a Cristian Daniel Bittel, director de la tesis que dio lugar a esta obra, por su invaluable ayuda y mentoría.

Índice

Tabla de siglas y abreviaturas	17
Presentación, por la Dra. Mónica Lupi	19
Introducción	21
Capítulo 1	
Conceptos generales sobre las fórmulas Markush	29
Capítulo 2	
Examen de solicitudes relacionadas con compuestos químicos en Argentina	35
1. Solicitudes relacionadas con compuestos químicos durante la vigencia de la Ley 111	35
2. Solicitudes relacionadas con compuestos químicos a partir de la reglamentación de la Ley 24.481	37
3. Solicitudes relacionadas con compuestos químicos a partir de la emisión de la Resolución Ministerial Conjunta INPI 107/2012, MI 118/2012, MS 546/2012	41
4. Observaciones y conclusiones	49
4.1. Definición de sustituyentes	49
4.2. Base de las objeciones	51
4.3. Claridad de la reivindicación 1 de la patente AR 092749 B1	53
4.4. Diferencias de criterio según campo tecnológico	54

Capítulo 3	
Examen de solicitudes relacionadas con compuestos químicos en otras jurisdicciones	57
1. Oficina Europea de Patentes (OEP)	58
1.1. Directrices de patentamiento de la OEP	58
1.2. Decisiones de las Juntas Técnicas de Apelaciones	60
1.2.1. Decisión T 0939/92	60
1.2.2. Decisión T 0574/96	64
1.2.3. Decisión T 0952/06	65
1.3. Observaciones	68
2. Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO)	70
2.1. Directrices de patentamiento de la USPTO	70
2.2. <i>Case law</i>	75
2.3. Observaciones	80
3. Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (INPI BR)	82
3.1. Actividad inventiva	82
3.2. Suficiencia descriptiva	83
3.3. Sustento, claridad y precisión de las reivindicaciones	84
3.4. Observaciones	85
4. Observaciones y conclusiones generales	86
Capítulo 4	
Propuesta de criterios para el estudio de reivindicaciones que incluyen fórmulas Markush	91
1. Claridad	92
2. Sustento en la descripción	94
3. Suficiencia en la divulgación	94
4. Actividad inventiva	97
5. Aplicación industrial	99
Conclusiones	101

Bibliografía	103
Anexos	107
1. Reivindicación 1 de la patente argentina AR 092749 B1	107
2. Traducción al español de la reivindicación 1 de la patente europea EP 2903965 B1 y la patente brasileña BR 112015007422 B1	114
3. Traducción al español de la reivindicación 1 de la patente estadounidense US 9533952 B2	116
4. Traducción al español de la reivindicación 1 de la patente estadounidense US 11613526 B2	118

Resumen. El objeto de este trabajo es brindar un análisis de los criterios utilizados en distintas jurisdicciones para el examen de solicitudes de patente relacionadas con compuestos químicos, en particular, aquellas que incluyen fórmulas Markush en sus reivindicaciones. Se analizaron los criterios aplicados en Argentina, Europa, Estados Unidos y Brasil, y se puede observar una disparidad significativa entre ellos, por lo que este trabajo ofrece al lector una propuesta de criterios que, en principio, podrían aplicarse a nivel internacional de forma homogénea.

Palabras clave. Patentes, compuestos químicos, Markush, ejemplos, suficiencia de divulgación, actividad inventiva, sustituyentes.