



Inventiones de selección: concepto y patentabilidad en el Perú

MARÍA DEL CARMEN ARANA C.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Concepto de la invención de selección. 3. Criterios para el examen de las invenciones de selección en la práctica peruana. 4. Comentarios de los casos. A. Sobre la novedad. B. Nivel inventivo. C. Comentarios. 5. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

Las invenciones de selección vienen adquiriendo relevancia y juegan un rol importante en la legislación de patentes de los distintos países y en varias áreas del conocimiento y la tecnología principalmente en el campo de la química y de la industria farmacéutica. El tema de las invenciones de selección aún es poco estudiado, aunque cada vez adquiere importancia en la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías.

En el presente artículo trataremos el concepto de invención de selección para luego examinar los requisitos de patentabilidad, es decir, qué condiciones necesita cumplir una invención de selección para que sea patentable e identificar los criterios que se utilizan para evaluar solicitudes de patente relativas a selecciones de una divulgación previa o invención general. A fin de responder las siguientes preguntas: ¿Es necesario aplicar criterios especiales en relación a las invenciones de selección o bastaría aplicar los criterios generales de patentabilidad y agregar algunas pautas para el examinador?

2. CONCEPTO DE LA INVENCIÓN DE SELECCIÓN

La Asociación Internacional para la Propiedad Intelectual¹ (AIPPI) define la invención de selección como una invención que es idéntica a la invención de la técnica anterior excepto por lo menos en un elemento constituyente que es expresado como una especie, mientras que el elemento constituyente correspondiente en la invención de la técnica anterior es el género. Estas invenciones de selección pueden estar dadas por un compuesto químico o también pueden comprender incorporaciones específicas que son seleccionadas dentro de un rango más amplio de características numéricas y que reivindican un rango numérico limitado.

¹ Q209 Invención de Selección. AIPPI, Buenos Aires: 2009.

El concepto de invención de selección es ampliamente reconocido en las diferentes jurisdicciones.

En España se reconocen dos tipos de invención de selección, un tipo que corresponde a las invenciones de selección que están conformadas por entidades individuales no divulgadas de forma explícita y ejecutable en una divulgación general anterior. El otro tipo corresponde a las invenciones de selección que parten de un subgrupo o un sub-rango elegido entre un rango descrito en la invención general anterior que está en el estado de la Técnica. El subgrupo o sub-rango debe ser específico y no elegido arbitrariamente.

La jurisprudencia española, en cuanto a la novedad, aplica el concepto de los dos tipos de invención descritos anteriormente, y en cuanto al nivel inventivo, se considera la ventaja o mejora de estas invenciones de selección como requisito indispensable para demostrar que la solución técnica propuesta implica actividad inventiva.

En Francia los tribunales han validado las reivindicaciones de las invenciones de selección en el área de la química, farmacia y ciencia de materia, así como en el dominio mecánico (selección de un dispositivo). Según la jurisprudencia francesa la invención de selección es considerada como una invención en la cual las características reivindicadas son elegidas dentro de un conjunto ya conocido en razón del efecto técnico particular que las características proporcionan.

En Francia, se reconocen tres categorías de invención de selección:

1) Invención de selección de compuestos o dispositivos: esta categoría consiste en seleccionar uno o varios compuestos de una familia que comprende un número restringido de compuestos que presentan una propiedad o calidad particular. Una invención de selección de este tipo es nueva cuando ante una anterioridad que divulga una generalidad de compuestos que engloba a los seleccionados, esta anterioridad no divulga al compuesto individual, o a los compuestos seleccionados o a la familia particular de compuestos seleccionados. La invención de selección de este tipo también es nueva si los compuestos anteriores no tienen las calidades y propiedades atribuidas a los compuestos particulares seleccionados²;

2) Invención de selección de una composición o Formulación: esta categoría es definida por una combinación de diferentes compuestos o elementos eventualmente formulados según ciertas proporciones;

3) Invención de selección de proceso: se considera que un proceso comporta etapas seleccionadas, es a la luz del arte anterior que es nueva la selección si el efecto técnico obtenido dentro de las etapas seleccionadas no están inherentes en el proceso descrito de manera más general en el arte anterior³.

En Japón el concepto de invención de selección se refiere a una invención que es expresada con un concepto subordinado que está contenido en el concepto general (estado de la técnica), del cual se han seleccionado elementos estructurales que no han sido

² TGI París, 20/02/08 PIBD N° 874 III-301.

³ TGI París, 19/04/84 PIBD N° 354 III-223.

específicamente divulgados en la publicación de la invención anterior. Esta invención de selección se realiza cuando se genera un efecto prominente no divulgado en las publicaciones descritas de la invención anterior. Este efecto prominente puede ser un efecto cualitativamente diferente o un efecto cualitativamente similar, pero remarcable y sobresaliente con respecto al efecto de la invención anterior.

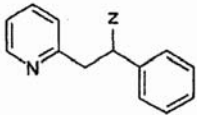
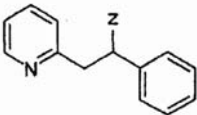
Se considera que esta invención de selección merece la aprobación de patentabilidad como una invención independiente y separada de la invención anterior. Una invención de selección en tanto sus efectos no son divulgados en el estado de la técnica, esto es, sus efectos diferentes o similares pero remarcables y sobresalientes con relación a los efectos respecto de la invención anterior, es protegible en Japón.

Luego de haber revisado las definiciones dadas en la jurisprudencia extranjera y las encontradas en la práctica peruana y el “Manual Andino de Patentes” consideramos que las invenciones de selección comprenden un importante avance en el estado de la técnica, ya que implican resultados técnicos mejorados. La invención de selección es el resultado de la actividad inventiva del hombre quien fue capaz de seleccionar y comprobar, de entre miles de posibilidades, una o un grupo en particular que tiene un efecto técnico superior de mejora respecto a la invención general (Nivel Inventivo) que nunca había sido explícitamente desarrollado o revelado (incluso como ejemplos) en el estado de la técnica (Novedad) y que se puede utilizar en la solución de problemas o satisfacer alguna necesidad presente en la sociedad (Aplicación Industrial).

Se suele justificar su protección mediante la presentación de ensayos comparativos en los cuales se evidencia la superioridad técnica de la invención de selección frente a la “invención general”.

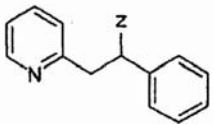
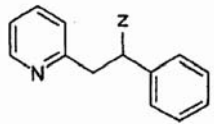
Presentamos un cuadro con un ejemplo que ilustra una invención de selección patentable, así como invenciones seleccionadas no patentables:

Cuadro 1

Invención General Tipo (Estado del Arte)	Invención de Selección Tipo (Solicitud de Patente)	Informe Técnico de Patentabilidad
<p>1. Compuesto de la fórmula (I):</p>  <p>(I)</p> <p>En donde Z es alquilo C1- C10</p> <p>En la memoria descriptiva se brindan ejemplos en donde “Z” es “alquilo C4” y “alquilo C6”</p> <p>Actividad Farmacológica : 50 u</p>	<p>1. Compuesto de la fórmula (I):</p>  <p>(I)</p> <p>En donde Z es alquilo C8- C9</p> <p>Esta selección no toma los valores C4 y C6</p> <p>Actividad Farmacológica : 100 u</p>	<p>Informe Técnico ASC 04-2010:</p> <p>Novedad: la invención solicitada es novedosa ya que ésta no se encuentra expresamente descrita en la invención general.</p> <p>Nivel Inventivo: La invención solicitada es inventiva ya que cuenta con un efecto farmacológico que es superior al registrado para la invención general.</p>

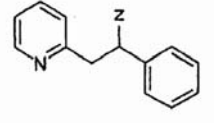
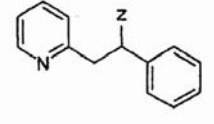
En el cuadro 1 tenemos una invención general (estado de la técnica) donde se señala una estructura química que comprende una cadena de alquilo C1-C10. Se puede solicitar que se patente una invención de selección para una estructura química similar que comprende una cadena de alquilo C8-C9. Para que esta selección sea patentable no debe estar descrita explícitamente en la invención general (usualmente denominada documento D1) y debe demostrar una actividad farmacológica superior (nivel inventivo).

Cuadro 2

Invención General Tipo (Estado del Arte)	Invención de Selección Tipo (Solicitud de Patente)	Informe Técnico de Patentabilidad
<p>1. Compuesto de la fórmula (I):</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>En donde Z es alquilo C1- C10</p> <p>En la memoria descriptiva se brindan ejemplos en donde "Z" es "alquilo C4" y "alquilo C6"</p> <p>Actividad Farmacológica : 50 u</p>	<p>1. Compuesto de la fórmula (I):</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>En donde Z es alquilo C8- C10</p> <p>Actividad Farmacológica : 100 u</p>	<p>Informe Técnico ASC 04-2010:</p> <p>Novedad: la invención solicitada carece de novedad por cuanto el valor C10 está expresamente descrito en la invención general.</p> <p>La invención no es patentable.</p>

En el presente caso tenemos la misma cadena de alquilo como estructura química C1-C10 de la invención general y si se selecciona una invención con una estructura química C8-C10 no podría patentarse por cuanto estaría comprendida en la invención general.

Cuadro 3

Invención General Tipo (Estado del Arte)	Invención de Selección Tipo (Solicitud de Patente)	Informe Técnico de Patentabilidad
<p>1. Compuesto de la fórmula (I):</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>En donde Z es alquilo C1- C10</p> <p>En la memoria descriptiva se brindan ejemplos en donde "Z" es "alquilo" y "alquilo C6"</p> <p>Actividad Farmacológica : 50 u</p>	<p>1. Compuesto de la fórmula (I):</p> <p>Caso 3:</p> <p>1. Compuesto de la fórmula (I):</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>En donde Z es alquilo C8- C9</p> <p>Actividad Farmacológica : 50 u</p>	<p>Informe Técnico ASC 04-2010:</p> <p>Novedad: la invención solicitada es novedosa ya que el valor C8 y C9 no estarían en la invención general.</p> <p>Nivel Inventivo: La invención solicitada no es patentable, ya que su efecto farmacológico no es superior al registrado para la invención general.</p> <p>La invención no es patentable.</p>

En el cuadro 3 tenemos una invención general (estado de la técnica) donde se señala una estructura química que comprende una cadena de alquilo C1-C10. Se puede solicitar que se patente una invención de selección para una estructura química similar que comprende una cadena de alquilo C8-C9. Para que esta selección sea patentable no debe estar descrita explícitamente en la invención general (usualmente denominada documento D1), por lo que esta invención es novedosa; sin embargo, carece de nivel inventivo porque su efecto farmacológico de selección no es sorprendente (no es superior) con respecto a la actividad farmacológica de la invención general.

3. CRITERIOS PARA EL EXAMEN DE LAS INVENCIÓNES DE SELECCIÓN EN LA PRÁCTICA PERUANA

En nuestra legislación y práctica peruana de patentes en general el análisis de las invenciones tiene dos aspectos: uno, evaluar si se cumple con la novedad comparando la memoria descriptiva con las reivindicaciones y los antecedentes que constituye el estado de la técnica; el otro aspecto es evaluar si se cumple con el nivel inventivo analizando el efecto técnico no descrito en el arte anterior. De una revisión de diversos casos de patentes que involucran invenciones de selección podemos identificar algunos criterios o condiciones generales que se utilizan en estos dos tipos de evaluaciones y además constatar si se utilizan criterios generales o específicos de patentabilidad para las invenciones de selección.

En el “Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los países de la comunidad andina” (MESP-CAN)⁴ se hace mención explícita de las invenciones de selección (pp. 83 y 84) y a través de un ejemplo se señalan algunas reglas para los casos de invención de selección en el que se reivindique un grupo específico reducido, dentro de un grupo conocido, este grupo específico no debe de estar en ningún antecedente del estado de la técnica ni por su nombre, ni por su fórmula química. Los ejemplos consignados en la Memoria Descriptiva deben de ser distintos del grupo reducido reivindicado. El grupo reducido reivindicado debe exhibir efectos técnicos sorprendentes que no estén descritos en el estado de la técnica.

En el “Manual Andino de Patentes”, se consideran dos tipos de efectos sorprendentes:

Uno que debe ser completamente diferente de los efectos conocidos de los compuestos descritos del estado de la técnica. El otro efecto puede ser una mejora sustancial de un efecto de la misma índole que exhiba un compuesto conocido del estado de la técnica más próxima⁵.

Para que el efecto se considere sorprendente respecto de los compuestos divulgados en el estado de la técnica, no deben haber sido descritos de ningún modo previamente, ni tampoco pueden ser derivables del conocimiento general.

⁴ “Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los países de la comunidad andina”, documento preparado por la OMPI con la participación de la Oficina Europea de Patentes, apoyo de la CAN y el trabajo de las oficinas de los países miembros. Segunda Edición, Quito: 2004.

⁵ *Ibidem*, p. 83.

4. COMENTARIOS DE LOS CASOS

4.1. Caso 1:

Expediente: 560-2003/OIN

Título: Compuesto de amidas de ácido 3-amino-tieno[2,3-b]piridino-2-carboxílico sustituido y procedimientos para prepararlos.

Fecha de presentación: 04 de Junio de 2003

Fecha de concesión: 31 de Octubre de 2007

Observaciones a Nivel de Práctica Peruana:

- En la Resolución N° 01119-2007/OIN (31/10/2007), que concede la patente, no se menciona la expresión “invención de selección”, la cual sí es mencionada expresamente en el informe técnico JC-28-06A (del 12 de octubre del 2000) del Perito Examinador Externo.

A. Sobre la novedad:

- En el punto 6 de este informe del perito titulado: “Análisis de Novedad”, se menciona que la invención, si bien se encuentra comprendida dentro del estado de la técnica, ésta se refiere a una serie de compuestos que no se hallan expresamente desarrollados en dicho estado de la técnica.

- Se define el concepto de invención de selección como “aquella invención comprendida dentro de una invención (descripción) anterior que pertenece al estado de la técnica, pero que sus características no están descritas expresamente en dicho estado de la técnica”.(p. 2 del Informe Técnico JC 28-06/A)

- Y se señala expresamente que “la reivindicación 1 es una “invención de selección” a partir del compuesto de fórmula (I) del documento D4, puesto que para llegar al compuesto que se pretende reivindicar es preciso seleccionar los sustituyentes⁶ revelados en el D4, por lo que una persona entendida en el arte no hubiera previsto que dichos cambios estructurales presenten similares propiedades biológicas, más aún si se sabe que la “transposición de un heteroátomo” en un núcleo químico tiene consecuencias impredecibles sobre su estabilidad química y su capacidad para afectar su actividad enzimática.

En consecuencia, el compuesto de la reivindicación 1, invención de selección, a diferencia del compuesto de la fórmula (I) define un compuesto específico, en tanto que el compuesto de fórmula (I) es un compuesto general.

B. Nivel inventivo:

“Si se toma en cuenta los escasos compuestos tieno (2,3-b) piridina, revelados en el documento D4, se observa que a diferencia del compuesto de la presente invención no se enseña o sugiere compuestos derivados de tieno(2,3-b) piridina con sustituyentes 3-amino y 2-carboxamida. Otra diferencia significativa es que los compuestos de la presente solicitud,

⁶ En el caso 1, en el Informe Técnico JC 28-06/A página 2 se enumeran los sustituyentes.

el sistema tieno(2,3-b) piridina, no sólo se encuentran sustituidos en las posiciones 2 y 3, sino también en las posiciones 4 y 6.

En consecuencia, para llegar a los compuestos reivindicados a partir del documento D4 se tendría que introducir un grupo amino en la posición 3 y modificar los grupos que contienen azufre en la posición de los presentes grupos R1 y/o R2, por lo que dichas modificaciones no son obvias, ni evidentes para una persona entendida en el arte (...)⁷.

C. *Comentarios:*

En este caso se define el concepto de invención de selección y se aplica para el análisis de novedad y nivel inventivo, se considera que la reivindicación 1 es el resultado del seleccionar de los constituyentes revelados en el D4 y esa selección produce cambios estructurales que no están previstos por un técnico de la materia, por lo que las modificaciones no son obvias.

Con respecto a los criterios aplicados en la evaluación de invención de selección se considera que cumple la novedad si los compuestos no están expresamente desarrollados en la divulgación o en la memoria descriptiva de la invención anterior que está en el estado de la técnica.

Se han aplicado los criterios generales de patentabilidad como el criterio de no obviedad que se encuentra contemplado en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)⁸.

No se menciona el efecto sorprendente, que según el “Manual Andino de Patentes” sería específico para la invención de selección.

4. 2. Caso 2:

Expediente: 885-2003/OIN

Título: Nuevos medicamentos derivados de aminoindazol y composiciones farmacéuticas que los contienen.

Fecha de presentación: 01 de Septiembre de 2003

Fecha de concesión: 03 de Julio de 2008

Observaciones a Nivel de Práctica Peruana:

A. *Novedad:*

En el informe técnico SRM 04-2008/B, cuando se analiza la Novedad, se revisan 4 documentos del estado de la técnica y luego las reivindicaciones.

En el Informe se señala: “si bien el compuesto de la reivindicación 1 cae dentro de las fórmulas generales descritas en los documentos D1 a D3, pero siendo un “compuesto de

⁷ Página 4 del Informe Técnico JC 28-06/A.

⁸ “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

selección” se considera que no es anticipado por éstos. Además considerando que en los ejemplos del estado de la técnica las posiciones de los radicales R5 y R6 no se encuentran sustituidos ambos simultáneamente, como sí ocurre en los compuestos de la presente invención”(pp. 3 y 4 del Informe).

Con respecto a las Reivindicaciones 1, 2 y 3, se señalan que los compuestos descritos en ellas no se encuentran anticipados en el documento D4, por lo que cumplen con el requisito de la novedad. En el Informe se expresa “compuesto de selección” como sinónimo de “invención de selección” y señala que las fórmulas del estado de la técnica son generales a diferencia de la invención cuyas fórmulas son específicas y que las “limitaciones” de la invención “no están expresamente señaladas” en la invención anterior. Además en la reivindicación 1 se limita el valor de R3 a un solo grupo pequeño de compuestos, por tanto se considera que no es anticipada.

B. Nivel inventivo:

La reivindicación 1 si bien en un primer momento parecía tener una estructura química muy cercana a los documentos D1 a D3, la limitación de la fórmula muestra “una diferencia ventajosa” de los compuestos respecto al estado de la técnica. Se presentan ensayos experimentales de la actividad farmacológica que permiten establecer una muy alta actividad farmacológica. En el Informe se consideró que los compuestos de invención son nuevos y que la estructura química de los mismos no resulta obvia del estado de la técnica, ya que se ha demostrado que los compuestos presentan una alta actividad farmacológica, por lo que las reivindicaciones del 1 al 7 cumplen con el nivel inventivo.

C. Comentarios:

No se menciona la expresión “la invención de selección” ni su concepto, sin embargo, se utiliza la expresión “compuesto de selección” como sinónimo de invención de selección y la expresión “limitaciones” como sinónimo de elementos seleccionados.

Se consideran dos criterios: Para la evaluación de la novedad, que las limitaciones (selecciones) no estén expresamente señaladas en la invención anterior.

Para evaluar el nivel inventivo se considera el criterio de la diferencia ventajosa que deben mostrar las limitaciones de la fórmula y se exige el requisito probatorio (ensayos experimentales) de la superioridad farmacológica del “compuesto de selección” frente a la técnica anterior.

4. 3. Caso 3:

Expediente: 383-2003/OIN

Título: Derivados de fenilimidazolidina y proceso de preparación.

Fecha de presentación: 15 de Abril de 2003

Fecha de concesión: 05 de Diciembre de 2008

Resolución: N° 1489-2008/DIN

Informe Técnico: AEF 15-2006/A

Observaciones a Nivel de Práctica Peruana:

A. *Novedad:*

La invención de selección dentro de las opciones descritas en el D1 especifica la longitud de una secuencia de alquilo.

Donde R1 es un alquilo de (C11-C15) o alquenilo (C11-C15), que en la invención general no se había señalado con especificación numérica.

El compuesto I de la reivindicación 1 no se encuentra anticipado por las opciones descritas por el documento D1 puesto que se ha restringido el valor de la longitud de la cadena carbonada de R1. Por lo que cumplen con la novedad.

B. *Nivel inventivo:*

La evaluación del pliego reivindicatorio que restringía opciones (selección) descansa en la prueba objetiva de datos farmacológicos que demuestran que la selección (Restricción o especificaciones) produce un resultado notablemente superior a la invención anterior del estado de la técnica.

Se demuestra que los compuestos químicos de la invención son químicamente distintos y funcionalmente diferentes.

C. *Comentarios:*

En este caso la solución propuesta por la presente solicitud de invención de selección es la creación de compuestos definidos en la Reivindicación 1. El examinador siguiendo la guía del manual de patentes debe considerar que el compuesto posea una estructura inesperada o que el compuesto exhiba un efecto sorprendente. En el Informe Técnico se señala que se debe demostrar cuál es la ventaja técnica o el objeto mejorado de la invención. Y concluye que “una persona experta en el arte no podría esperar ese efecto de los compuestos”⁹, por lo que considera que la invención soluciona el problema planteado. Con la expresión “no podría esperar”, parecería que se está refiriendo a que el compuesto tiene una estructura inesperada o un efecto no esperado.

Cabe destacar que en la página 2 del informe técnico AF 15–2006/A, se expresa lo siguiente: “que los compuestos químicos de la invención además de ser químicamente distintos, son funcionalmente diferentes y por ello se demuestra el amplio nivel inventivo que comprenden” (ver p. 2).

En el presente caso consideramos que se trata de un efecto no esperado que no está descrito en el arte anterior y que además es sorprendente debido a su elevada actividad farmacológica, pero parecería que las estructuras seleccionadas (compuesto químico) son similares a las del estado de la técnica pero distintas por las características elegidas (longitud de alquilo y alquenilo) que son las que dan la alta actividad farmacológica.

⁹ Informe Técnico AEF 15-2006/A, p. 6.

4. 4. Caso 4:

Expediente: 992-2006/OIN

Título: Formulación que contiene una combinación de Valsartan y Amlodipina.

Fecha de presentación: 15 de agosto de 2006

No se concede

Resolución: 55-2009/DIN (15/9/09)

Informe Técnico: PCG 22-2009/A

Observaciones a Nivel de Práctica Peruana:

A. *Novedad:*

En el Informe Técnico PCG 22-2009/A se observa que la composición definida en la reivindicación 1 no se encuentra anticipada por ninguno de los documentos de D1 a D4. De otro lado, este último no provee las dosis específicas de la Reivindicación 1 de acuerdo a la restricción efectuada por el solicitante, la solución propuesta está representada por la divulgación del documento D4, dado que define una formulación sólida con presencia de iguales principios activos, y cuyo rango de dosis abarca las dosis específicas descritas en la reivindicación independiente 1 y sirve para el mismo propósito. Por lo que el problema que se pretende resolver debe suministrar formulaciones que mejoren el estado de la técnica.

B. *Nivel inventivo:*

Tanto en el Informe Técnico PCG 22-2009/A como en la Resolución 55-2009/DIN se menciona, expresamente, la invención de selección y su concepto¹⁰, así como el efecto del criterio inesperado o sorprendente que es necesario para evaluar el nivel inventivo de este tipo de invenciones¹¹ y se exige como criterio para la evaluación demostrar que las dosis seleccionadas en la solicitud tienen ventajas con respecto al rango propuesto por el estado de la técnica divulgado en D4. Todas las combinaciones comprendidas en el rango de la invención anterior divulgada tienen mejores resultados, por lo que se observa que las selecciones de la solicitud de la invención de selección no ostentan una ventaja respecto de las demás selecciones que se pueden realizar conforme a lo divulgado en el documento D4. Por lo que no existe altura inventiva.

C. *Comentarios:*

Se considera que en la evaluación del nivel inventivo se debe verificar si se cumple el efecto “inesperado o sorprendente”; sin embargo, no se define el “efecto sorprendente”

¹⁰ En el Informe textualmente se expresa que: “Considerando entonces que se está ante una invención de selección, la evaluación del requisito de nivel inventivo debe efectuarse en consideración a la verificación de un efecto inesperado o sorprendente dado por las dosis específicas divulgadas en la solicitud”, página 8 del Informe Técnico PCG 22-2009/A.

¹¹ Resolución 55-2009/DIN, p. 6.

ni el “efecto inesperado”, tampoco se especifica el tipo de efecto, lo cual está definido en el “Manual Andino de Patentes”. Se advierte que se debe verificar de la información dada por el solicitante las ventajas existentes al comparar las dosis seleccionadas respecto de las dosis que se encuentran en el documento D4 del estado de la técnica. Por lo que podemos considerar que el efecto sorprendente está en el resultado producido por la selección realizada y que tiene un nivel de mejora o ventaja respecto de la invención anterior divulgada.

Tampoco se utiliza el criterio de verificación “de un efecto inesperado o sorprendente” de conformidad con los criterios que se señalan en el “Manual Andino de Patentes” que el caso de invenciones de selección de un subgrupo de compuestos que cumplen con el requisito de novedad. Se debe considerar que tienen nivel inventivo si todos los compuestos del subgrupo presentan un efecto inesperado además de no estar descrito en el arte anterior. En el manual se utiliza la expresión “efecto no esperado o sorprendente”.

5. CONCLUSIONES

De los casos revisados podemos identificar algunos de los criterios que se aplican en las invenciones de selección:

Con respecto a la novedad de la invención de selección, en todos los casos no debe estar explícitamente descrita en la “invención general”, es decir, no debe estar específicamente divulgada en el estado de la técnica; además en algunos casos se exige que los compuestos seleccionados no estén desarrollados en la Memoria Descriptiva del arte previo¹².

Con respecto al nivel inventivo, en dos casos se señala que la invención de selección debe demostrar efecto inesperado o sorprendente¹³, lo que consideramos se refiere a no mostrar cualidades no aparentes de la divulgación previa de la que se efectúa la selección; esto significa que toda selección reivindicada en este tipo de invención de selección sustancialmente debe mostrar efecto sorprendente. En otros casos se dice, que debe tener mejores resultados (superioridad) y ostentar una ventaja técnica respecto a la invención anterior.

Consideramos que al evaluar la novedad de las invenciones de selección deben hacerse dos preguntas: ¿Cuál es la amplitud o generalidad de la divulgación de la invención anterior? y ¿cuál es la limitación de la restricción de la selección? Asimismo, se deben realizar dos verificaciones: verificar que la invención de selección no esté desarrollada en la descripción y esté separada de cualquier ejemplo específico publicado en el estado de la técnica y verificar si las características de la invención de selección están explícitamente descritas en el estado de la técnica o se deriva implícitamente.

¹² Con respecto a la novedad vemos que los casos de Perú coinciden con los casos de Japón en cuanto a que la invención de selección para tener novedad no debe estar específicamente divulgada en el estado de la técnica.

¹³ En cuanto al nivel inventivo hay diferencia entre Perú y Japón; en Japón no se habla de efecto sorprendente, sino que se exige probar un efecto diferente remarcable en las especificaciones.

Con respecto a determinar el nivel inventivo, se podría tomar en cuenta el efecto sorprendente o inesperado que produce la selección. Sería conveniente determinar si el efecto sorprendente se refiere al funcionamiento de la invención de selección, o al resultado sorprendente, o a las cualidades mostradas en la solicitud.

Consideramos que a las invenciones de selección deben aplicarse los criterios de patentabilidad que se aplican a las invenciones en general y podrían ser de ayuda algunas de las preguntas y criterios específicos para las invenciones de selección.