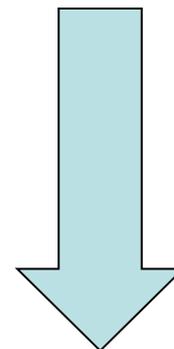
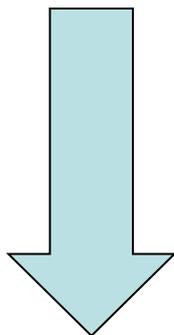


CRITERIOS PARA LA ADECUADA REDACCIÓN DE MEMORIA Y REIVINDICACIONES

AMAYA EZCURRA
Jefe de Servicio de Técnicas Industriales

28/06/2010

PROTECCIÓN a cambio de DIVULGACIÓN



REIVINDICACIONES:

Se define el alcance de **la protección que confiere la patente, es decir, se define el alcance de lo que se recibe a cambio de la divulgación**

Ley de Patentes española (Ley 11/1986), Art. 60.1:

*“La extensión de la **protección** conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el **contenido de las reivindicaciones**. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones.”*

DESCRIPCIÓN:

se describe la invención para **que otros la puedan utilizar, es decir, se da a conocer la invención**

MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCIÓN (Art. 5 RD)

La descripción estará redactada en la forma más **concisa y clara** posible, **sin repeticiones inútiles** y en **congruencia con las reivindicaciones**.

Tres elementos a tener en cuenta:

Estructura de la descripción

Suficiencia descriptiva

CUIDADO: muy difícil de solucionar !!! Es motivo de nulidad

(Artículo 25. 1. LP) La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud (art. 11 RD)

TÍTULO DE LA INVENCIÓN

(Art. 4.1 RD)

- c) Título de la invención, en el que , **sin denominaciones de fantasía** y de la manera más **clara y concisa** posible, aparezca la designación técnica de la invención que deberá ser **congruente con las reivindicaciones**
- El título no debe ser demasiado general.
 - Suele ser suficiente que incluya, aunque no necesariamente de forma literal, **algunas palabras del preámbulo** de la/s reivindicación/es independiente/s.
 - Conviene que incluya los **distintos aspectos** de la invención, p.ej.: “Método y aparato para fabricar zapatos”.
 - Puede cambiarse durante la tramitación.

CAMPO DE LA TÉCNICA

Una **frase introductoria general** que identifica la tecnología en la que se enmarca la invención. No debe definir “la invención”. Puede referirse en general a la/s primera/s frase/s de la/s reivindicación/es independiente/s (incluyendo p. ej. métodos y dispositivos).

Su ámbito ha de ser, como mínimo, tan amplio como el de la reivindicación más amplia.

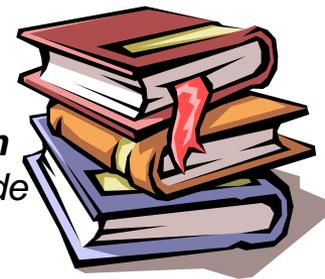
Ejemplo: *La presente invención se refiere a altavoces y aparatos de reproducción de sonido que se regulan de acuerdo a la fuerza y/o frecuencia del sonido reproducido.*



MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR

(Art. 5. c RD) La indicación del **estado de la técnica anterior** a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante y que pueda **ser útil para la comprensión de la invención** y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.



- Preferiblemente documentos de patentes. No se debe citar documentos no publicados.
 - Contribuye a **definir el conocimiento del experto en la materia** a efectos de actividad inventiva, permitiendo incorporar por referencia lo descrito en otras solicitudes de patente (ayudando a la suficiencia de la descripción)
 - Permite **presentar las deficiencias o limitaciones** del estado de la técnica, cuya superación contribuirá a justificar la presencia de actividad inventiva.
 - Permite presentar las posibles enseñanzas previas que alejan de la solución proporcionada por la invención (**teaching away**).
 - Sirve para **plantear el o los problemas** del estado de la técnica que nos interese, en la forma que nos interese.
 - Están prohibidas las afirmaciones despreciativas** de productos o procedimientos de una determinada persona física o jurídica. Sin embargo, se aceptan las meras **comparaciones** con el estado de la técnica.
 - No es necesario que la técnica reivindicada sea mejor que la conocida, puede ser simplemente **una alternativa**, proporcionando nuevos productos o nuevos procesos.
- El examinador podría solicitar la introducción en este apartado de la descripción de referencias a documentos encontrados en la fase de búsqueda, para ubicar la invención en una correcta perspectiva.

MEMORIA DESCRIPTIVA

EXPLICACIÓN DE LA INVENCION 1/2

❑ Para soportar las reivindicaciones independientes, es preferible usar afirmaciones del tipo:

“ De acuerdo con uno de los aspectos de la presente invención, se presenta un aparato...”.

❑ Los procedimientos o usos, deben presentarse como otros aspectos o realizaciones de la invención. En principio, si se reivindica un producto nuevo, deben mencionarse y reivindicarse su método de preparación y los aparatos para la realización de dicho método.

❑ Una buena práctica es **copiar el texto de las reivindicaciones** (independientes y dependientes) y **retocarlas** un poco para que quede una redacción más natural. De esta forma no se olvidará mencionar explícitamente la materia de todas y cada una de las reivindicaciones. (En la práctica las reivindicaciones se redactan antes de la descripción, pero después de haber comprendido la contribución de la invención y haber redactado la parte del estado de la técnica anterior).

❑ Conviene introducir los **elementos de manera muy amplia**, generalizando (“disolvente, preferiblemente acetona”...) o mediante una **definición funcional** del tipo “medios para” conseguir el efecto deseado (“medios de sujeción, como por ejemplo un tornillo”...).

EXPLICACIÓN DE LA INVENCION 2/2

- ❑ Si se dice que una característica técnica o un elemento es “esencial” o que “tiene que” tener una propiedad específica, este elemento o propiedad deberá incluirse en las reivindicaciones independientes.
- ❑ En caso de presentar varias **alternativas**, es importante mencionar las diferencias y separar claramente las características y comportamiento de las alternativas, incluyéndolas en reivindicaciones separadas. Hay que estar preparado por si hay que restringirse a alguna de ellas (con “posiciones de retroceso” o “fall-back positions”).
- ❑ Es conveniente introducir **afirmaciones de ventaja** atribuida a los elementos de la invención, ya que pueden ser muy útiles para alegar la presencia de actividad inventiva. Cada ventaja debe corresponderse con alguna deficiencia del estado de la técnica.
- ❑ Cuando se dan **rangos o fórmulas generales** (tipo Markush), es importante asegurarse de que el rango/fórmula más amplio **cubre todos los valores posibles** en los que la invención funcionaría, o podría funcionar.

MEMORIA DESCRIPTIVA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

❑ La **descripción es mínima**, simplemente diciendo la naturaleza del dibujo, no explicando su contenido.

DIBUJOS

❑ **Al menos una de las figuras ha de ilustrar la invención claramente y de forma separada**, para que pueda ser usada en caso de litigio.

❑ Si una figura representa estado de la técnica anterior, debe indicarse claramente en la propia figura (no sólo en el texto).

❑ En invenciones electrónicas complejas pueden usarse diagrama de bloques (block diagrams) para agrupar circuitos.

❑ En invenciones químicas o informáticas se usan mucho diagramas de flujo (flow charts).

❑ **En mecánica la calidad de los dibujos es esencial**. Cada elemento reivindicado debe estar separado en un dibujo.

❑ Es conveniente **combinar distintas vistas**: en perspectiva, en proyección (frontal, lateral,...), en sección, de despieces, etc.

❑ A veces conviene incluir **dibujos sobre cómo se usa la invención** (con perfiles de personas humanas usándolo).

❑ En las figuras y gráficas debe haber **las mínimas palabras posibles** (idealmente ninguna) usando símbolos para magnitudes y unidades.

❑ Es recomendable utilizar referencias a elementos mencionados en la descripción.

EJEMPLOS O EXPOSICIONES DETALLADAS DE MODOS DE REALIZACIÓN

Esta parte de la memoria pretende describir una o más realizaciones particulares de **cómo llevar a cabo la materia reivindicada**. En esta sección no se deben incluir definiciones de la invención, ni afirmaciones de los problemas o ventajas respecto al estado de la técnica.

No referirse nunca a la “invención”, sólo a “**una realización de la invención**”, en conexión con cualquier característica técnica específica descrita en esta sección.

Aquí la **descripción es específica**, de lo que se ha hecho, sin generalizar a medios equivalentes (p. ej. describir algo unido con un “tornillo”, en lugar de con “medios de sujeción”).

Los experimentos suelen redactarse en pasado (“el producto X fue preparado de tal manera...y presentó tal actividad...”).

Es la parte que, en general, se supone **reproducible por un experto en la materia**.

Art. 26 LP: Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser **claras** y **concisas** y han de **fundarse en la descripción**.

Art. 7.1 RD:

Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán contener:

- a) Un **preámbulo** indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.
- b) Una **parte caracterizadora** que exponga las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el apartado a) se desea proteger.

➤ No se debe aplicar de forma estricta, ya que hay casos en los que esta redacción no es aplicable o no es la más adecuada.

La solicitud de patente debe contener una o más reivindicaciones numeradas correlativamente, cuya redacción debe estar en función de las características técnicas de la invención.

Las **características técnicas** pueden ser **estructurales** o **funcionales**

Art. 7.2 RD:

Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la **reivindicación esencial** puede ir seguida de una o varias **reivindicaciones dependientes**, haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las **características adicionales** que pretenden proteger.

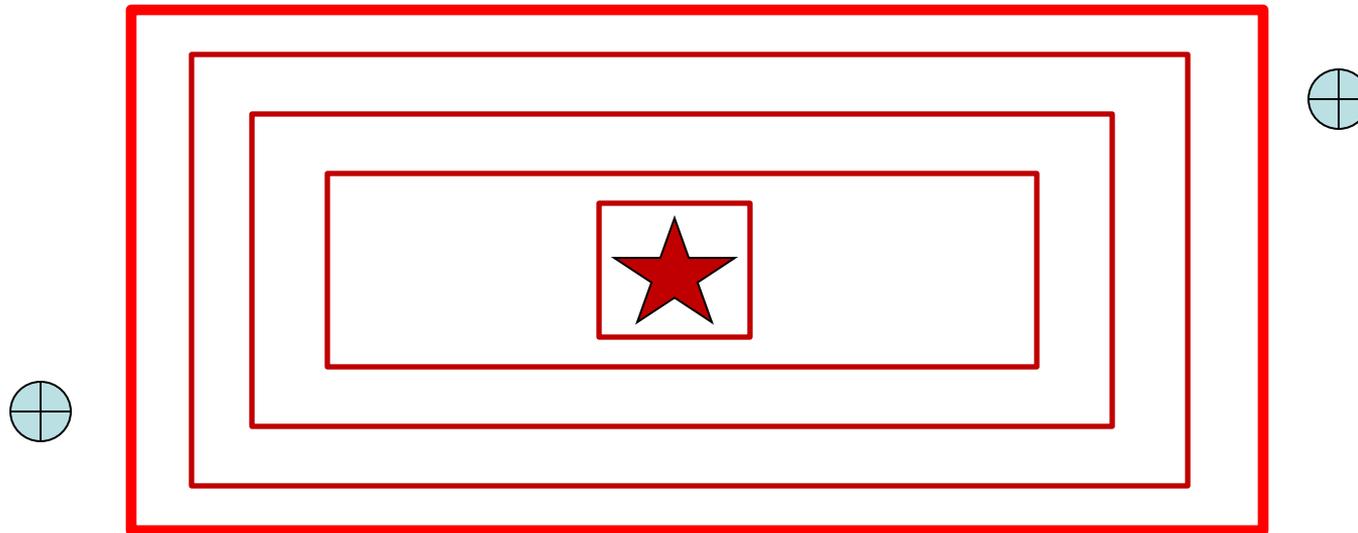
De igual modo debe procederse cuando la reivindicación esencial va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a **modos particulares o de realización de la invención**.

❑ **REIVINDICACIÓN INDEPENDIENTE**: se entiende que debe definir las características esenciales de la invención

Reivindicación independiente: es aquella que define una entidad o una actividad que constituye la solución técnica al problema técnico planteado en la solicitud. Una característica técnica esencial es aquella sin cuyo concurso el objeto definido no constituiría la solución al problema técnico planteado.

❑ **REIVINDICACIONES DEPENDIENTES**

- “Invención” (realización preferida)
- Estado de la técnica
- Reivindicación independiente
- Reivindicaciones dependientes



Art. 8 RD: Varias **reivindicaciones independientes**.

Una misma solicitud puede comprender reivindicaciones independientes que respondan a la **unidad de invención** prevista en el artículo 24 de la Ley, y en congruencia con lo expresado en el título de la invención. Podrá incluirse en la solicitud:

- a) Una reivindicación independiente para un **producto**, una reivindicación independiente para un **procedimiento** concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación para una **utilización** de ese producto.
- b) Una reivindicación independiente para un **procedimiento** y una reivindicación independiente para un **dispositivo** o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Una reivindicación independiente para un **producto**, una reivindicación independiente para un **procedimiento** concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para un **dispositivo** o un medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

No obstante, se puede admitir más de una reivindicación independiente de la misma categoría en determinados casos:

- varios productos interrelacionados
- diferentes aplicaciones de un producto o un aparato
- soluciones alternativas a un problema concreto, que no puedan ser cubiertas adecuadamente por una sola reivindicación.

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

Se considera reivindicación dependiente a cualquier reivindicación que incluya todas las características técnicas de otra reivindicación.

➤ Lo anterior considerando que además pertenezcan a la misma “categoría”, es decir, entidad física o actividad que la reivindicación de la que dependen.

Ejemplo:

Invención: *Dispositivo que comprende A+B+C*

1.- *Dispositivo que comprende A+B, caracterizado por que adicionalmente comprende C. (reiv. independiente)*

El Estado de la Técnica sería: *Dispositivo que comprende A+B*

2.- *Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, que adicionalmente comprende D. (reiv. dependiente)*

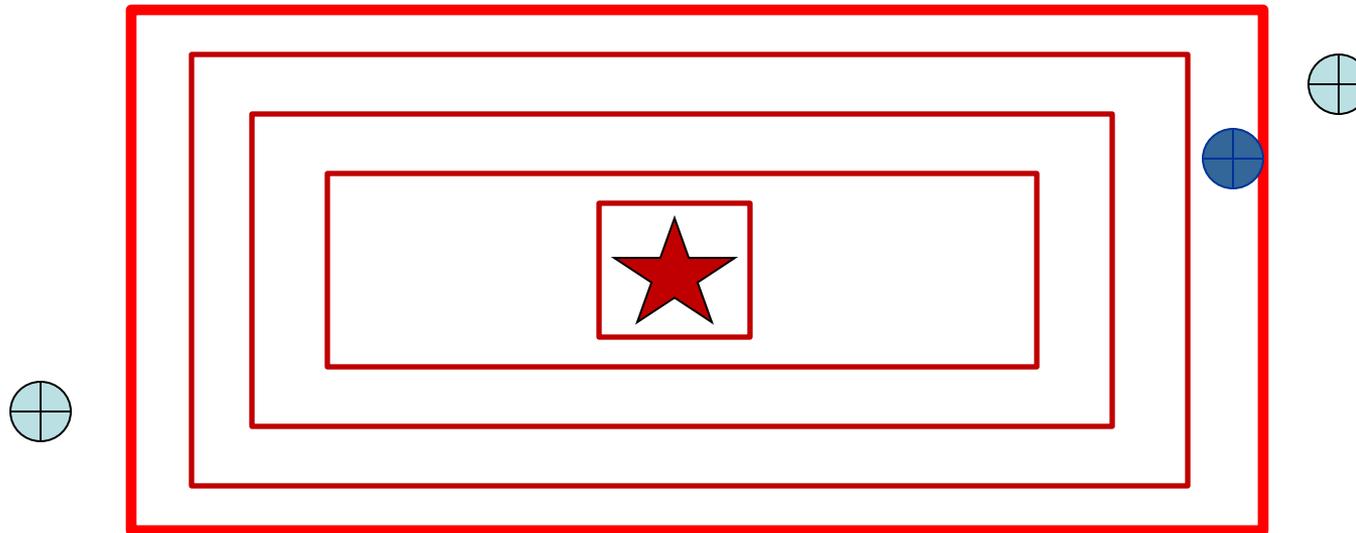
Luego el dispositivo comprende A+B+C+D

3.- Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, con E en lugar de C.

CUIDADO! Se trata de una reivindicación independiente porque no tiene todas las características técnicas de ninguna otra reivindicación.

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

- ❑ Las reivindicaciones dependientes definen “realizaciones” más concretas dentro de un ámbito más genérico definido en una reivindicación independiente.
- ❑ Básicamente, cada reivindicación dependiente define algo más concreto dentro del marco establecido por la reivindicación independiente de la que depende.
- ❑ Sirven para establecer “fall-back positions”.



CATEGORÍAS

Básicamente, hay dos tipos de reivindicaciones:

Reivindicaciones que definen una **ENTIDAD FÍSICA**

- Aparato que comprende A+B+C.
- Dispositivo que comprende A+B+C.
- Sistema que comprende A+B+C.
- Compuesto/composición que comprende...

Reivindicaciones que definen una **ACTIVIDAD**

- Método que comprende los pasos A, B y C.
- Procedimiento que comprende...
- Uso de X para Y

Artículo 50.1 de la Ley de Patentes española (Ley11/1986):

“La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

- a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un **producto** objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.*
- b) La utilización de un **procedimiento** objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.*
- c) 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.”*

CATEGORÍAS

¿Es mejor reivindicar LA ENTIDAD FÍSICA (el “aparato”) o LA ACTIVIDAD (el “procedimiento”)?

...depende...

...pero lo mejor puede ser reivindicar ambos “aspectos” de la invención.

-ESTO DA MAYORES POSIBILIDADES EN EL CASO DE UN EVENTUAL LITIGIO

- TAMBIÉN DA MÁS POSIBILIDADES DE CONSEGUIR Y/O DEFENDER UNA PATENTE

CLARIDAD

Art. 26 LP: “...Deben ser claras...” - ¿por qué?

-- 1) porque el público tiene derecho a saber qué es lo que está reivindicado/protegido (el “campo de minas” debe estar bien señalado); y



--2) porque si las reivindicaciones no son claras, es imposible comparar lo reivindicado con el estado de la técnica (y entonces, ¿cómo comprobamos que lo reivindicado es nuevo e implica una actividad inventiva?)

--3) Además, es difícil (¿imposible?) traducir una reivindicación que no es clara.

Posibles problemas de CLARIDAD:

- que no esté bien definida la **categoría** de la reivindicación
- falsas **dependencias** de reivindicaciones
- términos ambiguos**
- contradicciones** entre reivindicaciones y descripción
- términos relativos**, como p. ej. “pequeño”, “grueso”, “largo”...
- cuidado con la utilización de términos como “aproximadamente” o “sustancialmente” (en general se admiten, pero tiene que ser claro)
- utilización de **marcas** (salvo en casos excepcionales)
- definir la invención en términos del **resultado que se desea obtener** (no confundir con características funcionales)
- definir una invención en términos de sus “parámetros” (se permite sólo cuando no hay otra forma de definir la invención)
- reivindicaciones “**product_by_process**”
- características negativas** (“disclaimers”)
- producto o aparato definido por **su relación con elementos ajenos** al objeto de la invención

Otros criterios:

- usar referencias numéricas a elementos de las figuras.
- las reivindicaciones tienen que ser autosuficientes.**

CONCISIÓN

- Se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente.
- Repeticiones inadecuadas** de palabras o la **multiplicación indebida de reivindicaciones** de una forma trivial.
- No deben admitirse reivindicaciones redundantes hasta tal punto que no permitan el objeto de la invención. (Sin embargo, si las reivindicaciones, aunque sean muchas, difieren unas de otras y no hay dificultad en entender el ámbito de la protección, no se debe señalar una objeción).
- Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son idénticas o son tan parecidas en su contenido que, a pesar de una ligera diferencia en la redacción, cubren el mismo concepto, se debe hacer la objeción de falta de concisión (Art. 26 LP).
- Una reivindicación aislada sólo se suspenderá por falta de concisión si contiene declaraciones extensas o detalles poco importantes que causan la indefinición del objeto de la invención reivindicada.

SOPORTE EN LA DESCRIPCIÓN

Esto significa que debe haber una base en la descripción para el objeto de cada reivindicación y que el ámbito de protección de las reivindicaciones no debe ser más amplio de lo justificado por la extensión de la descripción y los dibujos.

- **A veces puede confundirse la “falta de soporte” en la descripción con la “insuficiencia descriptiva”**
- **Hay que tener en cuenta que el monopolio que otorga la patente tiene que estar justificado con la contribución técnica al estado de la técnica.**

- Deben ser el primer documento de la solicitud en redactarse, concibiendo primeramente lo que se tiene como **realización** y reemplazando los términos limitativos por otros más amplios, dentro de límites objetivos.
- A partir de ellas se desarrollará posteriormente la descripción.
- Tras la redacción de la descripción, deben ser objeto nuevamente de revisión/modificación.

Fin de la presentación
Muchas gracias

¿Dudas, preguntas?



Sugerencias

