



CURSO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(28 de junio de 2010)



Leopoldo Belda Soriano

Jefe de Área de Patentes de *Mecánica General y
Construcción*



- MODIFICACIONES ACEPTABLES
- ADICIÓN DE MATERIA
- UNIDAD DE INVENCION
- REIVINDICACIONES
DEPENDIENTES EN EL
INFORME DE BÚSQUEDA



MODIFICACIONES ACEPTABLES - ADICIÓN DE MATERIA



CORRECCIÓN DE ERRORES MANIFIESTOS - ART. 33 DEL REGLAMENTO DE LA LP 11/1986

- En cualquier momento del procedimiento de concesión a petición del solicitante.**
- La rectificación deberá resaltar de forma evidente de tal manera que ningún otro que el texto rectificado podría haber sido propuesto por el solicitante.**
- El supuesto de omisión de alguna página o párrafos de la descripción o de las reivindicaciones no podrá considerarse como un error.**



DOS TIPOS DE LÍMITES EN LAS MODIFICACIONES

- **Límite material.**
- **Límite temporal.**



LÍMITE MATERIAL

- **Art. 41.3. La modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud.**



Consecuencias de un aumento del contenido de la solicitud de patente

- Según el art. 22.1 (LP 11/1986) si durante el procedimiento de concesión se modifica total o parcialmente el objeto de la solicitud de patente se considerará como **fecha de presentación la de introducción** de la modificación con respecto a la parte afectada por ésta.
- Según el artículo 112.1.C (LP 11/1986), uno de los motivos para declarar la **nulidad de la patente** es que su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada.



LÍMITE TEMPORAL (I).

- **Art.41 LP.** Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así se permita expresamente por la Ley de Patentes:

LÍMITE TEMPORAL (II).

- **Art.31.3 LP.** Subsanan las objeciones del examen formal-técnico.
- **Art.36.2 LP.** Procedimiento general. Antes de la concesión.
- **Art.3. RD 812/2000.** Examen previo. Con la petición del mismo. No deberán referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda.
- **Art. 39.9 LP, Art.6 RD 612/2000.** En la contestación a las oposiciones presentadas, las objeciones de examen previo o a la carta de resolución motivada.



Modificaciones aceptables en las reivindicaciones (I)

- **Supresión.**

- **Es admisible si el experto en la materia reconociera que la característica eliminada o sustituida:**

- **No se había considerado esencial en la descripción.**
- **No era esencial para la función de la invención a la luz del problema técnico.**
- **No supone modificación alguna del resto de las reivindicaciones**



Modificaciones aceptables en las reivindicaciones (II)

- **Ejemplo de supresión **no aceptable**.**
 - **R1: Composición que comprende A y B**
 - **R1': Composición que comprende A y opcionalmente B.**



Modificaciones aceptables en las reivindicaciones (III)

- **Inclusión.**

- **Es admisible la inclusión de características técnicas procedentes de:**

- **Las reivindicaciones dependientes.**
- **La descripción (siempre que se hayan contemplado en la búsqueda).**

Modificaciones aceptables en las reivindicaciones (IV)

- **Ejemplo de inclusión **aceptable**.**
 - **R1: Motor eléctrico que comprende medios A y B y medios para evitar que se quemase por sobrecalentamiento.**
 - **R1': Motor eléctrico que comprende medios A y B y un fusible.**
 - **Sería admisible si el fusible es uno de los medios indicados en la descripción para evitar el sobrecalentamiento.**



Modificaciones aceptables en las reivindicaciones (V)

- **Disclaimer.**

- **Es una limitación negativa en una reivindicación que supone que ciertas características técnicas se excluyan del ámbito de protección.**
 - **Suelen utilizarse para reestablecer la novedad de una invención en relación a una divulgación previa.**
 - **No se admiten múltiples “disclaimers”.**
 - **En la descripción, el solicitante deberá indicar el estado de la técnica excluido, así como la relación entre el estado de la técnica y el “disclaimer”.**



Modificaciones aceptables en las reivindicaciones (VI)

- **EJEMPLO DE DISCLAIMER**

- Reiv. 1: Compuesto de fórmula R1-X donde X= OH, NH₂, SH₂ y R1= CH₃, C₂H₅, C₃H₇
- Antecedente: CH₃OH
- **DISCLAIMER: “con la excepción del compuesto CH₃OH”**



Modificaciones admisibles en la descripción

- **En la descripción se admiten adiciones relativas a:**
 - **Información adicional relativa al estado de la técnica.**
 - **Clarificaciones relativas al efecto técnico de la invención**

Modificaciones inadmisibles en la descripción

- **Introducción de modos de realización**
- **Generalizaciones arbitrarias de ejemplos específicos.**
- **¡¡ES NECESARIO MANTENER LA CONGRUENCIA ENTRE REIVINDICACIONES Y DESCRIPCIÓN!!**



Modificación del Art. 14.1.b del reglamento de la LP 11/1986 por el RD 1431/2008

- Para obtener una fecha de presentación es preciso aportar una descripción y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los requisitos formales (Art. 22, LP 11/1986).
- La descripción puede ser resumida, completándose en tal caso en el plazo improrrogable de dos meses, siempre que ello no suponga una ampliación del objeto de la protección (Art. 14.1.b, reglamento LP 11/1986).
- El RD1431/2008 modificó dicho artículo:
“Una descripción de la invención aunque no cumpla con los requisitos formales.”



Unidad de invención

¿Qué es la unidad de invención? Base legal

- **Art.24.1/LP 1986** . La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto **inventivo** general.
- **Regla 13.2/PCT.** Entre las invenciones contenidas en una solicitud debe existir una relación técnica relativa a uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes.
 - Los elementos técnicos particulares son los elementos técnicos que determinan la contribución de la invención en su conjunto al estado de la técnica.



¿Por qué la unidad de invención?

- **Asunto administrativo.**
 - **Art.47.2 . El recurso administrativo podrá referirse a la omisión de trámites esenciales del procedimiento o a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de concesión, con excepción a la relativa a la unidad de invención.**
- **Justicia.**



Varias reivindicaciones independientes en una solicitud (I)

- **Art.8, R. LP 11/1986.** Una misma solicitud puede comprender varias reivindicaciones independientes que respondan a la unidad de invención, p.ej:
 - Para un producto, para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y para una utilización de ese producto.
 - Para un procedimiento, para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.
 - Para un producto, un procedimiento especialmente concebido para la fabricación de ese producto y para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

Varias reivindicaciones independientes en una solicitud (II)

- **Siempre que se cumpla el requisito de unidad de invención, se admite la presencia en una única solicitud de varias reivindicaciones independientes, por ejemplo:**
 - **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 única reivindicación.**



Evaluación de la unidad de invención

- **Se pueden distinguir dos métodos:**
 - **Método de concepto**
 - **Método de los elementos técnicos particulares.**

Ejemplo I

- Reivindicaciones:
 - 1) Un proceso para fabricar una **sustancia X**
 - 2) **Sustancia X.**
 - 3) Utilización de la **sustancia X** como un insecticida.
- Dos casos:
 - La sustancia x es nueva e implica actividad inventiva.
 - La búsqueda revela que la sustancia no tiene novedad.



Ejemplo II

- Reivindicaciones:
 - 1. Un procedimiento de fabricación que comprende las etapas **A** y **B**
 - 2. Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa **A**.
 - 3. Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa **B**.

Si durante el examen se detecta falta de unidad de invención (I)

- **Procedimiento nacional .**
 - **Art.18.2.** Si la OEPM estimara que la solicitud de patente no satisface la exigencia de unidad de invención prevista en el Art.24, lo comunicará al solicitante, para que, en el plazo de dos meses, pueda efectuar las correspondientes alegaciones frente a dicha objeción.
 - Si dichas alegaciones fueran desestimadas, la OEPM concederá al solicitante un nuevo plazo de un mes para dividir la solicitud. (para ello podrá presentar **divisionarias**).
- **Si no se divide la solicitud.**
 - Se concederá la patente para las partes de la solicitud que se refieren a la invención o al grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las reivindicaciones

Si durante el examen se detecta falta de unidad de invención (II)

- **En el Procedimiento PCT:**

- Se envía el formulario ISA206 con el informe de búsqueda correspondiente a la primera invención o grupo de invenciones y se solicita el pago de **tasas de búsqueda adicionales** para las otras invenciones.
- Si el solicitante no paga no se realizarán búsquedas para las otras invenciones.
- Se pueden pagar **bajo protesta** (en España no está contemplada tasa de protesta). La protesta es examinada por un comité de revisión
- aún habiendo falta de unidad de invención, si se considera que las búsquedas adicionales **no requieren especial esfuerzo**, no se solicita el pago de tasas adicionales.



REIVINDICACIONES DEPENDIENTES EN EL INFORME DE BÚSQUEDA



Reivindicaciones dependientes (I)

- **Art.7.1.b Reg. LP 11/1986.** 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 las que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger.



Reivindicaciones dependientes (II)

- **Toda reivindicación dependiente es de la misma categoría que la reivindicación de la que depende y su alcance es un subconjunto del de esta última.**

Reivindicaciones dependientes en el informe de búsqueda

Ejemplo

- **R 1: Producto que comprende los elementos A+B**
- **R 2: Producto según la reivindicación 1 donde B es B1 (elemento seleccionado de una definición más general)**
- **R3: Producto según la reivindicación 1 que además comprende el elemento C (elemento adicional).**
 - Si la reivindicación 1 es nueva e inventiva, 2 y 3 también lo serán.
 - Si la reivindicación 1 no es nueva o no implica actividad inventiva, las reivindicaciones 2 y 3 podrían ser nuevas e implicar actividad inventiva.

Dependencias múltiples (I)

- **Se admite que las reivindicaciones dependientes puedan tener dependencias múltiples, es decir que incluyan las características de más de una reivindicación anterior.**
- **La única limitación es la posible falta de claridad en la definición del objeto.**
- **La dependencia con las reivindicaciones anteriores puede ser en forma alternativa (o) o acumulativa (y).**
 - **Máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 o 4 que**
 - **Máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 y 4 que**

Dependencias múltiples (II)

Ejemplo

- **R1. Producto que comprende A.**
- **R2. Producto según reivindicación 1, que además comprende B.**
- **R3. Producto según cualquiera de las reivindicaciones anteriores que además comprende C.**
 - **La reivindicación 3 formalmente es una única reivindicación, pero en realidad son 2: (A + C) y (A + B + C)**



Falsas dependencias

- **En ocasiones una reivindicación de una determinada categoría hace referencia a una reivindicación de una categoría distinta. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación.**
- **Ejemplo:**
 - **1. Producto caracterizado por**
 - **2. Procedimiento para la obtención del producto definido en la reivindicación 1**



FIN

Gracias por su
atención

*Leopoldo Belda Soriano
leopoldo.belda@oepm.es*

