



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

**RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A., DE 6 DE FEBRERO DE 2019, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES Y DISEÑOS INDUSTRIALES DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.**

La disposición final cuarta del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, dispone que el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante resolución, podrá adoptar directrices para la tramitación uniforme de los expedientes regulados en el Reglamento. Considerando la habilitación reconocida en la norma, la presente resolución recoge dicha posibilidad y tiene como finalidad aprobar directrices en relación con las modalidades de Patentes y Modelos de utilidad.

Asimismo, con la presente resolución se pretende dar cumplimiento a los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, objetividad y transparencia, dirección por objetivos y control de la gestión y eficacia en el cumplimiento de objetivos, todos ellos reconocidos como principios generales en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Es por ello que, de forma coherente, se publican las directrices relativas a Topografías de productos semiconductores y de Diseños industriales.

La publicación de estas directrices, que ahora se aprueban respecto de todas las modalidades de propiedad industrial que se tramitan en la Oficina Española de Patentes y Marcas por parte del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, supone una adaptación a la evolución del sector, reflejando, entre otras, las resoluciones judiciales que puedan afectar al funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como a la interpretación de las leyes por ella aplicables. Por ello, esta aprobación se considera un hito inicial en un proceso de mejora continua y de búsqueda de la calidad que, de forma natural, conllevará la revisión periódica de estas directrices, incluyendo las diferentes resoluciones y prácticas más relevantes, modificándose cuando sea adecuado para dar cumplimiento al fin último de servicio al interés general al que todas las Administraciones Públicas se someten, de acuerdo con la Constitución Española y el resto de normas del ordenamiento jurídico administrativo.

Su aprobación mediante resolución obedece además a otra finalidad: con ella, se da cumplimiento a lo establecido en los principios generales del artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al permitir la difusión de información pública de carácter relevante sin esperar una solicitud concreta de los ciudadanos, en virtud de las obligaciones de publicidad activa que se predicen del texto legal referenciado *ut supra*, ya que paralelamente se ordena su publicación en los medios electrónicos habilitados al efecto, para su conocimiento general.

CORREO ELECTRONICO:  
direccion@oepm.es

Pº DE LA CASTELLANA, 75  
28071 MADRID  
TEL. 902 157 530  
FAX. 91 349 55 97





No obstante, se recuerda de forma expresa que esta resolución tiene el alcance y efectos reconocidos a las instrucciones y las órdenes de servicio en el apartado primero del artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que ha de entenderse que su eficacia reside no en constituirse como normas con valor jurídico frente a terceros, sino que se predica de su consideración como mandatos con fines de dirección por parte de un órgano administrativo de carácter directivo hacia órganos administrativos subordinados jerárquicamente.

Esta consideración sobre la naturaleza no normativa con efectos *ad extra* de la presente resolución es consecuencia lógica de la atribución formal de la potestad reglamentaria al Gobierno de forma exclusiva, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española y su desarrollo en los Títulos V de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como ante la imposibilidad de que dicha potestad sea delegada a otros órganos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, y de acuerdo con el apartado segundo de artículo 6 de la Ley mencionada anteriormente, se recuerda que el incumplimiento de las resoluciones y órdenes de servicio no afectará por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en la que estos, de acuerdo con la normativa reguladora, pudieran incurrir por el incumplimiento de órdenes dictadas por órgano superior.

Por todo lo anterior, de acuerdo con las competencias atribuidas a la Dirección del Organismo tanto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como por el Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas,

## RESUELVO

1. Aprobar las directrices de examen de solicitudes de patentes, modelos de utilidad, topografías de productos semiconductores y diseños industriales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que se anexan por dicho orden a esta Resolución.
2. Ordenar su publicación a través de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como en otros aquellos formatos electrónicos en los que pudiera ser necesario.

En Madrid, a 6 de febrero de 2019

**El Director de la Oficina  
Española de Patentes y Marcas**

**José Antonio Gil Celedonio**  
*-Firmado electrónicamente-*

# **DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (LEY 24/2015)**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

**Enero 2019**

# ÍNDICE

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE GENERAL.....</b>                                                               | <b>1</b>   |
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                   | 1          |
| 2. NOTAS EXPLICATIVAS .....                                                             | 2          |
| 3. OBSERVACIONES GENERALES .....                                                        | 5          |
| <b>PARTE A ADMISIÓN A TRÁMITE, EXAMEN DE OFICIO Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD .....</b> | <b>A-1</b> |
| A1. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD .....                                      | A-2        |
| A2. ADMISIÓN A TRÁMITE .....                                                            | A-3        |
| A3. ADMISIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL .....                                              | A-10       |
| A4. ENTRADA EN FASE NACIONAL DE UNA SOLICITUD PCT.....                                  | A-11       |
| A5. PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL.....                                   | A-12       |
| A6. EXAMEN DE OFICIO.....                                                               | A-13       |
| A7. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD .....                                                   | A-24       |
| A8. OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD .....                                      | A-27       |
| <b>PARTE B IET Y OPINIÓN ESCRITA .....</b>                                              | <b>B-1</b> |
| B1. INTRODUCCIÓN .....                                                                  | B-1        |
| B2. ACTUACIONES PREVIAS A LA BÚSQUEDA .....                                             | B-3        |
| B3. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA .....                                             | B-9        |
| B4. UNIDAD DE INVENCION .....                                                           | B-12       |
| B5. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA .....                                         | B-13       |
| B6. OPINIÓN ESCRITA .....                                                               | B-23       |
| B7. TRASLADO Y PUBLICACIÓN DEL IET.....                                                 | B-42       |
| <b>PARTE C EXAMEN SUSTANTIVO .....</b>                                                  | <b>C-1</b> |
| C1. SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO .....                                                | C-2        |
| C2. CASOS DE EXAMEN SUSTANTIVO.....                                                     | C-3        |
| C3. COMISIÓN DE EXAMEN.....                                                             | C-7        |
| C4. PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN.....                                                    | C-8        |
| <b>PARTE D OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN .....</b>                               | <b>D-1</b> |
| D1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES .....                         | D-2        |
| D2. PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES.....                                     | D-2        |
| D3. EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN .....                                   | D-13       |
| <b>PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO .....</b>                | <b>E-1</b> |

|                                             |                                                                    |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| E1.                                         | INTRODUCCIÓN .....                                                 | E-1        |
| E2.                                         | COMUNICACIONES FORMALES.....                                       | E-2        |
| E3.                                         | COMUNICACIONES INFORMALES .....                                    | E-6        |
| E4.                                         | VISTAS ORALES .....                                                | E-8        |
| E5.                                         | REPRESENTACIÓN.....                                                | E-14       |
| E6.                                         | MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA.....      | E-16       |
| E7.                                         | CORRECCIÓN DE ERRORES.....                                         | E-34       |
| E8.                                         | MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS .....                                 | E-37       |
| E9.                                         | RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA..... | E-39       |
| E10.                                        | RENUNCIA DE LA PATENTE .....                                       | E-40       |
| E11.                                        | RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.....                                  | E-42       |
| E12.                                        | CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS.....        | E-49       |
| E13.                                        | CAMBIO DE MODALIDAD.....                                           | E-55       |
| E14.                                        | SOLICITUDES DIVISIONALES.....                                      | E-57       |
| E15.                                        | PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACCELERADA (CAP).....                       | E-59       |
| E16.                                        | TASAS Y ANUALIDADES .....                                          | E-61       |
| E17.                                        | SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA.....  | E-65       |
| <b>PARTE F LA SOLICITUD DE PATENTE.....</b> |                                                                    | <b>F-1</b> |
| F1.                                         | INTRODUCCIÓN .....                                                 | F-1        |
| F2.                                         | PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD .....                                 | F-2        |
| F3.                                         | CONTENIDO DE LA SOLICITUD (SALVO REIVINDICACIONES) .....           | F-6        |
| F4.                                         | SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN .....                                | F-21       |
| F5.                                         | REIVINDICACIONES .....                                             | F-33       |
| F6.                                         | UNIDAD DE INVENCION .....                                          | F-81       |
| F7.                                         | PRIORIDAD.....                                                     | F-118      |
| <b>PARTE G PATENTABILIDAD .....</b>         |                                                                    | <b>G-1</b> |
| G1.                                         | INTRODUCCIÓN .....                                                 | G-1        |
| G2.                                         | CONSIDERACIÓN DE INVENCION .....                                   | G-4        |
| G3.                                         | NO INVENCIONES. AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO .....                 | G-7        |
| G4.                                         | EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD .....                              | G-27       |
| G5.                                         | APLICACIÓN INDUSTRIAL.....                                         | G-33       |
| G6.                                         | ESTADO DE LA TÉCNICA .....                                         | G-37       |
| G7.                                         | NOVEDAD .....                                                      | G-61       |
| G8.                                         | ACTIVIDAD INVENTIVA .....                                          | G-79       |

# **DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (LEY 24/2015)**

## **PARTE GENERAL**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Enero 2019

## ÍNDICE

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>PARTE GENERAL.....</b>                | <b>1</b> |
| 1. INTRODUCCIÓN .....                    | 1        |
| 2. NOTAS EXPLICATIVAS .....              | 2        |
| 2.1 <i>ESQUEMA GENERAL</i> .....         | 2        |
| 2.2 <i>ABREVIATURAS UTILIZADAS</i> ..... | 4        |
| 3. OBSERVACIONES GENERALES .....         | 5        |

## PARTE GENERAL

### 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesión de patentes, de conformidad con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y su Reglamento de ejecución (aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo).

La entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español de la nueva Ley 24/2015 y su Reglamento de ejecución ha hecho necesario llevar a cabo una revisión completa de las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente con objeto de actualizar y alinear la práctica de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) con la legislación actual.

Con estas nuevas directrices, que han sido aprobadas mediante Instrucción del Director de la OEPM, se pretende profundizar en el conocimiento, interpretación y aplicación de la nueva Ley y su Reglamento. Estas directrices no tienen el carácter vinculante de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor.

Además, siguiendo la práctica habitual de la OEPM, se persigue dar la mayor transparencia posible a los métodos de trabajo empleados en la tramitación de las patentes así como una mejor comunicación entre todas las partes interesadas en el procedimiento de concesión de patentes, incluidos los procedimientos de oposición, limitación y revocación post-concesión.

Las directrices se actualizarán regularmente para tener en cuenta las modificaciones que en el futuro surjan en la legislación así como en la puesta en práctica de la misma por parte de la OEPM.

Cualquier sugerencia por parte de los lectores para mejorar el texto será muy apreciada y podrá ser enviada al correo electrónico [directrices-examen-patentes@oepm.es](mailto:directrices-examen-patentes@oepm.es).

Las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente se encuentran disponibles para su consulta en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas ([www.oepm.es](http://www.oepm.es)).



## 2. NOTAS EXPLICATIVAS

### 2.1 *ESQUEMA GENERAL*

Las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente están compuestas por las siguientes siete partes:

Parte A      Admisión a trámite, examen de oficio y publicación de la solicitud

Parte B      IET y Opinión Escrita

Parte C      Examen sustantivo

Parte D      Oposiciones, limitación y revocación

Parte E      Comunicaciones y aspectos comunes del procedimiento

Parte F      La solicitud de patente

Parte G      Patentabilidad

La Parte A aborda los aspectos formales referidos a las primeras etapas de la tramitación así como los preparativos para la publicación e la solicitud.

La Parte B se refiere a la fase de búsqueda y elaboración del IET y la Opinión Escrita.

En la Parte C se tratan los aspectos puramente procedimentales del Examen sustantivo.

La Parte D trata de los procedimientos de oposición, limitación y revocación que pueden tener lugar tras la concesión de la patente.

La Parte E se refiere a aspectos generales del procedimiento comunes a algunas o a todas las etapas de la tramitación. En particular se tratan las modificaciones a la solicitud y la corrección de errores. También se abordan distintos aspectos relacionados con los derechos generados tanto por la solicitud como por la patente concedida:

En la Parte F se analizan los requisitos que debe satisfacer una solicitud de patente distintos a los de patentabilidad, en particular, la unidad de invención, la suficiencia de la descripción, la claridad y el derecho de prioridad.

Finalmente, en la [Parte G](#) se tratan las cuestiones referidas a los requisitos de patentabilidad, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial así como las exclusiones y excepciones previstas en la ley.

Cada una de las partes anteriores está dividida en apartados y sub-apartados numerados de la manera en que se indica en los índices generales y detallados incluidos al inicio de cada Parte. Las páginas se han numerado de manera correlativa e independiente para cada Parte. En los pies de página se incluye dicha numeración, que consiste en la inicial de cada parte seguida del número de página (p. ej. A-10 indica la página 10 de la Parte A).

Asimismo se han incluido al inicio de algunos apartados y párrafos referencias a los artículos de la Ley y del Reglamento que dan base legal a su contenido. De esta manera, además, se ha pretendido eliminar en la mayor medida posible la cita de artículos en los textos, con objeto de facilitar su lectura.

En todo el texto se ha tratado de utilizar al máximo un lenguaje inclusivo en el uso tanto de los artículos (p. ej. el/la, los/las, etc.) como de los sustantivos que se refieren a las personas partícipes en el procedimiento.

## 2.2 ABREVIATURAS UTILIZADAS

|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| art.                | Artículo                                                                                                                         |
| BOPI                | Boletín Oficial de la Propiedad Industrial                                                                                       |
| CAP                 | Procedimiento de Concesión Acelerada de Patentes                                                                                 |
| <a href="#">CEO</a> | Consulta de Expedientes OEPM                                                                                                     |
| CIP                 | Clasificación Internacional de Patentes                                                                                          |
| CPC                 | Cooperative Patent Classification                                                                                                |
| DPIT                | Departamento de Patentes e Información Tecnológica                                                                               |
| F-terms, FI         | Clasificaciones de Patentes de la Oficina Japonesa de Patentes                                                                   |
| IET                 | Informe sobre el Estado de la Técnica                                                                                            |
| IBI                 | Informe de Búsqueda Internacional                                                                                                |
| ISA                 | Autoridad Internacional de Búsqueda                                                                                              |
| LP                  | Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes                                                                                         |
| LPACAP              | Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas                            |
| MPS                 | Método Problema Solución                                                                                                         |
| OEPM                | Oficina Española de Patentes y Marcas                                                                                            |
| PLT                 | Instrucción OEPM de aplicación del PLT de fecha 15/10/2013                                                                       |
| PCT                 | Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty)                                                        |
| RD                  | Real Decreto                                                                                                                     |
| RP                  | Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo) |
| TS                  | Tribunal Supremo                                                                                                                 |
| STS                 | Sentencia del Tribunal Supremo                                                                                                   |

### 3. OBSERVACIONES GENERALES

Las presentes directrices proporcionan una guía sobre la práctica en el procedimiento de concesión de patentes ante el OEPM, de conformidad con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y su Reglamento de ejecución (aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo). No son objeto de estas directrices ni la práctica ni el procedimiento de búsqueda y examen en lo que respecta a las solicitudes PCT en la fase internacional, que se abordan en las [Directrices de Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional del PCT](#), disponibles en el sitio web de la OMPI ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)).

Las presentes directrices están dirigidas principalmente al personal técnico y administrativo del Departamento de Patentes e Información Tecnológica (DPIT), si bien pretenden asimismo servir como base para ilustrar la ley y su práctica en los procedimientos ante la OEPM a todas las demás partes involucradas en el sistema nacional de concesión de patentes en cada momento de la tramitación, incluidos los procedimientos de oposición, limitación y revocación post-concesión, es decir, a los/las solicitantes, así como a sus agentes o representantes y en general, a cualquier interesado/a en el procedimiento, tales como oponentes y sus agentes o representantes.

Las directrices no pueden cubrir en detalle todos los posibles casos y excepciones que se puedan dar, sino que deben ser consideradas como guías generales que pueden tener que adaptarse en cada caso individual. La aplicación de las directrices a una solicitud de patente en particular es, en cada caso, responsabilidad del personal técnico y administrativo del DPIT si bien, con carácter general, las partes involucradas pueden esperar que se actúe conforme a estas directrices.

# **DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (LEY 24/2015)**

## **PARTE A**

# **ADMISIÓN A TRÁMITE EXAMEN DE OFICIO PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Enero 2019

## ÍNDICE DETALLADO

|                |                                                                                 |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE A</b> | <b>ADMISIÓN A TRÁMITE, EXAMEN DE OFICIO Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD .....</b> | <b>A-1</b> |
| A1.            | PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD .....                                  | A-2        |
| A2.            | ADMISIÓN A TRÁMITE .....                                                        | A-3        |
| A2.1.          | COMPROBACIÓN PARA OTORGAR FECHA DE PRESENTACIÓN .....                           | A-5        |
| A2.1.1.        | Documentación exigida para otorgar fecha de presentación .....                  | A-5        |
| A2.1.2.        | Incorporación por referencia o remisión a una solicitud anterior .....          | A-6        |
| A2.1.3.        | Partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos .....                      | A-7        |
| A2.2.          | COMPROBACIÓN DEL PAGO DE TASAS .....                                            | A-8        |
| A2.3.          | NOTIFICACIONES DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE .....                                   | A-9        |
| A2.4.          | ADMISIÓN EN EL PROGRAMA CAP .....                                               | A-9        |
| A3.            | ADMISIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL .....                                          | A-10       |
| A4.            | ENTRADA EN FASE NACIONAL DE UNA SOLICITUD PCT .....                             | A-11       |
| A5.            | PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL .....                              | A-12       |
| A6.            | EXAMEN DE OFICIO .....                                                          | A-13       |
| A6.1.          | INTRODUCCIÓN .....                                                              | A-13       |
| A6.2.          | REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE OFICIO .....                                          | A-13       |
| A6.2.1.        | Requisitos relativos a la patentabilidad .....                                  | A-13       |
| A6.2.2.        | Requisitos formales .....                                                       | A-14       |
| (a)            | Idioma .....                                                                    | A-14       |
| (b)            | Instancia .....                                                                 | A-14       |
| (b1)           | Modalidad .....                                                                 | A-14       |
| (b2)           | Tipo de solicitud .....                                                         | A-14       |
| (i)            | Solicitudes divisionales .....                                                  | A-15       |
| (ii)           | Cambio de modalidad .....                                                       | A-15       |
| (iii)          | Transformación de una solicitud de patente europea .....                        | A-15       |
| (iv)           | Entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT .....               | A-15       |
| (b3)           | Título de la invención .....                                                    | A-16       |
| (b4)           | Identificación del solicitante .....                                            | A-16       |
| (i)            | Personas físicas .....                                                          | A-16       |
| (ii)           | Personas jurídicas .....                                                        | A-16       |
| (iii)          | Solicitante sin domicilio/sede en España .....                                  | A-16       |
| (iv)           | Porcentaje de titularidad .....                                                 | A-16       |
| (b5)           | Designación del inventor o inventores .....                                     | A-17       |
| (i)            | Nombre y apellido/s del inventor o inventores .....                             | A-17       |
| (ii)           | Modo de obtención del derecho .....                                             | A-17       |
| (iii)          | Renuncia del inventor .....                                                     | A-17       |
| (b6)           | Identificación del representante .....                                          | A-18       |

|       |                                                                        |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------|
| (b7)  | Reivindicación de prioridad .....                                      | A-19 |
| (b8)  | Incorporación por referencia o remisión a una solicitud anterior ..... | A-19 |
| (b9)  | Exhibición en exposiciones oficiales .....                             | A-20 |
| (b10) | Lista de secuencias .....                                              | A-20 |
| (b11) | Relación de documentos que acompañan la solicitud .....                | A-21 |
| (b12) | Firma .....                                                            | A-21 |
| (c)   | Descripción.....                                                       | A-21 |
| (d)   | Dibujos .....                                                          | A-21 |
| (e)   | Reivindicaciones.....                                                  | A-22 |
| (f)   | Resumen .....                                                          | A-22 |
| (g)   | Formalidades del Anexo del Reglamento.....                             | A-22 |
| A6.3. | NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS.....                                          | A-22 |
| A6.4. | DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD.....                                        | A-23 |
| A7.   | PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD .....                                      | A-24 |
| A8.   | OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD .....                         | A-27 |

## PARTE A ADMISIÓN A TRÁMITE, EXAMEN DE OFICIO Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

La Parte A de estas directrices se refiere a las etapas del procedimiento de concesión nacional de patentes, recogidas esencialmente, aunque no de forma exclusiva, en los art. 22 y 32 a 35 y 37 de la Ley de Patentes 24/2015 y en los art. 16 a 25 y 31 y 32 de su Reglamento de Ejecución RP. Dichas etapas son las siguientes:

- presentación de una solicitud ante la OEPM,
- recepción de la solicitud en la OEPM,
- admisión a trámite,
- examen de oficio,
- publicación de la solicitud y
- observaciones de terceros a la solicitud.

Las anteriores etapas se refieren fundamentalmente al examen del cumplimiento de formalidades de la solicitud, estando atribuida la responsabilidad de las actuaciones relacionadas al siguiente personal de la OEPM:

- Registro de la OEPM, encargado de la recepción de la solicitud
- Jefaturas de Área del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, encargadas de la admisión a trámite
- Examinadores/as de oficio del Servicio de Actuaciones Administrativas, que realizan el examen de oficio
- Servicio de publicaciones, encargado de la publicación de la solicitud.

No obstante, una vez que la solicitud se transfiere a las Áreas de Examen, la responsabilidad del cumplimiento de aquellas formalidades relacionadas con la publicación de la solicitud recaerá sobre los/las examinadores/as de patentes.

El contenido de esta Parte A trata de proporcionar al personal responsable de su aplicación una serie de conocimientos y pautas generales para proceder al examen de formalidades correspondientes a las diferentes etapas tratadas, de una manera uniforme y ágil.

Esta parte hace referencia a otras partes de estas directrices, en particular a la [Parte F](#), referida a la solicitud de patente.



## A1. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

Art. [22](#) y [32](#) LP, art. [16](#) RP

Una solicitud de patente se puede presentar tanto directamente en la sede de la OEPM como en cualquier registro de las Comunidades Autónomas, incluidos los [Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial](#). Asimismo podrá presentarse en los lugares previstos en el art. 16.4 de la LPACAP (ver [apartado F2.2](#)).

En la OEPM la presentación de la solicitud puede realizarse tanto en formato papel como en formato electrónico a través de la Sede Electrónica de la OEPM (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>).

La OEPM o el registro de la Comunidad Autónoma correspondiente, hará constar en el momento de recibir la solicitud el número de registro, el día, la hora y minuto de depósito, tanto en el lugar destinado para ello en la instancia de la solicitud, como, en su caso, en la documentación que la acompañe. Además, expedirá al depositante un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud con el número de registro, el día, la hora y minuto de depósito, que podrá consistir en la consignación de dichos datos en una copia de la solicitud, en caso de que se presente esta.

El registro de día, hora y minuto mencionado se denomina **fecha de depósito**.

Cuando el órgano que reciba la solicitud sea un registro de una Comunidad Autónoma, este remitirá la solicitud junto con toda la documentación presentada a la OEPM dentro de los tres días siguientes al de su recepción. El incumplimiento por parte del órgano receptor de la solicitud de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante.

Una vez recibida la solicitud la OEPM le asignará un número de solicitud de patente que se notificará al solicitante y dará comienzo el siguiente paso del procedimiento que es la admisión a trámite.

Los números asignados por la OEPM para las solicitudes de patentes se componen de la siguiente manera:

## ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE SOLICITUD

**P AAAA C NNNN**

**P:** letra que indica Patente

**AAAA:** año de solicitud, p. ej. 2017, 2016, 2015, etc...

**C:** código de control

**0** presentación en formato papel

**3** presentación electrónica

**5** entrada en fase nacional de solicitud PCT en formato papel

**9** entrada en fase nacional de solicitud PCT electrónica

**NNNN:** número de serie de cuatro dígitos, asignado por orden de entrada

### Ejemplos:

**P 2017 0 0001**     *primera solicitud en formato papel del año 2017*

**P 2016 3 0002**     *segunda solicitud electrónica del año 2016*

**P 2008 5 0003**     *tercera entrada en fase nacional del 2015 en formato papel*

**P 2015 9 0004**     *cuarta entrada en fase nacional del 2015 electrónica*

## **A2. ADMISIÓN A TRÁMITE**

Art. [24](#) y [33](#) LP, art.18 RP

Dentro de los diez días posteriores a la recepción de la solicitud de patente, la OEPM procederá a realizar una serie de comprobaciones para admitir a trámite la solicitud.

La admisión a trámite de una solicitud de patente consiste en una serie de actuaciones que tienen como objetivo primordial otorgar a la solicitud una fecha de presentación, con todas las implicaciones legales que este hecho supone:

- la solicitud con fecha de presentación tiene valor de depósito nacional a efectos de reivindicar una prioridad (ver [apartado F7.1](#))

- la fecha de presentación de una solicitud delimita el objeto de la misma, que no podrá modificarse posteriormente de manera que exceda el contenido de la solicitud inicialmente presentada (art. 48.5 LP). Conviene destacar que en la LP, a diferencia de la anterior legislación, no se contempla en ningún caso el cambio de la fecha de presentación por modificación del objeto de la solicitud (ver [apartado E6.3](#))
- la fecha de presentación inicia el plazo de duración de la vigencia de la patente (art. 58 LP)

La ley define como **fecha de presentación** aquel momento en que el solicitante entrega en las oficinas autorizadas la documentación mínima que se exige (ver [apartado A2.1.1](#)).

Se consideran oficinas autorizadas la OEPM y los órganos competentes cualquier registro de cualquier las Comunidades Autónomas, incluidos los [Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial](#). Cuando la solicitud se presente ante otro de los lugares previstos en el [art. 16.4 LPACAP](#) (ver [apartado F2.2](#)), la fecha de presentación será aquel momento en el que la OEPM o el órgano competente registro de la Comunidad Autónoma reciba la solicitud, con su documentación mínima.

Sin embargo, en los casos en los que la documentación de la solicitud se entregue en una oficina de correos se asignará como fecha de presentación el momento de entrega en dicha oficina siempre que se haya presentado por correo certificado y la documentación mínima exigida esté dirigida a alguna de las oficinas autorizadas especificadas anteriormente.

La fecha de presentación coincidirá con la fecha de depósito cuando la documentación mínima exigida se haya presentado correctamente en la fecha de depósito. En caso contrario la fecha de presentación será la fecha en que se subsanen los defectos detectados en la admisión a trámite.

En el marco de la legislación nacional, alineada con la legislación internacional de patentes, para la fecha de presentación solo se tienen en cuenta el día, el mes y el año (véase [apartado G6.3.1](#)).

Por otra parte, con la admisión a trámite se inicia el procedimiento de concesión de la patente.

La admisión a trámite consiste en realizar fundamentalmente dos comprobaciones:

- una primera comprobación consiste en verificar si se cumplen los requisitos para otorgar a la solicitud de patente una fecha de presentación (ver [apartado A2.1.1](#)).
- la segunda comprobación consiste en verificar si se han pagado la tasa de solicitud y la tasa del IET. La comprobación implica la verificación de la realización del pago del importe correcto de ambas tasas.

En caso de que se superen ambas comprobaciones, la solicitud, con una fecha de presentación ya otorgada, se considerará admitida a trámite y se someterá a la evaluación de su interés para la defensa nacional (ver [apartado A5](#)).

## **A2.1. COMPROBACIÓN PARA OTORGAR FECHA DE PRESENTACIÓN**

Art. [24](#) LP, art. [17](#) RP

### **A2.1.1. Documentación exigida para otorgar fecha de presentación**

Para otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente, será indispensable comprobar que se han presentado al menos los siguientes documentos:

- a) una indicación expresa o implícita **en castellano** de que se solicita una patente
- b) indicaciones **en castellano** que permitan identificar y contactar con el solicitante

En la práctica estas dos indicaciones se cumplimentan si en el modelo oficial de instancia ([formulario 5101](#)) se consignan, respectivamente, la modalidad “Patente de invención” y los datos de identificación del solicitante, en los recuadros habilitados a tal efecto.

- c) una parte que, a primera vista, **parezca constituir una descripción, presentada en cualquier idioma**, (en cuanto a la presentación de la traducción ver [apartado A6.2.2.\(c\)](#))

o

una **incorporación por referencia**, es decir, una remisión a una solicitud presentada con anterioridad (ver siguiente [apartado A2.1.2](#) )

La OEPM comprobará los anteriores requisitos y en caso de advertir la existencia de defectos, los comunicará al solicitante para que los subsane y formule alegaciones en el **plazo de dos meses** a contar desde su notificación. Asimismo en dicha notificación se le informará al solicitante de que, si no subsana los defectos no se admitirá a trámite la solicitud de patente y se resolverá teniéndola por desistida.

Si los defectos son corregidos en plazo, se otorgará como fecha de presentación la que corresponda al momento en que se hayan cumplido todos los requisitos anteriores y así se comunicará al solicitante.

Si los defectos no se subsanan en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud no será admitida a trámite y **se tendrá por desistida**. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el [BOPI](#).

#### **A2.1.2. Incorporación por referencia o remisión a una solicitud anterior**

Art. [24LP](#), art. [17](#) y [19](#) RP

En el supuesto de que el solicitante se remita a una solicitud anterior (ver [apartado F2.5](#)), se comprobará que se ha indicado en castellano:

- a) Que la remisión a la solicitud anterior reemplaza a la descripción y, en su caso, a los dibujos.
- b) El número de la solicitud anterior, su fecha de presentación y la oficina en la que o para la que haya sido presentada.
- c) Que la solicitud anterior ha sido presentada por el propio solicitante, su antecesor en derecho o su derechohabiente.

También se comprobará que el solicitante haya aportado, en el **plazo de dos meses** desde la fecha del depósito de la solicitud, **una copia certificada de la solicitud anterior** y, en su caso, una traducción al castellano, siempre y cuando dichos elementos no obren ya en los archivos de la OEPM o estén disponibles en una [biblioteca digital](#) aceptada por la OEPM.

Hay que señalar que en esta fase del procedimiento tan solo se exige la copia certificada de la solicitud anterior para obtener fecha de presentación, independientemente del idioma en que esté redactada. La aportación de la traducción al castellano será objeto de comprobación en la fase de examen de oficio (ver [apartado A6.2.2.\(c\)](#)).

En caso de que no se aporte voluntariamente la copia certificada de la solicitud anterior, la OEPM notificará al solicitante que debe aportarla en el **plazo de dos meses** a contar desde la notificación e indicándole que, de no presentarla en plazo, no será admitida a trámite como solicitud de patente y se resolverá teniendo por desistida la solicitud de patente, resolución que será notificada al solicitante y publicada en el [BOPI](#).

Sin embargo, si se presentara la copia certificada en plazo, se mantendrá como fecha de presentación aquella en la que se hubiese cumplido con los anteriores requisitos a) b) y c).

### **A2.1.3. Partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos**

Art. [20](#) RP

Si durante las comprobaciones para otorgar fecha de presentación, la OEPM detectara que parece faltar una parte de la descripción o parecen faltar dibujos a los que hace referencia la descripción, comunicará este defecto al solicitante.

Este supuesto está previsto para dar solución a aquellos casos en los que, por error u olvido, el solicitante ha omitido alguna parte de la descripción, por ejemplo, una página, o algún dibujo.

El solicitante, en el plazo de **dos meses** desde la notificación del defecto, podrá proceder de una de las siguientes formas:

i) **completar la solicitud**, aportando la documentación oportuna

Si el solicitante completa voluntariamente la solicitud en el plazo de dos meses desde su depósito o en el plazo concedido por la OEPM se otorgará como fecha de presentación la fecha en la que se reciba la parte omitida o la fecha en que efectivamente se presente toda la documentación exigida para obtener fecha (ver [apartado A2.1.1](#)), la fecha que sea posterior.

No obstante, tras haber aportado la parte omitida, el solicitante tiene la opción de retirarla en el plazo de **un mes** después de la aportación con objeto de mantener, si así lo prefiere porque le fuera más favorable, como fecha de presentación la de la recepción de la documentación exigida (ver [apartado A2.1.1](#)).

ii) **indicar que la parte omitida está contenida en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica**.

En este caso, en primer lugar, se deberá constatar que en el momento de la solicitud el solicitante ha indicado en la instancia que se reivindica una prioridad y ha aportado los datos de la misma (país, número, fecha). En ningún caso será admisible, reivindicar la prioridad en el momento en que la oficina ha notificado un defecto de omisión.

Además, la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos deberán estar contenidos íntegramente en la solicitud prioritaria.

Para poder ejercer esta opción el solicitante deberá presentar en el plazo prescrito:

- a) Una petición para que el contenido de la solicitud anterior reivindicada se incorpore por referencia en la solicitud.
- b) Una copia certificada de la solicitud anterior y, en su caso, una traducción al castellano, salvo que dicho documento esté a disposición de la Oficina.
- c) Una indicación del lugar en el que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido figuran en la solicitud anterior

Se mantendrá, entonces como fecha de presentación la fecha en la que se haya aportado la documentación mínima exigida (ver [apartado A2.1.1](#)).

### **iii) no contestar a la notificación de defecto de omisión**

En caso de que el solicitante no conteste a la notificación en el plazo señalado, se mantendrá como fecha de presentación la fecha en la que se haya aportado la documentación mínima exigida (ver [apartado A2.1.1](#)) pero no se tendrán en cuenta la parte omitida de la descripción ni los dibujos omitidos.

## **A2.2. COMPROBACIÓN DEL PAGO DE TASAS**

Una vez otorgada la fecha de presentación, la OEPM procederá a examinar si se han abonado la tasa de solicitud y la tasa de realización del IET.

Si se comprobara que las tasas no han sido abonadas o el pago ha sido insuficiente se le comunicará al solicitante mediante una notificación que dispone de **un plazo de un mes** para realizar o completar el pago.

Asimismo, en la misma notificación se le indicará al solicitante que si no realiza o completa el pago en el plazo prescrito se resolverá teniendo **por desistida la solicitud**. Dicha resolución se notificará al solicitante y se publicará en el [BOPI](#).

Para la comprobación de las tasas se tendrá en cuenta el régimen de reducciones y reembolsos, establecido en la Ley de Patentes (ver [apartado E16.1](#)).

### A2.3. NOTIFICACIONES DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE

Art. 21 RP

Los defectos que se detecten durante la fase de admisión a trámite podrán ser comunicados por la OEPM al solicitante:

- **separadamente**, otorgando los siguientes plazos:
  - 2 meses para defectos que impidan dar fecha de presentación
  - 1 mes para defectos en el pago de las tasas

- **en una única notificación conjunta**

Cuando la notificación sea conjunta se otorgará al solicitante **un plazo común de dos meses** a contar desde su notificación para su subsanación.

En todos los casos, en la notificación se informará al solicitante de que si no subsana los defectos se tendrá por desistida la solicitud.

La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el [BOPJ](#).

### A2.4. ADMISIÓN EN EL PROGRAMA CAP

[Disposición Adicional 6ª LP](#)

[Instrucción CAP LP](#)

En el momento de presentación de una solicitud de patente o de entrada en fase nacional de una solicitud PCT el solicitante puede acogerse al programa de Concesión Acelerada de Patentes (CAP), que se encuentra descrito el [apartado E15](#).

Durante la admisión a trámite, cuando el solicitante haya solicitado acogerse al programa CAP (y simultáneamente la solicitud de publicación anticipada), la OEPM comprobará lo siguiente:

- Que la solicitud de patente nacional o PCT en fase nacional sobre la que se aplica el programa no reivindica prioridad anterior.
- Que además de las tasas de solicitud de patente y de realización del IET, **ha solicitado el examen sustantivo y ha abonado la tasa para su realización**, según lo dispuesto en el art. 39 LP.



En caso de cumplirse los requisitos anteriores, se admitirá la solicitud en el programa CAP, y así se le comunicará al solicitante en la notificación de admisión a trámite.

En el caso de que no se haya abonado la tasa de examen sustantivo, la OEPM se lo comunicará al solicitante y le dará un plazo de 10 días para que la abone. Una vez transcurrido el plazo sin que se haya producido el abono, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el procedimiento continuará por la vía habitual fuera del CAP

En la notificación de admisión a trámite la OEPM comunicará al solicitante la inadmisión en el programa indicando las causas de dicha inadmisión.

En todo lo demás, estas solicitudes se someterán a las mismas comprobaciones para otorgar fecha de presentación y del pago de tasas (véase [apartado A2.1](#) y [apartado A2.2](#), respectivamente).

### **A3. ADMISIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL**

*Art. [44](#) y [45](#) RP*

En la admisión a trámite de una solicitud divisional, la OEPM verificará que el objeto de la solicitud divisional se encuentra comprendido en la solicitud inicial, a efectos de mantener como fecha de presentación la asignada a la solicitud inicial.

*Art. [29](#) RP*

Además se verificará que se han abonado la tasa de solicitud y la tasa de IET, teniendo en cuenta que si, durante la tramitación de la solicitud inicial, el solicitante ya hubiera pagado tasas adicionales, no tendrá que pagar, respecto de la solicitud divisional, la tasa de realización del IET, en la medida en que el objeto de la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de búsqueda.

En el caso de que no se hubiera abonado la tasa de IET o no se hubiera abonado en su totalidad se comunicará al solicitante la necesidad de abonar la tasa o completar el pago en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el [BOPI](#).

La notificación informará al solicitante de que, si no abona las tasas, la OEPM resolverá teniendo por **desistida la solicitud divisional**. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el [BOPI](#).

En todo lo demás, estas solicitudes se someterán a las mismas comprobaciones para mantener la fecha de presentación otorgada a la solicitud principal y del pago de tasas (véase [apartado A2.1](#) y [apartado A2.2](#), respectivamente).

El resto de requisitos formales para estas solicitudes se analizarán en el posterior examen de oficio (ver [apartado A6.22 \(b2\) \(i\)](#)).

#### **A4. ENTRADA EN FASE NACIONAL DE UNA SOLICITUD PCT**

*Art. [168](#) y [169](#) LP, art. [101](#) RP*

En virtud de la aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la OEPM actuará como oficina designada ante aquellas solicitudes PCT que hayan mencionado a España con vistas a obtener una patente nacional.

La entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT no requiere por parte de la OEPM el otorgamiento de una fecha de presentación, ya que se considerará como fecha de presentación efectiva en España la fecha de presentación internacional.

Para admitir la entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, la OEPM comprobará que el solicitante ha indicado el número de solicitud internacional así como la fecha de presentación internacional y la fecha de prioridad, en su caso. La OEPM comprobará entonces que la solicitud se ha presentado en el **plazo máximo de 30 meses** desde la fecha de presentación o prioridad en caso de que se haya reivindicado ([art. 22 PCT](#)). Asimismo se comprobará, en su caso, que se ha aportado la traducción de la solicitud con las modificaciones de los artículos [19](#) o [34](#) PCT, si las hubiera. El resto de requisitos relacionados con la reivindicación de prioridad se analizarán en el posterior examen de oficio (ver [apartado A6.2.2 \(b7\)](#)).

Si la OEPM detectara alguna irregularidad en lo anterior se lo comunicará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el [BOPI](#), presente alegaciones o subsane las deficiencias detectadas, indicándole que, en caso contrario, se le tendrá por retirada la solicitud. La resolución de retirada se notificará al solicitante y se publicará en el [BOPI](#).

Si se verifica el cumplimiento de los anteriores requisitos, se considerará iniciada la fase nacional y se tramitará normalmente como una solicitud nacional cuya fecha de presentación efectiva será la fecha de presentación internacional, procediéndose a continuación a la comprobación del abono de las siguientes tasas:

- Tasa de solicitud
- Tasa por realización del IET

Si se detectara la falta de pago de las tasas o el pago insuficiente, se comunicará al solicitante que realice o complete el pago **en el plazo de un mes** a contar desde la publicación del defecto en el [BOPI](#), con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por **retirada la solicitud**. La resolución de retirada se notificará al solicitante y se publicará en el [BOPI](#).

Los defectos en los requisitos para entrar en fase nacional y en el abono de tasas podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente mediante una única notificación, otorgando **un plazo común de dos meses** a contar desde su notificación para su subsanación, con indicación de que si no lo hiciera se tendrá por retirada la solicitud.

El resto de requisitos formales relacionados con este tipo de solicitudes se analizarán en el posterior examen de oficio (ver [apartado A6.2.2 \(b2\)\(iv\)](#)).

#### **A5. PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL**

*Art. [33.1](#) y [34](#) LP, art. [22](#) RP*

Una vez admitida a trámite la solicitud, se procederá a examinar si la solicitud de patente pudiera ser de interés para la defensa nacional.

En caso de que la OEPM determinara que el contenido de la solicitud es de interés para la defensa nacional pondrá la solicitud a disposición del Ministerio de Defensa.

Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invención interesa a la defensa nacional, será de aplicación la tramitación secreta de la solicitud de patente (véase [apartado E17.4](#)).

Si por el contrario, la OEPM determinara que el contenido de la solicitud no es de interés para la defensa nacional la solicitud continuará normalmente el procedimiento de concesión.

## **A6. EXAMEN DE OFICIO**

### **A6.1. INTRODUCCIÓN**

Art. [35](#) LP

Una vez admitida a trámite la solicitud, es decir, una vez otorgada la fecha de presentación y abonadas las tasas correspondientes, la OEPM procederá a la realización del examen de oficio, que consiste en realizar una serie de verificaciones, que se detallarán más adelante.

Además la solicitud deberá haber superado la evaluación en relación con el posible interés de la invención para la defensa nacional (ver [apartado A5](#)).

En el examen de oficio se verifican, entre otros, el cumplimiento de requisitos formales con el fin de asegurar una publicación uniforme.

### **A6.2. REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE OFICIO**

Art. [35](#) LP, art. [23](#) RP

En el examen de oficio se deben verificar una serie de requisitos que se describen en los siguientes apartados:

#### **A6.2.1. Requisitos relativos a la patentabilidad**

La ley exige en primer lugar verificar en el examen de oficio si el objeto de la misma no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por recaer en alguno de los supuestos del art. 4.4 (no invenciones) y del art. 5 (excepciones a la patentabilidad).

A los efectos de señalar un defecto en el examen de oficio, el término “**manifiestamente**” significa que el objeto de la solicitud debe recaer en uno de los supuestos del art. 4.4 de forma palmaria e indubitada, no ya para un experto en la materia, sino para cualquier persona.

La expresión “**en su totalidad**” implica que solo se considerarán excluidas de patentabilidad aquellas solicitudes cuyo objeto recaiga íntegramente, y no solo una parte, en al menos uno de los supuestos de exclusión.

En caso de que el/la examinador/a de oficio tenga dudas sobre si se encuentra en un supuesto de exclusión de patentabilidad será el/la examinador/a de patentes al realizar la

Evaluación de la Viabilidad del IET quien se encargará de evaluar el defecto de exclusión de acuerdo con los art. 4.4 y 5 LP (ver [apartado B2.2.1 \(b\)](#) y [apartado B2.2.1 \(c\)](#)).

### **A6.2.2. Requisitos formales**

Durante el examen de oficio se verificará cualquier requisito referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobación deba realizarse antes de la publicación de la solicitud.

#### **(a) Idioma**

Art. [23.3](#) LP

Como norma general debe tenerse en cuenta que tanto la solicitud como los demás documentos que se presenten ante la OEPM deberán estar redactados en castellano.

Por tanto, cuando se realice el examen de oficio, se comprobará que en el caso de que la solicitud y los demás documentos se hayan presentado en un idioma diferente al castellano, se haya aportado su correspondiente traducción.

#### **(b) Instancia**

Art. [2](#) RP

En relación con el contenido de la instancia ([formulario 5101](#)), se comprobarán los siguientes datos:

##### **(b1) Modalidad**

Se confirmará que en la instancia se ha señalado la opción “Patente de invención” como modalidad de protección escogida.

##### **(b2) Tipo de solicitud**

En el supuesto de solicitudes de patentes divisionales, de cambio de modalidad, de transformación de una solicitud de patente europea o de entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, lo que deberá estar indicado en la instancia, señalándose la opción correspondiente, se comprobará que se han indicado los siguientes datos:

- número de la solicitud de la patente de origen,
- fecha de la solicitud de la patente de origen (o en el caso de un cambio de modalidad del modelo de utilidad de origen).

La consignación de estos datos en la instancia tiene valor de declaración de que el solicitante tiene derecho a presentar dicha solicitud, tal y como en la instancia se indica.

Según corresponda, habrá que comprobar adicionalmente:

**(i) Solicitudes divisionales**

Art. [44](#) RP

Se comprobará que la solicitud original siga en tramitación y que coincidan la fecha de presentación de la patente de origen y la fecha de presentación de la patente divisional.

**(ii) Cambio de modalidad**

Art. [46](#) RP

Se comprobará que la solicitud de cambio de modalidad es anterior a la concesión o denegación del modelo de utilidad de origen y que coincidan la fecha de presentación del modelo de utilidad consignada por el solicitante en la instancia y la fecha de presentación otorgada en la admisión a trámite de la solicitud de patente resultante del cambio de modalidad.

**(iii) Transformación de una solicitud de patente europea**

Art. [98](#) RP

Se comprobará que coinciden el o los solicitantes así como el o los inventores. En caso de no coincidir los solicitantes de la solicitud de patente europea con los de la solicitud de patente objeto del examen de oficio, deberá comprobarse que se ha aportado el documento de cesión correspondiente.

**(iv) Entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT**

Art. [101](#) RP

Se comprobará que coinciden el o los solicitantes así como el o los inventores. Además se comprobará que España figura entre los países designados. En el supuesto de que el solicitante no coincida con el solicitante de la solicitud internacional en la fecha de presentación internacional, deberá comprobarse que se ha aportado el documento de cesión o que dicho cambio está registrado de conformidad con la [Regla 92bis del PCT](#).

### **(b3) Título de la invención**

Se comprobará que en la instancia se ha consignado el título de la invención y que no incluya denominaciones de fantasía.

### **(b4) Identificación del solicitante**

#### **(i) Personas físicas**

En el caso de que el o los solicitantes sean personas físicas se comprobará que cada uno de los solicitantes ha indicado:

- nombre y apellido/s,
- documento de identidad (NIF, NIE o pasaporte)
- domicilio (dirección y código postal, localidad, provincia y país de residencia) y
- nacionalidad

#### **(ii) Personas jurídicas**

Cuando el o los solicitantes sean personas jurídicas, se comprobará que cada uno de ellos ha indicado:

- denominación social completa,
- NIF
- domicilio y
- nacionalidad

#### **(iii) Solicitante sin domicilio/sede en España**

En estos casos se comprobará que el solicitante ha indicado, a efectos de notificaciones, una dirección postal en España o una dirección de correo electrónico.

#### **(iv) Porcentaje de titularidad**

En el caso de que haya varios solicitantes, se comprobará que se ha indicado de forma correcta el porcentaje de titularidad. En el caso de que no se haya especificado la OEPM considerará iguales las cuotas de los solicitantes.

## **(b5) Designación del inventor o inventores**

Con respecto al inventor o inventores se comprobará que en la instancia se han indicado los siguientes datos:

### **(i) Nombre y apellido/s del inventor o inventores**

Se tendrá en cuenta que solo las personas físicas pueden ser designadas como inventoras, y nunca las personas jurídicas.

### **(ii) Modo de obtención del derecho**

Si el solicitante no fuera el inventor o el único inventor, o si se tratara de una persona jurídica, se comprobará que en la instancia se ha consignado, en relación con cada uno de los solicitantes, alguno de los siguientes modos de obtención previstos:

☐ invención laboral

☐ contrato

☐ sucesión

☐ otros (se especificará cuál)

Esta comprobación es importante ya que la consignación de este dato en sí misma constituye la declaración de adquisición del derecho.

### **(iii) Renuncia del inventor**

En el caso de que el inventor o inventores hubieran renunciado a su derecho a ser mencionados como tales, y así se haya indicado en la instancia, se comprobará:

- que la hoja de información complementaria de la instancia ([formulario 5102](#)) está firmada por el o los inventores que renuncian lo que constituirá una declaración de renuncia o en su defecto
- que se ha aportado una declaración de renuncia firmada por el o los inventores correspondientes.



## (b6) Identificación del representante

Art. [175](#) - [176](#) LP; art. [2](#), [107](#), [108](#) RP

Se verificará si se cumplen los requisitos relativos a la representación, en caso de haberla, teniendo en cuenta que solo es obligatoria, y mediante Agente de la Propiedad Industrial, para los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea.

En particular se verificará lo siguiente:

- a) si el solicitante es **no residente** en un Estado miembro de la Unión Europea se comprobará en la instancia que se ha designado un Agente de la Propiedad Industrial.
- b) si el solicitante actúa por medio de un **representante** se verificará que en la instancia se ha indicado:
  - si el representante es una **persona física**:
    - su identidad, es decir, nombre y apellido/s
    - documento de identidad
    - domicilio y nacionalidad
  - si el representante es una **persona jurídica**:
    - denominación social completa
    - NIF
    - domicilio y nacionalidad

No será necesaria la comprobación de la entrega del poder de representación en el momento de la solicitud, ya que no es obligatoria su presentación en este momento del procedimiento. Así, con la firma del representante en la instancia, se da por válida la representación en el momento de la solicitud, salvo que haya se haya producido un cambio de representante después de la fecha de la solicitud o haya una duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

- c) en el caso de que el representante sea un **Agente de la Propiedad Industrial** no es obligatoria, en general, la presentación de un poder de representación y sólo se comprobará que se ha indicado en la instancia:
  - nombre y apellidos del Agente si es una **persona física** o

- denominación social de la persona jurídica a través de la cual realice su actividad el Agente de la Propiedad Industrial, y
- código de Agente/Agencia otorgado por la OEPM.

En el caso particular de que el Agente o representante haya inscrito ante la OEPM un **poder general**, válido para varias solicitudes o registros, se comprobará que se ha indicado en la instancia el número asignado por el registro de poderes generales de la OEPM, o bien que se ha presentado una copia del mismo.

### **(b7) Reivindicación de prioridad**

Art. [30](#) y [31](#) LP; art. [13](#) RP

Si la solicitud reivindica la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, nacionales o extranjeras, se comprobará que en la instancia se ha indicado:

- el número de solicitud atribuido a cada una de las solicitudes anteriores
- el Estado y
- la fecha de prioridad reivindicada.

Se comprobará además que la prioridad o prioridades no estén fuera de plazo. El plazo máximo para reivindicar una prioridad es de 12 meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. En el caso de reivindicar prioridades múltiples, este plazo se computa desde la fecha de prioridad más antigua.

La consignación de estos datos en la instancia tiene valor de declaración de que el solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad indicada, tal y como en la instancia se indica.

Se comprobará que se ha realizado el pago de la tasa correspondiente a la reivindicación de prioridad.

### **(b8) Incorporación por referencia o remisión a una solicitud anterior**

Art. [24](#) LP, art. [23.1 c\)](#) RP

En el supuesto de que el solicitante hubiera señalado en la instancia la remisión a una solicitud anterior (o una incorporación por referencia) se identificarán los elementos de la solicitud a que se refiere dicha remisión, ya sea la descripción y, en su caso, los dibujos y/o las reivindicaciones.

Además se comprobará que el solicitante ha aportado en el plazo de dos meses desde la fecha del depósito de la solicitud, la traducción al castellano de la solicitud anterior. Si no ha finalizado dicho plazo, se esperará a su finalización para la realización del examen de oficio.

No será necesario aportar la traducción de la solicitud anterior al castellano si dicha traducción obra en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o si está disponible desde una [biblioteca digital aceptada](#) por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

### **(b9) Exhibición en exposiciones oficiales**

Art. [15](#) RP

Si la instancia contiene una indicación de que la invención ha sido exhibida en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, se comprobará lo siguiente:

- i) que se trata de una exposición contenida en **el listado de exposiciones internacionales reconocidas**, publicado en la siguiente página web:  
<http://www.bie-paris.org>.
- ii) que se han consignado los siguientes **datos**:
  - indicación del nombre de la exposición,
  - lugar y fecha de exhibición.
- iii) que se ha aportado una **certificación de la autoridad** encargada de la protección de la propiedad industrial en dicha exposición que acredite que la invención ha sido exhibida en la misma con indicación de la fecha de apertura de la misma
- iv) que no se ha superado el **plazo de 6 meses** entre la fecha de exhibición y la fecha de presentación de la solicitud.

### **(b10) Lista de secuencias**

Cuando en la instancia se haya indicado que la descripción contiene una lista de secuencias biológicas en concordancia con la norma [ST.25 OMPI](#), se comprobará que se ha adjuntado:

- la lista de secuencias en formato electrónico, para presentaciones electrónicas,

- un soporte de datos legible por ordenador con la lista de secuencias biológicas, para presentaciones en formato papel,

#### **(b11) Relación de documentos que acompañan la solicitud**

Se comprobará que la indicación en la instancia de los documentos que acompañan a la solicitud es coherente con los documentos que efectivamente la acompañan. No obstante, esta indicación es meramente informativa y su comprobación sirve para detectar posibles fallos en la entrega de documentación.

#### **(b12) Firma**

Se comprobará que la instancia está firmada por el o los solicitantes (todos deben firmarla en el caso de que sean varios) o bien por su representante.

Cuando el solicitante sea una empresa y la instancia esté firmada por el mandatario de dicha empresa deberá figurar el cargo del mismo en la empresa.

#### **(c) Descripción**

En el supuesto de que la descripción se haya presentado en un idioma distinto al castellano, se comprobará que el solicitante haya aportado la correspondiente traducción de la misma dentro del **plazo de dos meses** desde la fecha de depósito. En caso de que en el momento de realizar el examen de oficio no se haya aportado la traducción, aunque no haya finalizado el plazo anterior, se le requerirá al solicitante la misma en una notificación de defectos, otorgándole un nuevo plazo de dos meses desde la publicación de la notificación de defectos en el [BOP](#) (ver [apartado A6.3](#)).

Asimismo se revisarán todas las formalidades previstas en el [apartado A6.2.2 \(g\)](#).

#### **(d) Dibujos**

Se comprobará que se ha presentado el mismo número de dibujos que se ha indicado en la instancia. En caso de haberse presentado más de un dibujo se comprobará que están numerados correlativamente.

Asimismo se revisarán todas las formalidades previstas en el [apartado A6.2.2 \(g\)](#).

### **(e) Reivindicaciones**

Art. [23.1 c\)](#) LP, art. [23.1 c\)](#) RP

Se comprobará que la solicitud contiene una o varias reivindicaciones o, en su defecto, una incorporación por referencia o remisión a una solicitud presentada con anterioridad, en cuyo caso, se comprobará que dicha solicitud anterior también reemplaza a las reivindicaciones.

Asimismo, se revisarán todas las formalidades previstas en el [apartado A6.2.2 \(g\)](#), en particular, que las reivindicaciones están numeradas consecutivamente y en números arábigos.

### **(f) Resumen**

Art. [23.1 e\)](#) LP, art. [9](#) RP

Se verificará que se ha presentado un resumen y que incluye el título de la invención tal como viene citado en la instancia. Además se verificará que el texto del resumen no supera las 150 palabras.

Asimismo, se revisarán todas las formalidades previstas en el [apartado A6.2.2 \(g\)](#).

### **(g) Formalidades del Anexo del Reglamento**

[Anexo RP](#)

Durante el examen de oficio se revisará si la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen guardan las formalidades previstas en el anexo del Reglamento, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación uniforme.

Dichas formalidades se refieren al diseño de página (formato, márgenes, numeración de página y líneas), párrafo y fuente, calidad de los dibujos y contenido de los documentos, se pueden consultar en el Anexo del Reglamento.

## **A6.3. NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS**

Art. [24](#) RP

Si la solicitud de patente presentase alguno de los defectos mencionados anteriormente, la OEPM notificará al solicitante todas las objeciones para que este, en **el plazo de dos meses** a contar desde la publicación de la notificación de defectos en el [BOPI](#), los

subsane o efectúe las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de patente.

Este plazo de dos meses podrá ser prorrogado a petición del solicitante, que deberá solicitarlo antes de la finalización del plazo y por escrito, mediante la presentación del formulario oficial ([formulario 3585X](#)), dispuesto a tal efecto.

En la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante podrá modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas, siempre de manera que el objeto de las modificaciones **no exceda del contenido de la solicitud tal y como se haya presentado inicialmente** (art. 48.5 LP).

Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido, indicando la razón de las modificaciones así como el alcance de las mismas (art. 48.3 LP). La modificación de los datos de la instancia no conlleva la exigencia de que el solicitante presente una nueva instancia modificada.

La contestación a la notificación de defectos implicará el pago de la tasa de suspenso (tasa [IE08/ IT08](#)).

#### **A6.4. DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD**

Art. [23.1. e\)](#) y [25 RP](#)

Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones tras el examen de oficio, la OEPM examinará si los defectos han sido debidamente subsanados y si se ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario, se denegará la solicitud siempre que sean defectos que afecten a la publicación de la solicitud ya que el objetivo es conseguir que dicha publicación sea uniforme. Dicha resolución, que deberá estar motivada, se notificará al solicitante, publicándose asimismo en el [BOPI](#) una mención relativa a la denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud de patente.

En el caso de que los defectos se refieran a los requisitos exigidos para la reivindicación del derecho de prioridad o a los requisitos para constatar que ha habido una divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida (ver [apartado A6.2.2 \(b7\)](#) y [apartado A6.2.2 \(b9\)](#), respectivamente) la OEPM notificará al solicitante la pérdida del derecho correspondiente.

En ningún caso, la pérdida del derecho de prioridad o de divulgación inocua implicará la denegación de la solicitud de patente.

## **A7. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD**

Art. [37](#) LP, art. [31](#) RP

Una vez superado el examen de oficio y transcurrido el plazo de **dieciocho meses** desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, aplicando el plazo que expire más tarde, la OEPM publicará en el [BOPI](#) la mención según la cual la solicitud de patente se pone a disposición del público en [CEO](#).

No obstante, a petición del solicitante, la solicitud podrá publicarse antes del plazo de dieciocho meses siempre que se hubiera superado el examen de oficio.

La mención en el [BOPI](#) de la publicación incluirá lo siguiente:

- a) El número de la solicitud y de publicación.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
- d) La clasificación internacional de patentes.
- e) El título de la invención.
- f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
- g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
- h) El resumen.
- i) El dibujo más representativo, en su caso.

Asimismo, se editará un folleto que contendrá, además de todas las indicaciones anteriores, el texto de la descripción con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas. Mencionará también el número del [BOPI](#) en el cual se publica la solicitud de patente. Las secuencias biológicas se harán accesibles al público a través de [CEO](#) y así se mencionará en el folleto.

Si además en el momento de la publicación de la solicitud de patente estuviera disponible el IET, el folleto de la solicitud de patente incluirá el informe sobre el estado de la técnica y se pondrá a disposición del público la opinión escrita en [CEO](#). La OEPM publicará en el [BOPI](#), simultáneamente a la mención de la publicación de la solicitud, la mención de la publicación del IET y de la puesta a disposición del público de la opinión escrita.

Art. [36.5](#) LP

Si se trata de una solicitud cuyo IBI haya sido realizado por la OEPM como administración ISA dentro del PCT la solicitud se publicará en el [BOPI](#) una mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.

Si se trata de una solicitud divisional cuyo IET se realizó durante la tramitación del expediente principal, porque el solicitante pagó las tasas adicionales antes de dividir la solicitud, se hará una mención en el [BOPI](#) al IET de la solicitud principal (ver [apartado B2.1.2](#)).

No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada, o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.



## ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE PUBLICACIÓN

La asignación del número de publicación se hace conforme a la [norma ST.16 OMPI](#)

**ES 2NNNNN (CP)**

**ES:** código del país

**NNNNNN:** número de serie secuencial independiente del año de publicación

Dependiendo del tipo de publicación de que se trate, se asignará en el folleto correspondiente un código de publicación (CP) según lo siguiente:

## FOLLETO DE PUBLICACIÓN

### A Primer nivel de publicación: Publicación de la solicitud

*A1 SOLICITUD DE PATENTE (CON INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA)*

*A2 SOLICITUD DE PATENTE (SIN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA)*

*A9 SOLICITUD DE PATENTE CORREGIDA*

### R Informe de búsqueda publicado separadamente

*R1 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA*

*R2 MENCIÓN A INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL*

### B Segundo nivel publicación. Publicación de la concesión

*B2 PATENTE DE INVENCIÓN CON EXAMEN*

*B4 PATENTE DE INVENCIÓN MODIFICADA TRAS OPOSICIÓN*

*B5 PATENTE DE INVENCIÓN LIMITADA*

*B9 PATENTE DE INVENCIÓN CORREGIDA*

## **A8. OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD**

*Art. [38](#) LP, art. [32](#) RP*

Una vez efectuado el anuncio de publicación de la solicitud de patente en el [BOPI](#), cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud hasta el momento anterior a la finalización del examen sustantivo. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.

Las observaciones de terceros se presentarán ante la OEPM ([formulario 5214P](#)), no interrumpirán la tramitación de la solicitud y serán trasladadas al solicitante quien podrá realizar alegaciones si lo estima conveniente.

# **DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (LEY 24/2015)**

## **PARTE B**

# **IET Y OPINIÓN ESCRITA**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Enero 2019

## ÍNDICE GENERAL

|                |                                                                |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE B</b> | <b>IET Y OPINIÓN ESCRITA .....</b>                             | <b>B-1</b> |
| B1.            | INTRODUCCIÓN .....                                             | B-1        |
| B2.            | ACTUACIONES PREVIAS A LA BÚSQUEDA .....                        | B-3        |
| B2.1.          | EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE ELABORAR EL IET.....             | B-3        |
| B2.2.          | EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL IET .....                      | B-5        |
| B3.            | BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA .....                        | B-9        |
| B4.            | UNIDAD DE INVENCION .....                                      | B-12       |
| B5.            | INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA .....                    | B-13       |
| B5.1.          | CONTENIDO DEL IET.....                                         | B-13       |
| B5.2.          | CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION .....                            | B-16       |
| B5.3.          | DOCUMENTOS RELEVANTES.....                                     | B-16       |
| B5.4.          | REIVINDICACIONES PARA LAS QUE SE HA REALIZADO EL INFORME.....  | B-23       |
| B5.5.          | DOCUMENTACIÓN MÍNIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS ..... | B-23       |
| B6.            | OPINIÓN ESCRITA .....                                          | B-23       |
| B6.1.          | CONTENIDO DE LA OPINIÓN ESCRITA.....                           | B-24       |
| B6.2.          | REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA .....                          | B-26       |
| B6.3.          | CUADRO RESUMEN SOBRE PATENTABILIDAD. DECLARACIÓN .....         | B-27       |
| B6.4.          | BASE DE LA OPINIÓN .....                                       | B-27       |
| B6.5.          | DOCUMENTOS CONSIDERADOS .....                                  | B-28       |
| B6.6.          | DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD .....                | B-28       |
| B6.7.          | DEFECTOS DE LA SOLICITUD .....                                 | B-33       |
| B7.            | TRASLADO Y PUBLICACIÓN DEL IET.....                            | B-42       |

## ÍNDICE DETALLADO

|                |                                                                                                                                   |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE B</b> | <b>IET Y OPINIÓN ESCRITA .....</b>                                                                                                | <b>B-1</b> |
| B1.            | INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                | B-1        |
| B2.            | ACTUACIONES PREVIAS A LA BÚSQUEDA .....                                                                                           | B-3        |
| B2.1.          | EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE ELABORAR EL IET.....                                                                                | B-3        |
| B2.1.1         | Solicitud nacional relacionada con una solicitud PCT .....                                                                        | B-3        |
| (a)            | Solicitud nacional prioritaria de una solicitud PCT .....                                                                         | B-3        |
| (b)            | Solicitud PCT en fase nacional.....                                                                                               | B-3        |
| B2.1.2         | Solicitud divisional.....                                                                                                         | B-4        |
| B2.2.          | EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL IET .....                                                                                         | B-5        |
| B2.2.1         | Falta de claridad o coherencia o defectos que impiden una búsqueda significativa .....                                            | B-6        |
| (a)            | Materia claramente contraria a las leyes bien establecidas de la física, tales como p.ej. los pretendidos móviles perpetuos ..... | B-7        |
| (b)            | No invenciones según el art. 4.4 LP.....                                                                                          | B-7        |
| (c)            | Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP.....                                                                                  | B-8        |
| (d)            | Falta absoluta de claridad .....                                                                                                  | B-8        |
| B2.2.2         | Pluralidad de reivindicaciones independientes.....                                                                                | B-8        |
| B3.            | BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA .....                                                                                           | B-9        |
| B4.            | UNIDAD DE INVENCION .....                                                                                                         | B-12       |
| B5.            | INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA .....                                                                                       | B-13       |
| B5.1.          | CONTENIDO DEL IET.....                                                                                                            | B-13       |
| B5.2.          | CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION .....                                                                                               | B-16       |
| B5.3.          | DOCUMENTOS RELEVANTES.....                                                                                                        | B-16       |
| B5.3.1.        | Categoría de los documentos citados .....                                                                                         | B-16       |
| (a)            | Documentos particularmente relevantes ("X", "Y").....                                                                             | B-17       |
| (b)            | Documentos que definen el estado general de la técnica ("A") .....                                                                | B-17       |
| (c)            | Documentos potencialmente conflictivos ("E") .....                                                                                | B-17       |
| (d)            | Documentos intermedios ("P") .....                                                                                                | B-18       |
| (e)            | Divulgaciones orales ("O") .....                                                                                                  | B-19       |
| (f)            | Documentos que se citan por otras razones ("L", "T" y "&").....                                                                   | B-19       |
| (g)            | Documentos citados en la solicitud ("D") .....                                                                                    | B-21       |
| B5.3.2.        | Documentos citados.....                                                                                                           | B-21       |
| B5.3.3.        | Reivindicaciones afectadas.....                                                                                                   | B-23       |
| B5.4.          | REIVINDICACIONES PARA LAS QUE SE HA REALIZADO EL INFORME.....                                                                     | B-23       |
| B5.5.          | DOCUMENTACIÓN MÍNIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS .....                                                                    | B-23       |
| B6.            | OPINIÓN ESCRITA .....                                                                                                             | B-23       |
| B6.1.          | CONTENIDO DE LA OPINIÓN ESCRITA.....                                                                                              | B-24       |
| B6.2.          | REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA .....                                                                                             | B-26       |
| B6.3.          | CUADRO RESUMEN SOBRE PATENTABILIDAD. DECLARACIÓN .....                                                                            | B-27       |

|              |                                                                                                              |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>B6.4.</b> | <b>BASE DE LA OPINIÓN .....</b>                                                                              | <b>B-27</b> |
| <b>B6.5.</b> | <b>DOCUMENTOS CONSIDERADOS .....</b>                                                                         | <b>B-28</b> |
| <b>B6.6.</b> | <b>DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD .....</b>                                                       | <b>B-28</b> |
| B6.6.1       | Declaración de búsqueda .....                                                                                | B-28        |
| (a)          | Falta de unidad de invención .....                                                                           | B-29        |
| (b)          | Falta de claridad en todas las reivindicaciones .....                                                        | B-29        |
| (c)          | Falta de claridad parcial en las reivindicaciones .....                                                      | B-29        |
| (d)          | Pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría .....                                    | B-29        |
| (e)          | Reivindicaciones excluidas de patentabilidad .....                                                           | B-30        |
| B6.6.2       | Argumentaciones de la <i>Declaración motivada</i> .....                                                      | B-30        |
| B6.6.3       | Metodología y estructura de la Declaración motivada .....                                                    | B-32        |
| <b>B6.7.</b> | <b>DEFECTOS DE LA SOLICITUD .....</b>                                                                        | <b>B-33</b> |
| B6.7.1.      | Requisitos formales .....                                                                                    | B-34        |
| (a)          | Reivindicación de prioridad .....                                                                            | B-35        |
| (b)          | Formalidades .....                                                                                           | B-35        |
| B6.7.2.      | Requisitos técnicos .....                                                                                    | B-35        |
| (a)          | Título .....                                                                                                 | B-35        |
| (b)          | Resumen .....                                                                                                | B-36        |
| (b1)         | Modificación del resumen .....                                                                               | B-36        |
| (b2)         | Selección de la figura .....                                                                                 | B-37        |
| (b3)         | Directrices generales para la preparación de resúmenes de documentos de patentes (Norma ST.12/A OMPI). ..... | B-38        |
| (c)          | Descripción .....                                                                                            | B-38        |
| (d)          | Reivindicaciones .....                                                                                       | B-39        |
| (e)          | Dibujos .....                                                                                                | B-39        |
| (f)          | No invenciones según el art. 4.4 LP .....                                                                    | B-40        |
| (g)          | Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP .....                                                            | B-41        |
| <b>B7.</b>   | <b>TRASLADO Y PUBLICACIÓN DEL IET .....</b>                                                                  | <b>B-42</b> |

## PARTE B IET Y OPINIÓN ESCRITA

### B1. INTRODUCCIÓN

La Parte B de las presentes directrices se refiere a las etapas del procedimiento nacional de concesión de patentes recogidas, esencialmente aunque no de forma exclusiva, en los art. 36 y 37 LP y en los art. 26 a 31 RP, que se resumen en :

- Evaluación de la viabilidad del IET
- Búsqueda del estado de la técnica
- Informe sobre el estado de la técnica y Opinión Escrita
- Traslado y publicación del IET

Estas etapas se llevan a cabo una vez iniciado el examen de oficio (ver [apartado A6](#)). La publicación del IET conduce, cuando se cumplen los demás requisitos necesarios, a la realización del examen sustantivo (ver [Parte C](#)).

La finalidad de esta Parte B es establecer pautas con carácter general en relación con las cuestiones más habituales que surgen durante la realización de la búsqueda y la redacción del IET y la Opinión Escrita, sin perjuicio de que, en casos excepcionales, pueda ser necesario apartarse de las directrices cuando no sea posible seguir la práctica general.

La responsabilidad de la realización de las actuaciones previas a la búsqueda, de la búsqueda sobre el estado de la técnica, de la evaluación de la unidad de invención y de la elaboración del IET y de la Opinión Escrita recae en lo/as Técnico/as Superiores Examinador/as de Patentes. Cada solicitud es asignada a un/a Técnico/a Superior Examinador/a de Patentes, denominado en adelante “examinador/a responsable del expediente” o simplemente “examinador/a de patentes”, en función de su especialización y del campo técnico de la solicitud.

En los casos en los que se considere necesario en este momento del procedimiento, se podrá nombrar una Comisión de Examen, formada de acuerdo con lo expuesto en el [apartado C3](#), de la que formará parte el/la examinador/a responsable del expediente. Cuando esto ocurra, el/la examinador/a de patentes enviará el IET y la Opinión Escrita a la Comisión de Examen para armonizar criterios antes de darle traslado de los mismos al solicitante.

En casos excepcionales de invenciones multidisciplinarias, el/la examinador/a responsable del expediente, después de consultarlo con el/la Jefe/a de Área o de Servicio podrá recabar el apoyo necesario para la realización de la búsqueda y la evaluación del estado de la técnica, dirigiéndose a otro/a u otros/as examinadores/as de patentes especializados/as en aquel o aquellos campos técnicos de la invención que el/la examinador/a responsable no domine. No obstante, la redacción del IET y de la Opinión Escrita será siempre responsabilidad de el/la examinador/a de patentes a quien el expediente ha sido asignado.



## **B2. ACTUACIONES PREVIAS A LA BÚSQUEDA**

### **B2.1. EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE ELABORAR EL IET**

El/la examinador/a de patentes evaluará en primer lugar si procede realizar el IET, comprobando si es posible hacer mención a un Informe de Búsqueda Internacional (IBI) o a un IET realizados previamente por la OEPM. En efecto, existen dos situaciones en las que no será necesario realizar el IET para un expediente tal y como se expone a continuación.

#### **B2.1.1 Solicitud nacional relacionada con una solicitud PCT**

Art. [36.5](#) LP, art. [26.6](#) y art. [31.6](#) RP

Se considera que una solicitud nacional está relacionada con una solicitud PCT en los siguientes casos:

##### **(a) Solicitud nacional prioritaria de una solicitud PCT**

Para estos expedientes no será necesario realizar el IET cuando el/la examinador/a de patentes compruebe que:

- la OEPM ha realizado ya el IBI de la correspondiente solicitud PCT y que
- todo el contenido de la solicitud nacional se tuvo en cuenta en el IBI, es decir, la solicitud nacional no incluye elementos sobre los cuales no se hubiera realizado búsqueda en la fase internacional

En estos casos, al no ser necesario realizar el IET, se publicará una mención a la publicación del IBI en el BOPI.

Cuando proceda, se emitirá también una Opinión Escrita respecto al objeto de la solicitud, que se trasladará al solicitante y se pondrá a disposición del público en [CEO](#). Esta situación puede producirse, por ejemplo, cuando en la Opinión Escrita de la solicitud PCT, la OEPM haya realizado observaciones o señalado defectos.

##### **(b) Solicitud PCT en fase nacional**

Art. [169](#) LP, art. [101](#) RP

Estas solicitudes se corresponden a la fase nacional del procedimiento PCT y su expediente se identifica por su numeración que sigue el patrón **PAAAA9NNNN**, para solicitudes electrónicas y **PAAAA5NNNN** en formato papel, representando AAAA el año

de entrada en fase nacional y NNNN el número secuencial que se inicia cada año (ver tabla en el [apartado A1](#)).

En primer lugar el/la examinador/a de patentes comprobará si es necesario realizar el IET y la Opinión Escrita o si por el contrario es posible hacer una mención al IBI sin realizar el IET.

Cuando proceda, se emitirá también una Opinión Escrita respecto al objeto de la solicitud, que se trasladará al solicitante y se pondrá a disposición del público en [CEO](#). Esta situación puede producirse, por ejemplo, cuando en la Opinión Escrita de la solicitud PCT, la OEPM haya realizado observaciones o señalado defectos que no hayan sido totalmente subsanados al entrar en fase nacional.

En caso de proceder a la realización del IET y la Opinión Escrita, la solicitud PCT en fase nacional se tramita igual que una solicitud nacional.

Es importante tener en cuenta que la fecha de presentación efectiva en España de la solicitud PCT en fase nacional es la fecha de presentación de la solicitud internacional PCT (véase [apartado B3](#)).

En cuanto al contenido de la solicitud PCT en fase nacional, el/la examinador/a podrá comprobar si lo estima necesario, que el objeto no excede del contenido de la solicitud tal y como se presentó inicialmente en la fecha de presentación internacional, ya que estas solicitudes tienen los mismos efectos que una solicitud nacional.

Es importante recordar que si el/la examinador/a tiene dudas sobre la traducción presentada podrá solicitar una traducción visada por un Agente de la Propiedad Industrial o por un Traductor/a –Interprete Jurado/a (art. 169.2 LP).

### **B2.1.2 Solicitud divisional**

*Art. [45.3](#) , art. [45.4](#) RP*

Una solicitud divisional es una solicitud procedente de una falta de unidad de invención detectada en una solicitud anterior, denominada solicitud principal (ver [apartado B4](#)). Estas solicitudes divisionales se asignan a el/la examinador/a de patentes cuando ya se han admitido a trámite y por tanto tendrán su propio número de solicitud asignado (diferente del de la principal) y la misma fecha de solicitud que la solicitud principal.

Cuando el/la examinador/a de patentes se disponga a tramitar una solicitud divisional, se podrá encontrar con dos situaciones diferentes:

- el IET y la Opinión Escrita correspondientes al contenido de la solicitud divisional se realizaron durante la tramitación del expediente principal, porque el solicitante pagó las tasas adicionales antes de dividir la solicitud. En este caso, se hará una mención en el BOPI al IET de la solicitud principal, que ya se realizó en su momento y el/la examinador/a emitirá una Opinión Escrita basada en la Opinión Escrita de la solicitud principal, pero limitada al contenido correspondiente a la solicitud divisional.
- el IET y la Opinión Escrita correspondientes al contenido de la solicitud divisional no se han realizado con anterioridad porque el solicitante primero dividió la solicitud y después pagó las tasas. En este caso el/la examinador/a emitirá un IET y una Opinión escrita correspondiente al contenido de la solicitud divisional, es decir, procederá como en el caso de una solicitud nacional normal.

En cualquiera de los dos casos el/la examinador/a de patentes siempre comprobará que el contenido de la solicitud divisional se encontraba en la solicitud de origen. En caso de una ampliación de contenido el/la examinador/a de patentes trasladará al solicitante en la Opinión Escrita que debe eliminar todo aquello que no estuviese contenido en la solicitud principal.

Por último, podría darse el caso de que una solicitud divisional provenga de una solicitud prioritaria de una PCT, en cuyo caso, se procederá a realizar una mención al IBI tal y como se explica en el [apartado B2.1.1 \(a\)](#).

## **B2.2. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL IET**

Art. [36.3](#) LP

Una vez establecida la necesidad de proceder a la realización del IET de acuerdo con el apartado anterior, la siguiente actuación es evaluar la viabilidad de la realización del IET y la Opinión Escrita. Existen dos casos en los que no es viable realizar el IET y la Opinión Escrita:

- La solicitud tiene **falta de claridad o de coherencia** en la descripción o las reivindicaciones o defectos que impiden total o parcialmente realizar una búsqueda significativa, entendiéndose por búsqueda significativa aquella que permite evaluar la patentabilidad.
- Las reivindicaciones de la solicitud comprenden una **pluralidad de reivindicaciones** independientes que no se ajustan lo dispuesto en el Reglamento (ver [apartado F5.2.3](#)).

El/la examinador/a de patentes en cualquiera de los casos anteriores preparará una notificación motivada para el solicitante, recogiendo estos defectos. La existencia de dicha notificación se publicará en el BOPI. La fecha de esta publicación abrirá un plazo de **dos meses** para que el solicitante presente las alegaciones que estime convenientes o aporte una documentación nueva subsanando los defectos notificados.

Se pueden dar tres situaciones como consecuencia de la actuación del solicitante ante la notificación de defectos:

1. Si el solicitante solamente alega sin modificar la solicitud y se admiten las alegaciones, se continuará el procedimiento con la documentación originalmente presentada.
2. Si el solicitante subsana los defectos mediante una nueva documentación y se acepta ésta, el procedimiento continuará con dicha documentación como base.
3. Si no hay contestación o en la contestación no se han subsanado totalmente los defectos, el/la examinador/a de patentes procederá entonces de acuerdo con lo que se indica a continuación para cada caso particular.

#### **B2.2.1 Falta de claridad o coherencia o defectos que impiden una búsqueda significativa**

Art. [27.2](#) RP

El/la examinador/a procurará acortar al máximo el procedimiento previo a la realización de la búsqueda, por lo que siempre que sea posible evitará alargar la tramitación y, en lugar de hacer una notificación de defectos que posponga la búsqueda, hará directamente una búsqueda aunque sea parcial.

Con carácter general, solo se procederá a la notificación de defectos antes de realizar la búsqueda en aquellos casos excepcionales en los que la falta de claridad y/o coherencia sea total o en los que el/la examinador/a estime que existen defectos que implican que no es viable realizar una búsqueda significativa o en los que, aun pudiendo hacerse una búsqueda parcial, el/la examinador/a considera que la búsqueda no sería significativa para la evaluación de la patentabilidad.

Una vez transcurrido el plazo dado en la notificación (ver [apartado B2.2](#)) sin que el solicitante haya contestado o cuando la contestación no haya servido para subsanar los defectos, es decir, los defectos que subsisten impiden totalmente realizar una búsqueda significativa, el/la examinador/a de patentes no realizará ni el IET ni la Opinión Escrita y redactará una propuesta de denegación motivada, que servirá de base para la resolución

de denegación. Una vez denegada la solicitud, el solicitante podrá pedir el reembolso de la tasa de búsqueda abonada (Art. 183.1 LP).

La mención de la resolución de denegación se publicará en el BOPI.

A continuación se exponen una serie de casos a modo de ejemplo en los que se podría considerar que no es posible hacer una búsqueda significativa, entendiéndose por búsqueda significativa aquella que permite evaluar la patentabilidad.

**(a) Materia claramente contraria a las leyes bien establecidas de la física, tales como p.ej. los pretendidos móviles perpetuos**

Estos casos se pueden dar, entre otras, en las siguientes situaciones:

- el objeto de la reivindicación es expresamente una invención contraria a las leyes físicas bien establecidas.
- la descripción de la invención implica que ésta es contraria a las leyes de la física bien establecidas aunque la reivindicación no contenga expresamente ninguna referencia a aspectos contrarios a dichas leyes.
- una falta de claridad de la descripción y/o reivindicaciones impide valorar con seguridad si la invención implica un incumplimiento de las leyes de la física bien establecidas.

En cualquiera de las situaciones anteriores, debido a la naturaleza de este tipo de invenciones, se producen conjuntamente dos defectos que provocan la imposibilidad de hacer una búsqueda significativa:

- el incumplimiento del requisito de **suficiencia de la descripción** (ver el [apartado F4.10](#)) y
- el incumplimiento del requisito de **aplicación industrial** (ver el [apartado G5](#)).

**(b) No invenciones según el art. 4.4 LP**

En los casos en los que claramente **todo el contenido de la solicitud** se refiera a una de las materias que no se considera invención en el sentido del art. 4.4 LP (ver [apartado B6.7.2 \(f\)](#)) se considerará que no es posible llevar a cabo una búsqueda significativa.

Cuando **solo una parte de la solicitud** se refiera a una dichas materias se procederá a realizar la búsqueda de la parte no afectada y se señalará este defecto (ver [apartado B6.7.2 \(f\)](#)).

**(c) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP**

En los casos en los que claramente **todo el contenido de la solicitud** se refiera a uno de los supuestos de excepciones a la patentabilidad en el sentido del art. 5 LP (ver [apartado B6.7.2 \(g\)](#)) se considerará que no es posible llevar a cabo una búsqueda significativa.

Cuando **solo una parte de la solicitud** se refiera a uno de dichos supuestos se procederá a realizar la búsqueda de la parte no afectada y se señalará este defecto (ver [apartado B6.7.2 \(g\)](#)).

**(d) Falta absoluta de claridad**

En los casos excepcionales en los que no sea posible realizar una búsqueda significativa para la evaluación de la novedad y/o de la actividad inventiva debido a una falta de claridad absoluta en la solicitud y/o en las reivindicaciones y de tal naturaleza que además no fuera adecuada para la publicación de la solicitud, se preparará una notificación motivada para el solicitante recogiendo este defecto.

Por ejemplo, reivindicaciones del tipo “*Reivindico lo descrito para mí y mis herederos*”, “*Sistema caracterizado por todo lo anteriormente descrito*” o “*Sistema caracterizado por resolver el problema energético global*” deben ser objetadas antes de iniciar la fase de búsqueda.

**B2.2.2 Pluralidad de reivindicaciones independientes**

Art. [28 RP](#)

En aquellos casos en los que la solicitud comprenda una pluralidad de reivindicaciones independientes que no se ajustan a lo dispuesto en el art. 7.2 RP (ver [apartado F5.2.3](#)) se redactará una notificación al solicitante, indicándole este hecho para que presente alegaciones o aporte un nuevo juego de reivindicaciones que sirva de base para la búsqueda.

Si en el plazo prescrito, el solicitante no soluciona los defectos notificados y el/la examinador/a de patentes considera que el número de reivindicaciones independientes sigue sin ajustarse a lo dispuesto en el RP, la búsqueda se realizará para la primera reivindicación de cada categoría y sus dependientes y así se indicará en la Opinión Escrita.

### B3. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Art [36.1 LP](#), art. [26.1 RP](#)

La búsqueda del estado de la técnica se centra en la invención definida por las reivindicaciones, interpretadas teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos y las secuencias biológicas, y siempre teniendo en cuenta el problema técnico que resuelve la invención. La expresión “*teniendo debidamente en cuenta*” se entiende en el sentido de que el análisis de la descripción y de los dibujos debe permitir identificar el problema que subyace a la invención, la totalidad de las características esenciales para llegar a la solución reivindicada, así como los efectos obtenidos, especialmente, los que se derivan de las características técnicas reivindicadas.

Art. [6.2 LP](#)

Se define el estado de la técnica como todo lo que antes de la fecha de presentación (o de prioridad, art. 30.3 LP) de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Art. [6.3 LP](#)

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica para la valoración de la novedad el contenido de las solicitudes españolas de patente o de modelo de utilidad, tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación (o de prioridad) sea anterior a la fecha de la solicitud (o prioridad) objeto del IET, y que se hayan publicado en dicha fecha o en una fecha posterior.

Asimismo, se consideran igualmente comprendidas en el estado de la técnica, las solicitudes europeas que designen a España y las solicitudes internacionales de patente (PCT) que hayan entrado en fase nacional en España, que hubieran sido publicadas en español y cuyas fechas de presentación (o prioridad) y de publicación cumplan las mismas condiciones mencionadas en el párrafo anterior para las solicitudes españolas.

La búsqueda se llevará a cabo principalmente en colecciones de documentos o bases de datos internas y externas, de documentos de patentes o artículos de revistas técnicas cuyos contenidos son accesibles sistemáticamente, por ejemplo por medio de palabras clave, símbolos de clasificación o códigos de indexación. En todo caso, se consultará la [documentación mínima PCT](#).

En determinados casos podrá ocurrir que las reivindicaciones, en parte o en su totalidad, no puedan ser objeto de búsqueda por lo que será necesario que el/la examinador/a de

patentes redacte una breve declaración, denominada en adelante **Declaración de búsqueda** (ver [apartado B6.6.1](#)) en la que defina de la manera más precisa posible el objeto de la búsqueda. Por ello en el presente apartado la referencia a las reivindicaciones debe entenderse como hecha a las reivindicaciones objeto de búsqueda o a la *Declaración de búsqueda* redactada por el/la examinador/a de patentes.

La búsqueda no debe restringirse necesariamente a la redacción literal de las reivindicaciones, ya que a las reivindicaciones se les debe dar la interpretación más amplia posible, si bien no es necesario ampliarla hasta incluir todo aquello que podría deducir un experto en la materia a partir de la descripción y los dibujos. En este sentido, el/la examinador/a de patentes podrá considerar el contenido de la descripción y/o de los dibujos al realizar la búsqueda con el objeto de:

- identificar el problema técnico y su solución;
- establecer definiciones de términos poco claros no definidos en las reivindicaciones;
- establecer definiciones de términos claros a los que se ha dado una definición diferente a su significado habitual;
- identificar la existencia de elementos descritos que permitan limitar el alcance de las reivindicaciones inicialmente formuladas a las que el solicitante posteriormente se podría replegar (*"fallback positions"*)

Así pues, por una parte la búsqueda debe abarcar la totalidad de los elementos cubiertos por las reivindicaciones, pero además, también se deben buscar aquellos elementos que, sin estar reivindicados inicialmente, se pueda esperar razonablemente que se incluyan en una posible modificación posterior de las reivindicaciones.

#### **Ejemplo *"Fallback positions"***

Una solicitud relativa a un sistema de control describe varios medios físicos específicos para ejecutar una determinada función F1. En las reivindicaciones el sistema de control se caracteriza por comprender "medios para ejecutar la función F1". En previsión de una futura inclusión en las reivindicaciones de alguno de los medios físicos específicos descritos, éstos deben ser objeto de búsqueda aunque no hayan sido reivindicados.

La búsqueda se centrará, en primer lugar, en los elementos técnicos de la **reivindicación o reivindicaciones independientes**.



A la hora de interpretar las reivindicaciones a los fines de búsqueda se podrán tener también en cuenta características técnicas equivalentes a las reivindicadas que sean sobradamente conocidas en el estado de la técnica.

Cuando la solicitud contenga **reivindicaciones independientes de diferentes categorías** todas ellas deberán incluirse en la búsqueda (siempre y cuando cumplan con el requisito de unidad de invención). Sin embargo, si tras la búsqueda una reivindicación de producto (o aparato) parece ser claramente nueva y con actividad inventiva, el/la examinador/a de patentes no debe hacer un esfuerzo especial para buscar las reivindicaciones para un procedimiento que inevitablemente consiste en la fabricación de dicho producto o su utilización (o puesta en funcionamiento).

Cuando la solicitud contenga **sólo reivindicaciones de una categoría** puede ser conveniente incluir otras categorías en la búsqueda. Por ejemplo, normalmente, y salvo que la solicitud contenga indicaciones en contra, puede asumirse que, en una reivindicación dirigida a un proceso químico, los productos de partida forman parte del estado de la técnica y no es necesario buscarlos; los productos intermedios se buscan sólo cuando son el objeto de una o de varias reivindicaciones. Sin embargo los productos finales tendrán que buscarse siempre, salvo que sean claramente conocidos.

Cuando a la vista del estado de la técnica anterior una reivindicación independiente se considere nueva e inventiva no será necesario hacer una búsqueda suplementaria para las **reivindicaciones dependientes** de ella.

Sin embargo, cuando se cuestione la patentabilidad del objeto inventivo de una reivindicación independiente, en general será necesario continuar la búsqueda ya que en este caso sí habrá que valorar si el objeto de la reivindicación dependiente es nuevo y tiene actividad inventiva al hacer el IET.

Para esta valoración, conviene recordar que las reivindicaciones dependientes siempre incluyen todas las características de la reivindicación o reivindicaciones de las que dependen.

La búsqueda de las características técnicas de una reivindicación dependiente no será necesaria para características que parezcan a primera vista triviales o que formen parte del conocimiento general común (véase [apartado G6.1.2](#)). No obstante, si se encuentra fácilmente un manual o cualquier otro documento que muestre que dicha forma parte del conocimiento general común, éste deberá ser citado.

Para aquellas reivindicaciones caracterizadas por una combinación de elementos (p.ej. A, B y C) la búsqueda debe dirigirse a dicha combinación. Sin embargo, al analizar un listado de documentos recuperados como resultado de una búsqueda se deben retener para un posible análisis posterior también los documentos recuperados relativos a subcombinaciones (p.ej. A y B, A y C, B y C, y A, B y C separadamente). Únicamente se realizará una búsqueda adicional específica para subcombinaciones o elementos individuales de la combinación si fuera necesario para valorar la actividad inventiva de la combinación.

#### **B4. UNIDAD DE INVENCION**

Art. [26](#) LP, art. [29](#) RP

En las presentes directrices, la falta de unidad de invención se aborda conceptualmente en el [apartado F6](#), mientras que en este apartado se presenta el procedimiento a seguir en caso de falta de unidad de invención en el marco de la realización del IET y la Opinión Escrita.

Si al iniciar la búsqueda, el/la examinador/a de patentes apreciara que la solicitud de patente no satisface la exigencia de la unidad de invención emitirá un **IET parcial** con su correspondiente Opinión Escrita, respecto de las partes de la solicitud que se refieren a la invención o al grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las reivindicaciones (ver [apartado B6.6.1 \(a\)](#))

Dicho informe parcial, se trasladará al solicitante para que, en el plazo de **dos meses** a contar desde el traslado, efectúe alguna de las siguientes acciones:

- presente las correspondientes alegaciones frente a dicha objeción de falta de unidad de invención,
- divida la solicitud modificando la memoria de la solicitud o
- pague una tasa adicional de Informe sobre el Estado de la Técnica por cada una de las invenciones adicionales reivindicadas sobre las que se desee la realización de un nuevo Informe sobre el Estado de la Técnica que contemple dichas invenciones

No obstante, al mismo tiempo que se realiza la búsqueda en relación con la invención principal, se podrá efectuar la búsqueda de una o más invenciones adicionales, si dicha búsqueda implicara poco o ningún esfuerzo complementario. Por ejemplo, en el caso en

el que la búsqueda realizada sobre la invención principal haya arrojado resultados sobre alguna de las invenciones adicionales, se trasladarán también dichos los resultados.

En la Opinión Escrita que acompaña el informe parcial o total, si se pudiese realizar la búsqueda del resto de invenciones, se indicará claramente que de cara al examen sustantivo es imprescindible limitar la solicitud a una única invención: bien a la primera invención, si no paga ninguna tasa de búsqueda adicional, o bien a la invención por la que haya pagado la tasa de búsqueda adicional, si así lo especifica el solicitante.

Transcurridos dos meses desde la fecha de traslado del IET se podrán dar tres situaciones:

- si el solicitante no responde, ni paga tasa adicional de búsqueda, el IET y la Opinión Escrita iniciales se considerarán los definitivos;
- si el solicitante presenta alegaciones con las que el/la examinador/a de patentes no está de acuerdo, el IET y la Opinión Escrita iniciales se considerarán los definitivos, lo que se comunicará al solicitante mediante una notificación (NOTIF en ALFA);
- si el solicitante paga una o varias tasas adicionales o presenta alegaciones con las que el/la examinador/a de patentes está de acuerdo, se realizará un segundo IET y Opinión Escrita que incluyan además aquellas invenciones por las que haya pagado una tasa adicional o sobre las que no se hubiese hecho búsqueda, siempre que proceda a la vista de las alegaciones. En este sentido, conviene señalar que en el caso de que el solicitante pague tasas adicionales sin especificar las invenciones para las que desea la búsqueda adicional, se seguirá el orden en el que aparecen las invenciones en las reivindicaciones.

## **B5. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA**

### **B5.1. *CONTENIDO DEL IET***

Art. [26](#) RP

Una vez finalizada la búsqueda, el/la examinador/a de patentes redactará el IET, que irá acompañado de una Opinión Escrita sobre la patentabilidad de la invención y el cumplimiento del resto de condiciones que exigen la Ley y su Reglamento (ver [apartado B6](#)).

El IET contiene los siguientes datos:

1. Número de solicitud de patente
2. Fecha de presentación y fecha/s de prioridad
3. Símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes en los que se encuadra la invención
4. Documentos relevantes  
(categoría, documentos citados, reivindicaciones afectadas)
5. Indicación de las reivindicaciones para las que se ha realizado el informe
6. Fecha de realización del informe
7. Nombre del/la examinador/a de patentes
8. Documentación mínima y bases consultadas



OFICINA ESPAÑOLA  
DE PATENTES Y MARCAS  
ESPAÑA

1 (21) N.º solicitud:  
2 (22) Fecha de presentación de la solicitud:  
(32) Fecha de prioridad:

# INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

(51) Int. Cl. : 3

## DOCUMENTOS RELEVANTES

| Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (56) Documentos citados                                                                                                                                                  | Reivindicaciones afectadas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                        | 4                          |
| <p>Categoría de los documentos citados<br/> X: de particular relevancia<br/> Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría<br/> A: refleja el estado de la técnica</p> <p>O: referido a divulgación no escrita<br/> P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud<br/> E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud</p> |                                                                                                                                                                          |                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>El presente informe ha sido realizado</b><br/> <input type="checkbox"/> para todas las reivindicaciones <input type="checkbox"/> para las reivindicaciones nº:</p> |                            |
| Fecha de realización del informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Examinador/a                                                                                                                                                             | Página<br>1/2              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                        |                            |

## INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Nº de solicitud: 1

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 8

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

8

## **B5.2. CLASIFICACIÓN DE LA INVENCIÓN**

Art. [26.3](#) RP

La solicitud se clasificará en el [Sistema de Clasificación Internacional de Patentes \(CIP\)](#). Preferentemente, esta clasificación se asignará después de realizar la búsqueda. No obstante, si la publicación de la solicitud ha tenido lugar antes de realizar el IET, el/la examinador/a de patentes habrá dado ya una clasificación provisional en dicho momento previo que se podrá modificar si se considera conveniente en el momento de publicar separadamente el IET.

Se debe asignar al menos una clasificación de invención. Si la solicitud puede clasificarse en más de una subclase, o en más de un grupo principal dentro de una subclase, todas estas clasificaciones deben ser asignadas. El símbolo que en opinión del/la examinador/a de patentes identifique de manera más adecuada la invención, deberá indicarse en primer lugar en el IET. Opcionalmente, se podrán asignar también símbolos de clasificación adicional ([Guía de Utilización de la CIP](#)).

El/la examinador/a de patentes clasificará también la invención en el sistema de clasificación CPC ([Cooperative Patent Classification](#)). Esta clasificación se cargará en las bases de datos tanto de la OEPM como de la EPO para facilitar las búsquedas, pero no será publicada en el IET.

## **B5.3. DOCUMENTOS RELEVANTES**

La cita de los documentos en el IET comprende los siguientes datos recogidos en tres columnas correspondientes a:

1. Categoría del documento
2. Documentos citados: identificación de cada documento y de las partes relevantes del mismo)
3. Reivindicaciones afectadas

### **B5.3.1. Categoría de los documentos citados**

Los documentos citados reciben una categoría en forma de carácter alfabético cuyo significado, de acuerdo con la [norma ST.14 de la OMPI \(punto 20\)](#), se indica a continuación.

Art. [26.3](#) RP

La categoría asignada a un documento debe permitir distinguir si ha sido publicado entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación (categoría “P”), si ha sido publicado en la fecha de presentación o posteriormente (categoría “E”) o si ha sido publicado antes de la fecha de prioridad (resto de categorías).

**(a) Documentos particularmente relevantes (“X”, “Y”)**

**Categoría “X”**

Se aplica cuando el contenido de un documento, considerado por sí sólo afecta a la novedad de al menos una reivindicación independiente, así como eventualmente la de una o varias reivindicaciones que dependan de ésta.

Se emplea también cuando el contenido del documento cuestiona la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, las reivindicaciones dependientes de ésta, si la diferencia entre el contenido del documento y la reivindicación forma parte del conocimiento general común.

**Categoría “Y”**

Es aplicable a aquel documento que, asociado a otro u otros documentos de su misma categoría, cuestiona la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, de las reivindicaciones que dependan de ésta. La asociación de estos dos documentos debe ser evidente para un experto en la materia.

**(b) Documentos que definen el estado general de la técnica (“A”)**

**Categoría “A”**

Se aplica a aquellos documentos que definen el estado general de la técnica que no se consideran de particular importancia. Se pueden citar con esta categoría documentos que no afectan ni a la novedad ni a la actividad inventiva o documentos que ilustran que ciertas características técnicas de la invención forman parte del conocimiento general común.

**(c) Documentos potencialmente conflictivos (“E”)**

**Categoría “E”**

Con la categoría “E” se designan las **solicitudes españolas de patente o de modelo de utilidad**, tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación

(o de prioridad) es anterior a la fecha de la solicitud objeto del IET, pero cuya fecha de publicación es posterior (o la misma fecha) y que afectan a la novedad.

Asimismo, se citarán también con categoría “E”, por considerarse igualmente comprendidas en el estado de la técnica, **las solicitudes europeas que designan a España y las solicitudes internacionales de patente (PCT) que hayan entrado en fase nacional en España**, que hubieran sido publicadas en español y cuyas fechas de presentación (o prioridad) y de publicación cumplan las mismas condiciones previamente mencionadas para las solicitudes españolas.

Art. [6.3 LP](#)

En efecto estas solicitudes se consideran incluidas en el estado de la técnica a efectos de valoración de la novedad. Estos documentos se denominan “potencialmente conflictivos” porque si no se considerasen parte del estado de la técnica, conducirían a la concesión de una protección por patente para una invención idéntica a otra solicitada anteriormente.

No obstante, y como mejor información para el solicitante y para el público en general, en el IET se podrán citar con categoría “E” **solicitudes de patente o de modelo de utilidad presentadas en cualquier otra oficina de patentes**, incluidas las solicitudes europeas y las solicitudes PCT que no cumplan lo indicado en el párrafo anterior, cuyas fechas de presentación (o prioridad) y de publicación cumplan las mismas condiciones previamente mencionadas para las solicitudes españolas. No obstante, estas solicitudes sólo se citarán para una mejor información del solicitante y no servirán de base para la Opinión Escrita.

#### **(d) Documentos intermedios (“P”)**

##### **Categoría “P”**

En primer lugar, hay que resaltar que esta categoría se utilizará exclusivamente en los IET de aquellas solicitudes que hayan reivindicado una prioridad.

Los documentos “P” se consideran “documentos intermedios”, ya que su publicación ha tenido lugar entre la fecha de prioridad reivindicada (o prioridad más antigua si hay varias) y la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Estos documentos podrán ser **tanto documentos de patente como documentos de literatura no patente** y solo se podrán citar cuando la solicitud en estudio haya reivindicado la prioridad de una solicitud anterior.



La categoría de estos documentos podrá ser “P, X”, “P, Y” o “P,A” en función de su relevancia.

**(e) Divulgaciones orales (“O”)**

**Categoría “O”**

Con la categoría “O” se designan aquellos documentos que corresponden a una divulgación no escrita, como por ejemplo, las actas de conferencias.

La categoría de estos documentos será “O, X”, “O, Y” u “O, A” en función de su relevancia.

Art. [26.4](#) RP

Se precisará, si existe, la fecha de la publicación del documento y de la divulgación no escrita.

**(f) Documentos que se citan por otras razones (“L”, “T” y “&”)**

- **Categoría “L”**

Con la categoría “L” se designan aquellos documentos que pueden plantear dudas sobre la reivindicación o reivindicaciones de prioridad o que se citan para establecer la fecha de publicación de otra cita o por otra razón especial, por ejemplo, que el documento en cuestión afecte a elementos descritos pero no reivindicados. En la Opinión Escrita deberá darse la razón por la que se han citado (ver [apartado B6.6.2](#)).

Por ejemplo, un motivo puede ser que exista un único documento muy relevante para evaluar la patentabilidad de la invención pero no se pueda determinar su fecha en el momento de hacer el IET (véase [apartado G6.6.5](#))

- **Categoría “T”**

Con la categoría “T” se designan aquellos documentos que puedan resultar útiles para una mejor comprensión del principio o teoría subyacente a la invención, o que demuestren que el razonamiento o los hechos subyacentes a la invención son incorrectos.

- **Categoría “&”**

Con la categoría “&” se designan aquellos documentos que se citan por ser miembros de la misma familia de patentes o aquellos documentos cuyo contenido no ha sido verificado por el/la examinador/a de patentes pero que se supone que es substancialmente idéntico al de otro documento que haya inspeccionado el/la examinador/a de patentes.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que aunque se denomina categoría este símbolo se sitúa en la columna de “documentos citados del IET” y no en la columna de categoría.

### **Ejemplo. Citación de documentos de la misma familia**

La solicitud en estudio tiene fecha de prioridad/presentación 3/09/1999. En la búsqueda se recupera un documento relevante WO 9912395 A1 publicado en japonés con fecha 11/03/1999. A la misma familia pertenece el documento EP 0982974 A1 publicado en inglés con fecha 1/03/2000, es decir posterior a la solicitud en estudio. Este segundo documento sirve para interpretar el contenido del documento en japonés. En el IET estos documentos se citarían con categoría “&” de la siguiente manera, en relación con las reivindicaciones afectadas:

| Categoría | 56 | Documentos citados                                                                                                                         | Reivindicaciones afectadas |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| X         |    | WO 9912395 A1 (SEIKO EPSON CORP ET AL.) 11/03/1999, figura 1<br>& EP 0982974 A1 (SEIKO EPSON CORP) 01/03/2000; figura 1, reivindicación 1. | 1-10                       |

**Ejemplo. Citación de una base de datos de secuencias. de documento citado con categoría “&”**

En el caso de que se cite en el informe un artículo científico o una patente donde se divulguen secuencias, pero éstas no se incluyan de forma explícita (por ejemplo, porque se haga referencia a ellas de alguna otra manera, o se publiquen las secuencias en documento aparte), se citará también, con el símbolo “&”, la referencia de la base de datos donde se haya depositado la secuencia.

| Categoría | Documentos citados                                                                                                                                                                                                                                                    | Reivindicaciones afectadas |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| X         | EP 1013775 A1 (LUTZ, H.) 20.06.2000, secuencia nº 42.<br>&<br>Base de datos EMBL, Hinxton, UK; 16.09.2000; [en línea]; LUTZ, H. "Quantitative polymerase chain reaction using a fluorogenic real-time detection system"; número de acceso AX027227; todo el documento | 1-5                        |

**(g) Documentos citados en la solicitud (“D”)**

- **Categoría “D”**

Con la categoría “D” se designan aquellos documentos citados por el solicitante en la descripción de la solicitud.

La categoría de estos documentos será “D, X”, “D, Y” o “D, A” en función de su relevancia.

**B5.3.2. Documentos citados**

Art. [26.3 RP](#)

La identificación de los documentos citados se debe hacer siguiendo la [norma ST.14 de la OMPI](#) en la que se recogen las recomendaciones que se deben seguir para la identificación de los documentos citados en los documentos de patente y en particular en los informes de búsqueda.

Cada documento citado debe ir acompañado de la indicación de las partes relevantes del mismo, esto es, en qué parte del documento se encuentran divulgados los elementos técnicos que se considera afectan a la novedad y/o la actividad inventiva de las reivindicaciones de la solicitud.

En los casos en los que el documento no sea de especial relevancia, la cita de partes relevantes se dirigirá a aquellos elementos útiles con fines, bien ilustrativos del estado

general de la técnica, bien de apoyo a una posible objeción, tal y como se ha comentado anteriormente.

Se debe evitar, salvo en casos excepcionales, citar el documento completo.

En cuanto a documentos redactados en un idioma que el/la examinador/a no domina (ruso, chino, etc.), en la medida de lo posible se recomienda citar el resumen en un idioma más conveniente (inglés, francés, alemán, etc.).

En los casos en los que el/la examinador/a haya utilizado una traducción automática del documento para la realización de la Opinión Escrita, siempre se citará en el IET la patente original sin citar la traducción automática.

### **B5.3.3. Reivindicaciones afectadas**

Art. [26.2](#) RP

En la columna “Reivindicaciones afectadas” se indicarán las reivindicaciones de la solicitud que se ven afectadas por el contenido de cada uno de los documentos citados.

En este sentido, los documentos mencionados deben cubrir todas las reivindicaciones independientes, salvo en aquellos casos en los que para alguna reivindicación independiente no haya sido posible recuperar ningún documento lo suficientemente cercano.

En algunos casos excepcionales, si se ha recuperado un documento que se desea citar pese a que su contenido esté alejado del objeto de las reivindicaciones, éste podrá citarse sin referencia a ninguna reivindicación. Este caso puede producirse, por ejemplo, cuando se cita un documento relacionado con elementos técnicos mencionados en la descripción pero que no se han reivindicado (véase [apartado B6.6.2](#)).

La cita de las reivindicaciones que figuren afectadas en el IET así como la categoría asignada debe ser congruente con el contenido de la Opinión Escrita.

### **B5.4. REIVINDICACIONES PARA LAS QUE SE HA REALIZADO EL INFORME**

El/la examinador/a de patentes indicará si el informe se ha realizado:

- para todas las reivindicaciones,
- para las reivindicaciones cuyos números indique en el formulario. Esta opción se podrá dar en los casos previstos en el [apartado B6.6.1](#).

### **B5.5. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS**

El/la examinador/a de patentes indicará las áreas de la tecnología que han sido objeto de búsqueda en forma de lista de símbolos de clasificación a nivel de subclase.

Se indicarán también las bases de datos utilizadas en la búsqueda.

## **B6. OPINIÓN ESCRITA**

Art. [26.5](#), [34.2](#) y [34.4](#) RP

La Opinión Escrita consiste en una opinión sobre si la invención objeto de la solicitud de patente parece ser nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial, así como si la solicitud reúne las condiciones de la Ley y de su Reglamento.

**La Opinión Escrita es preliminar y no vinculante**, es decir, posteriormente, durante el examen sustantivo, se podrá modificar la postura adoptada en la Opinión Escrita sobre cualquier aspecto de la solicitud.

Es muy importante, no obstante, tener en cuenta que **el IET y la Opinión Escrita se consideran como la primera comunicación del examen sustantivo** por lo que la solicitud se denegará en caso de que el solicitante no realice ningún acto para presentar alegaciones a las objeciones planteadas en la Opinión Escrita o para subsanarlas en el momento de solicitar la realización del examen sustantivo aun cuando hubiera reivindicaciones que no estuvieran afectadas por falta de novedad o de actividad inventiva por los documentos citados en el IET.

En la Opinión Escrita, en función del resultado de la búsqueda, el/la examinador/a de patentes dará al solicitante una opinión motivada acerca de si el objeto de la solicitud cumple aparentemente los requisitos de novedad y actividad inventiva de acuerdo con la LP. Por ello, es importante que la Opinión Escrita sea lo más completa posible de manera que ayude al solicitante a la hora de tomar decisiones en los siguientes pasos del procedimiento.

#### **B6.1. CONTENIDO DE LA OPINIÓN ESCRITA**

La Opinión Escrita se presenta en un formulario que contiene los siguientes apartados:

- A.** Número de solicitud de patente
- B.** Fecha de realización de la Opinión Escrita
- C.** Declaración: cuadro resumen sobre patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial)
- D.** Base de la Opinión
- E.** Documentos considerados
- F.** Declaración motivada sobre patentabilidad (novedad, actividad inventiva)
- G.** Defectos detectados durante la búsqueda

## OPINIÓN ESCRITA

Nº de solicitud: **A**

Fecha de Realización de la Opinión Escrita: **B**

### Declaración **C**

|                                   |                  |    |
|-----------------------------------|------------------|----|
| Novedad (Art. 6.1 LP)             | Reivindicaciones | SI |
|                                   | Reivindicaciones | NO |
| Actividad inventiva (Art. 8.1 LP) | Reivindicaciones | SI |
|                                   | Reivindicaciones | NO |
| Aplicación Industrial (Art. 9 LP) | Reivindicaciones | SI |
|                                   | Reivindicaciones | NO |

### Base de la Opinión.- **D**

La presente opinión se ha realizado sobre la base de los siguientes documentos de la solicitud de patente:

- ☒ La solicitud tal y como fue inicialmente presentada

(Alternativamente, en caso de que haya habido alguna modificación posterior a la fecha de presentación se indicará la documentación que sirve de base a la Opinión Escrita, como en el siguiente ejemplo):

#### - Descripción

- ☒ Originales: Páginas [1-3], de fecha [02/01/2018]
- ☒ Modificaciones: Páginas [4-5] de fecha [...]

#### - Dibujos

- ☒ Originales: Páginas [1-3], de fecha [02/01/2018]
- ☒ Modificaciones: Páginas [4-5] de fecha [...]

#### - Reivindicaciones

- ☒ Originales: Reivindicaciones Nºs de [ ] a [ ] correspondientes a las Páginas [1-3], de fecha [02/01/2018]
- ☒ Modificaciones: Reivindicaciones Nºs de [ ] a [ ] correspondientes a las Páginas [1-3], de fecha [02/01/2018]

### 1. Documentos considerados.- **E**

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la realización de esta opinión.

| Documento | Número Publicación o Identificación | Fecha Publicación |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|
|           |                                     |                   |

2. Declaración motivada según el artículo 26.5 del Reglamento de ejecución de la LP, de 24 de Julio, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración.

**F**

### 3. Defectos detectados durante la búsqueda

**G**

## **B6.2. REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA**

La redacción de la *Declaración motivada sobre patentabilidad* y los *Defectos detectados durante la búsqueda* en la Opinión Escrita es clave para la comprensión por parte del solicitante del contenido que el/la examinador/a desea trasladar. Por ello, la redacción debe ser clara y concisa.

El/la examinador/a procurará seguir las indicaciones de las presentes directrices con el fin de armonizar criterios y así proporcionar al solicitante una información estructurada y clara. Más allá del estilo personal de cada examinador de patentes, hay algunos criterios básicos que se deberán seguir:

- **Metodología y estructura**

Los apartados de la Opinión Escrita relativos a la *Declaración motivada sobre patentabilidad* y a los *Defectos detectados durante la búsqueda* deben estar correctamente estructurados y deben seguir una metodología homogénea de acuerdo con las indicaciones, recomendaciones y pautas que se establecen en las presentes directrices ([apartado B6.6](#) y [apartado B6.7](#), respectivamente). La uniformidad de la estructura y de la metodología empleada en la redacción de estos apartados de la Opinión Escrita facilita a los solicitantes su interpretación.

- **Congruencia con el IET**

Los razonamientos de la Opinión Escrita deberán ser congruentes con las categorías asignadas a los documentos en el IET y harán referencia a todas las reivindicaciones que hayan sido objeto de búsqueda.

- **Claridad del lenguaje empleado**

Se recomienda utilizar un lenguaje claro, directo y sencillo, evitando emplear términos y estructuras gramaticales innecesariamente complejos. En la medida de lo posible se utilizarán la terminología empleada en la solicitud.

- **Concisión**

Deben evitarse las repeticiones innecesarias, siendo recomendable no exponer un mismo argumento de diferentes maneras salvo en casos excepcionales.

- **Objetividad**

Se usará un lenguaje formal, objetivo y técnico sin apreciaciones personales o subjetivas. Es importante el uso de la forma impersonal.



- **Fundamento legal**

Como fundamento de las argumentaciones contenidas en la Opinión Escrita se deberán citar siempre las disposiciones de la Ley y su Reglamento y, cuando resulte conveniente, se podrá hacer referencia adicionalmente a las presentes directrices.

- **Sugerencias de subsanación**

El/la examinador/a de patentes podrá realizar sugerencias sobre posibles modificaciones de la solicitud para superar las objeciones por falta de novedad, actividad inventiva y/o aplicación industrial y para corregir los defectos señalados en la Opinión Escrita. Aunque la redacción de la solicitud y las posibles modificaciones son responsabilidad del solicitante, en ocasiones puede ser útil que el/la examinador/a de patentes sugiera al menos en términos generales, una posible modificación que subsane dichas objeciones. En caso de hacerlo, deberá quedar claro que la sugerencia es meramente una ayuda al solicitante, y que cualquier otra modificación propuesta por el solicitante podrá ser considerada en momentos posteriores de la tramitación.

### **B6.3. CUADRO RESUMEN SOBRE PATENTABILIDAD. DECLARACIÓN**

La Opinión Escrita contiene en primer lugar un *Cuadro resumen* con la declaración de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de todas y cada una de las reivindicaciones de la solicitud que hayan sido objeto de búsqueda.

En el caso de la novedad y la actividad inventiva, la declaración tendrá que ser congruente con el IET. Se deberán mencionar en el cuadro resumen todas las reivindicaciones para las que se haya realizado la búsqueda, incluso aquellas para las que no se haya citado ningún documento en el IET.

### **B6.4. BASE DE LA OPINIÓN**

Si no ha habido ninguna modificación en la solicitud desde la fecha de su presentación se indicará expresamente que la Opinión Escrita se ha realizado sobre la base de la solicitud tal y como fue inicialmente presentada.

En el caso de que se haya realizado una modificación de la solicitud posterior a la fecha de presentación, se indicará la documentación que sirve de base a la Opinión Escrita.

## **B6.5. DOCUMENTOS CONSIDERADOS**

La Opinión Escrita incluye una tabla con los documentos del estado de la técnica que vayan a servir de base para el análisis de la novedad y de la actividad inventiva en la *Declaración motivada sobre patentabilidad*.

El/la examinador/a de patentes seleccionará estos documentos de entre los documentos que se hayan citado en el IET (ver [apartado B5.3](#)).

## **B6.6. DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD**

La Opinión Escrita contendrá una *Declaración motivada sobre patentabilidad* en donde se analizarán los requisitos de novedad, actividad inventiva y/o aplicación industrial.

La *Declaración motivada sobre patentabilidad* debe ser congruente con las categorías asignadas a los documentos citados en el IET. Cuando no se haya citado ningún documento en relación con una determinada reivindicación, esta deberá en cualquier caso ser mencionada en *Declaración motivada sobre patentabilidad* y se deberán argumentar, aunque sea brevemente, las conclusiones a las que se haya llegado sobre su novedad y/o actividad inventiva.

La *Declaración motivada sobre patentabilidad* irá fundamentada legalmente mediante la cita de los artículos pertinentes de la Ley de Patentes que se refieren a los requisitos de patentabilidad, a saber:

- Art. 4.1 para los requisitos de patentabilidad en general
- Art. 6.1 para el requisito de novedad
- Art. 8.1 para el requisito de actividad inventiva
- Art. 9 para el requisito de aplicación industrial

### **B6.6.1 Declaración de búsqueda**

En determinados casos será necesario que el/la examinador/a de patentes comience la *Declaración motivada sobre patentabilidad* con una breve declaración, denominada en adelante **Declaración de búsqueda**, en la que defina de la manera más precisa posible el objeto de la búsqueda

Esta situación podrá darse, por ejemplo, en alguno de los siguientes casos:

**(a) Falta de unidad de invención**

Si al iniciar la búsqueda, el/la examinador/a de patentes apreciara que la solicitud de patente no satisface la exigencia de la unidad de invención, hará una búsqueda parcial respecto a la invención o grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las reivindicaciones y redactará una *Declaración de Búsqueda* indicando qué reivindicaciones han sido objeto de búsqueda. Además se señalará el defecto de falta de unidad de invención en el apartado de *Defectos*.

**(b) Falta de claridad en todas las reivindicaciones**

Es posible que ninguna reivindicación pueda ser objeto de búsqueda pero que el/la examinador/a de patentes considere que de la descripción puede deducirse un objeto definido en términos de características técnicas que parezca responder a la invención que el solicitante pretende proteger y que sí pueda dar lugar a una búsqueda significativa. El examinador redactará una *Declaración de Búsqueda* definiendo el objeto en el que ha basado la búsqueda. Además se señalará el defecto de falta de claridad en el apartado de *Defectos* correspondiente.

**(c) Falta de claridad parcial en las reivindicaciones**

Cuando solo algunas reivindicaciones puedan servir de base para realizar una búsqueda significativa, se hará una búsqueda parcial que estará limitada a dichas reivindicaciones y se redactará una *Declaración de Búsqueda* indicando qué reivindicaciones han sido objeto de búsqueda. Además se señalará el defecto de falta de claridad para aquellas que no se hayan podido buscar en el apartado de *Defectos* correspondiente.

**(d) Pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría**

En aquellos casos en los que la solicitud comprenda una pluralidad de reivindicaciones independientes que no se ajustan a lo dispuesto en el art. 7.2 RP (ver [apartado F5.2.3](#)) se hará una búsqueda parcial para la primera reivindicación de cada categoría y sus dependientes y se redactará una *Declaración de Búsqueda* indicando qué reivindicaciones han sido objeto de búsqueda. Además se señalará el defecto de número reivindicaciones independientes de una misma categoría en el apartado de *Defectos* correspondiente.

**(e) Reivindicaciones excluidas de patentabilidad**

Cuando algunas de las reivindicaciones se encuentren incluidas en alguno de los supuestos de exclusión de patentabilidad del art. 4.4 y del art. 5 LP (ver [apartado B6.7.2 \(f\)](#) y [apartado B6.7.2\(g\)](#)) se hará una búsqueda parcial que excluirá dichas reivindicaciones y se redactará una *Declaración de Búsqueda* indicando qué reivindicaciones han sido objeto de búsqueda. Además se señalará el defecto de falta de patentabilidad para aquellas que no se hayan buscado en el apartado de *Defectos* correspondiente.

**B6.6.2 Argumentaciones de la Declaración motivada**

La *Declaración motivada sobre patentabilidad* de la Opinión Escrita consiste en un análisis de la novedad, la actividad inventiva y/o la aplicación industrial de las reivindicaciones.

Esta declaración motivada deberá incluir para todas y cada una de las reivindicaciones que hayan sido objeto de búsqueda al menos un análisis motivado de su novedad o de su actividad inventiva.

En el caso general no será necesario motivar ambos requisitos para una misma reivindicación:

- Si después de evaluar la novedad, se declara que la reivindicación no es nueva, no será necesario motivar la falta de actividad inventiva ya que se deduce de forma ineludible de la falta de novedad.
- Si la reivindicación es nueva, se considera que se motiva su novedad de forma implícita al analizar las diferencias con respecto al estado de la técnica durante el análisis de su actividad inventiva.

No obstante, en casos excepcionales, se podrán motivar ambos requisitos.

Cuando se cumpla el requisito de aplicación industrial, no será necesario por lo general incluir una explicación motivada, considerándose suficiente la indicación del cuadro resumen. No obstante, el/la examinador/a de patentes podrá incluir una explicación motivada sobre este requisito si lo considera conveniente, por ejemplo, por tratarse de un caso en que pudiera ser cuestionable.

Si, por el contrario, el/la examinador/a considera que no se cumple el requisito de aplicación industrial se incluirá en este apartado una explicación de los motivos.

Así pues, en relación con el contenido de la *Declaración motivada sobre patentabilidad*, se seguirán las siguientes pautas:

- **Argumentaciones sobre la novedad o la actividad inventiva**

No es recomendable, por ser innecesario, presentar varias argumentaciones para llegar a una misma conclusión. Aun en el caso de citarse en el IET más de un documento o más de una combinación de documentos con la misma categoría afectando a una misma reivindicación, en general, será suficiente exponer una única argumentación basada en uno de dichos documentos o combinación.

Incluso cuando se concluya de la comparación con el estado de la técnica que el objeto de las reivindicaciones es nuevo y presenta actividad inventiva, en la *Declaración motivada sobre patentabilidad* se deberá explicar también el razonamiento aplicado. Así pues, una mera declaración no será suficiente: se deberán exponer las diferencias técnicas observadas y argumentar, aunque sea sucintamente, por qué le confieren a la invención carácter inventivo.

- **Objeciones por falta de novedad**

Si existe la posibilidad de realizar tanto una argumentación por falta de novedad como una argumentación por falta de actividad inventiva, será preferible argumentar la falta de novedad.

- **Casos con más de una argumentación**

A pesar de lo expuesto en los dos puntos anteriores, habrá casos en que sea necesario proceder de forma diferente.

Por ejemplo, un caso en el que puede ser necesario exponer dos argumentaciones diferentes para una misma reivindicación se produce cuando de la misma dependen dos modos de realización que requieren combinar diferentes documentos.

- **Argumentaciones abreviadas**

En el caso de reivindicaciones dependientes de una reivindicación con falta de novedad o de actividad inventiva, que se consideren obvias, por ejemplo por consistir en alternativas

de diseño del conocimiento general común, en general será suficiente basar la objeción en una breve argumentación.

Sin embargo, cuando las reivindicaciones dependientes se refieran a características adicionales con entidad propia, entonces sí será necesario hacer una argumentación detallada sobre su patentabilidad.

- **Comentarios sobre aspectos no reivindicados**

Cuando se hayan citado en el IET con [categoría “L”](#) documentos relacionados con aspectos o detalles de la invención no reivindicados pero mencionados en la descripción, en previsión de que sea necesario utilizarlos en futuras argumentaciones, por ejemplo tras una modificación de las reivindicaciones, se deberá incluir un breve comentario en la Opinión Escrita sobre dichos documentos explicando la razón de dicha cita.

### **B6.6.3 Metodología y estructura de la Declaración motivada**

La metodología para analizar la novedad o la actividad inventiva de cada reivindicación consiste en comparar el texto de la reivindicación, tal y como aparece en la solicitud, con los elementos o etapas que se describen en el documento considerado más cercano en el estado de la técnica. A la hora de redactar la declaración, se recomienda utilizar la terminología que se emplea en la solicitud objeto del informe, para poner mejor en evidencia la falta o no de novedad y actividad inventiva de la invención.

Los elementos que constituyen la estructura de la *Declaración motivada sobre patentabilidad* son un conjunto de argumentaciones sobre la patentabilidad de cada reivindicación o grupo de reivindicaciones y las correspondientes conclusiones parciales, así como una conclusión final sobre la patentabilidad de todas las reivindicaciones.

Es importante destacar que el objeto para el que se solicita la protección está definido en las reivindicaciones y por lo tanto, se considera innecesario empezar la *Declaración motivada sobre patentabilidad* con una breve exposición de lo que el/la examinador/a de patentes considera que es la invención. Además esta práctica podría generar polémica si la explicación no se ajustara, en opinión del solicitante, a lo expresado en las reivindicaciones.

Así pues la *Declaración motivada sobre patentabilidad* comenzará directamente con el análisis de la patentabilidad de las reivindicaciones, salvo el caso en que se considere necesario incluir al principio una *Declaración de Búsqueda*, definiendo el objeto de la búsqueda (ver [apartado B6.6.1](#)).

La estructura se basará en el árbol de dependencia de las reivindicaciones, abordándose siempre antes una reivindicación independiente que sus correspondientes dependientes.

Cuando existan diferentes estructuras posibles debido a la complejidad de las dependencias, podrán utilizarse diferentes aproximaciones, por ejemplo, por bloques de dependencia de reivindicaciones, por categorías de reivindicaciones o por requisitos de patentabilidad. El/la examinador/a de patentes decidirá cuál es la aproximación que resulta más clara para cada solicitud.

Así, en una posible aproximación, se estructurará la *Declaración motivada sobre patentabilidad* por bloques de dependencia de reivindicaciones, dando opinión sobre la patentabilidad de cada una de las reivindicaciones independientes junto a sus respectivas reivindicaciones dependientes.

Una segunda opción es comenzar dando una opinión motivada sobre la patentabilidad de todas las reivindicaciones independientes y evaluar después las reivindicaciones dependientes.

Otra opción sería comenzar la *Declaración motivada sobre patentabilidad* con aquella reivindicación independiente que vaya a ser objeto de una mayor objeción, por ejemplo, por falta de novedad, para continuar después con aquellas reivindicaciones que vayan a ser objetadas por falta de actividad inventiva. En último lugar, se haría mención a aquellas para las que no se ha encontrado objeción.

La *Declaración motivada sobre patentabilidad* terminará con una conclusión general acerca de la patentabilidad de todas y cada una de las reivindicaciones, que resuma las conclusiones parciales acerca de la patentabilidad de cada reivindicación o grupo de reivindicaciones analizadas por separado.

#### **B6.7. DEFECTOS DE LA SOLICITUD**

La detección de defectos en la solicitud se llevará a cabo durante la lectura y comprensión de la solicitud previa a la búsqueda así como durante la propia búsqueda.

El/la examinador/a tendrá siempre en cuenta que el IET y la Opinión Escrita se consideran la primera comunicación del examen sustantivo, por lo que posteriormente habrá más oportunidades de comunicar defectos, en caso de que la solicitud continúe el procedimiento.

En este sentido, conviene remarcar que, a la hora de señalar defectos relacionados con los requisitos formales y técnicos de la solicitud, el/la examinador/a establecerá un equilibrio entre la calidad formal y técnica de la solicitud y su patentabilidad, de manera que la información que se transmita al solicitante en la primera comunicación sea la más adecuada para ayudarle a tomar una decisión en los siguientes pasos del procedimiento.

Así, en general, se evitará dar en esta primera comunicación una lista exhaustiva de defectos cuando del análisis de patentabilidad se infiera que la solicitud tiene poca o ninguna probabilidad de prosperar a la vista del estado de la técnica y de las objeciones por falta de novedad y/o actividad inventiva señaladas. Se trataría de no confundir al solicitante dándole falsas expectativas al detallar exhaustivamente una lista de defectos que, aunque corrigiera, no subsanarían una falta de patentabilidad incuestionable.

Si, por el contrario, el examinador/a plantea objeciones de patentabilidad que afectan a todas o parte de las reivindicaciones pero considera que la solicitud tiene materia que pudiera ser patentable con una modificación de la solicitud, tampoco elaborará una lista exhaustiva de defectos, a la espera de que se presente dicha modificación de la solicitud.

Finalmente, en caso de que la solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad, se tendrá en cuenta que todos los defectos que se señalen deberán ser corregidos por el solicitante al entrar en la fase de examen sustantivo, y que en caso contrario, si el solicitante no hace nada para subsanar los defectos señalados se denegará la solicitud.

#### **B6.7.1. Requisitos formales**

A continuación se detallan los requisitos formales que el/la examinador/a deberá revisar en esta fase del procedimiento.

*Art. [49](#) LP*

Si se hubiera presentado una aportación de rectificación de errores después de superado el examen de oficio, el/la examinador/a deberá verificar para la nueva documentación, además de los aquí expuestos, todos los requisitos exigidos en el examen de oficio (ver [apartado A6](#)).

*Art. [48](#) LP*

Se tendrá en cuenta que en este momento del procedimiento no se admitirá una presentación de modificaciones.



**(a) Reivindicación de prioridad**

Art. [30](#) y [31](#) LP y art. [2.1](#). e) y [13](#) RP

En el caso de que se reivindique una prioridad (véase [apartado A6.2.2 \(b7\)](#)) el contenido del documento prioritario únicamente se estudiará en el momento de redactar la *Declaración motivada sobre patentabilidad* de la Opinión Escrita y solo en el caso de que la reivindicación de prioridad se considere relevante para la determinación de la patentabilidad (documento con categoría P citado en el IET).

**(b) Formalidades**

[Anexo RP](#)

Las formalidades del Anexo del Reglamento se refieren en general a aspectos relacionados directamente con la publicación de la solicitud, y por tanto examinados en el examen de oficio. No obstante, es necesario volver a notificar en la Opinión Escrita aquellos defectos que no se hubieran detectado anteriormente. El/la examinador/a de patentes se centrará más especialmente en la comprobación de los puntos 3ñ), 3o) y 3p) del Anexo:

ñ) Comprobará que las secuencias biológicas se han presentado en formato electrónico conforme a la [Norma ST.25 OMPI](#), y que todas las secuencias descritas y/o reivindicadas están en la lista de secuencias (según se indica en el [apartado F3.6](#)).

o) Revisará que se emplean unidades de medida según lo que se indica en el [apartado F3.4.4](#).

p) Comprobará que la terminología y los signos de la solicitud de patente son uniformes.

**B6.7.2. Requisitos técnicos**

La evaluación de los requisitos técnicos se basa en el estudio del contenido técnico de la solicitud y se refiere al título, al resumen, a la descripción, a las reivindicaciones, y a los dibujos y/o secuencias si los hubiera.

**(a) Título**

Art [2.1d](#) y art. [9.2](#) RP

El/la examinador/a de patentes comprobará que el título:

- No es una denominación de fantasía
- Es una designación técnica clara y concisa de la invención a la luz de la descripción y de las reivindicaciones

- Es congruente con las reivindicaciones

El/la examinador/a de patentes podrá modificar el título cuando lo estime necesario para mejor información de terceros, comunicando al solicitante dicha modificación en la Opinión Escrita. Para más información sobre los requisitos que debe cumplir el título se exponen en el [apartado F3.2](#).

**(b) Resumen**

Art. [29](#) LP, art. [9](#) RP

[Norma ST.12 OMPI](#)

El/la examinador/a de patentes comprobará los siguientes requisitos (ver [apartado F3.3](#)):

- Extensión máxima 150 palabras
- Indicación del título de la invención
- Exposición concisa del contenido de la descripción y reivindicaciones
- Si hay dibujos, indicación del dibujo más característico situado separado del texto. En el texto del resumen, cuando se mencionen elementos que aparezcan en el dibujo más característico, se incluirán entre paréntesis las referencias correspondientes
- Si es el caso, indicación de la fórmula química más característica de la invención
- Si permite la fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención

Al revisar el resumen, el/la examinador/a podrá tener en cuenta la lista contenida en el estándar de la [OMPI ST.12/A](#), que se incluye en el [apartado B6.7.2\(b3\)](#).

**(b1) Modificación del resumen**

Si el texto del resumen no cumple lo establecido, el/la examinador/a de patentes podrá optar por:

- señalar el defecto para que el solicitante lo subsane o
- redactar un resumen que reúna todos los requisitos. En cualquier caso se señalará el defecto en la Opinión Escrita, en la que se incluirá el nuevo texto..

No se modificará el resumen cuando cumpla los requisitos exigidos y el único propósito de la modificación sea embellecer la redacción.

## (b2) Selección de la figura

El/la examinador/a de patentes podrá seleccionar un dibujo o dibujos diferentes a los indicados por el solicitante si considera que caracterizan mejor la invención. El/la examinador/a indicará la figura seleccionada en el momento de componer el folleto de publicación y no será necesario que lo indique en la Opinión Escrita.

El/la examinador/a también podrá considerar que no es necesaria la publicación de ningún dibujo si no lo considera útil para la comprensión del resumen, lo que podrá hacer incluso cuando el solicitante haya seleccionado un dibujo o dibujos para publicar con el texto del resumen.

En el caso de que haya que adaptar las referencias a la nueva figura seleccionada, esto no se considerará como un cambio en el texto de resumen y por tanto no será necesario incluir el resumen adaptado en la Opinión Escrita.

Si la solicitud se publicara antes de que se hubiera elaborado la Opinión Escrita, el resumen que se publicará será el que haya resultado del Examen de Oficio. En publicaciones posteriores de la solicitud, se empleará el resumen que resulte tras la Opinión Escrita.

(b3) Directrices generales para la preparación de resúmenes de documentos de patentes ([Norma ST.12/A OMPI](#)).

| Si la invención es...        | Marcar aquí | El resumen debe contener:                                                                                                                                                                                                                                   | Si es así, marcar aquí |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Artículo                     |             | Su identidad, uso, construcción, organización, método de fabricación                                                                                                                                                                                        |                        |
| Compuesto químico            |             | Su identidad (estructura si corresponde), método de preparación, propiedades, usos                                                                                                                                                                          |                        |
| Mezcla                       |             | Su naturaleza, propiedades, su uso, ingredientes esenciales (identidad, función), proporción de ingredientes, si es significativo, preparación                                                                                                              |                        |
| Máquina, aparato, sistema    |             | Su naturaleza, uso, construcción, organización, operación.                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Proceso u operación          |             | su naturaleza y características esenciales; materiales y condiciones empleadas, el producto si es significativo, la naturaleza de la relación entre las etapas, si hay más de una                                                                           |                        |
| Si se describen alternativas |             | El resumen debe tratar sobre la alternativa preferida e identificar otras alternativas si se puede hacer de manera sucinta; si no se puede hacer, se debe mencionar que existen y si corresponde, que difieren sustancialmente de la alternativa preferida. |                        |

Número de palabras menor de 250 (\*): ..... En el rango de 50-150: .....

Ref: Standards – ST.12/A, April 1994. Original: Handbook on Industrial Property Information and Documentation, Publication N° 208(E), 1998, WIPO, Geneva (CH).

(\*) Se tendrá en cuenta que en el caso de la legislación española el número máximo admitido de palabras es 150.

(c) **Descripción**

Art. [27 LP](#), art. [3-6 RP](#)

Los requisitos que debe reunir la descripción se exponen en el [apartado F3.4](#) y el [apartado F4](#).

Los principales aspectos que debe analizar el/la examinador/a de patentes se pueden agrupar en torno a los siguientes puntos:

- Estructura y orden de la descripción
- Claridad y concisión de la descripción así como congruencia con las reivindicaciones
- Suficiencia de la descripción. La forma en que se realiza la divulgación de la invención en la descripción, debe ser lo suficientemente clara y completa (véase el [apartado F4](#) en general, y en particular para invenciones que se refieran a materia biológica, el [apartado F4.7](#)).

**(d) Reivindicaciones**

Art. [28](#) LP; art. [7](#) RP

Los requisitos que deben reunir las reivindicaciones se exponen en el [apartado F5](#).

Los principales aspectos que debe analizar el/la examinador/a de patentes se pueden agrupar en torno a los siguientes puntos:

- **Categoría de las reivindicaciones**. La redacción de las reivindicaciones debe dejar clara su categoría, es decir, si se trata de una entidad física o una actividad. No se admitirán reivindicaciones en las que se confundan etapas de procedimiento con características estructurales.
- **Objeto de las reivindicaciones**. Se comprobará que las reivindicaciones definen de forma adecuada el objeto para el que se solicita la protección.
- **Características esenciales**. Se comprobará que comprenden las características técnicas esenciales de la invención y que se expresan en términos de características técnicas.
- **Claridad y concisión** de las reivindicaciones.
- **Soporte en la descripción**. Se comprobará que las reivindicaciones se fundan adecuadamente en la descripción.
- **Redacción** apropiada. Se comprobará que, salvo excepciones, las reivindicaciones contienen un preámbulo y una parte caracterizadora.
- **Relación de dependencia** entre reivindicaciones correctamente definida.

**(e) Dibujos**

[Anexo RP](#)

Los requisitos que deben cumplir los dibujos se exponen en el [apartado F3.5](#).

El/la examinador/a de patentes revisará los dibujos en su conjunto, centrándose especialmente en los puntos más relacionados con el contenido técnico del apartado 3 del Anexo del Reglamento:

- i) En caso de desproporción de los elementos de una misma figura, analizará si dicha desproporción es indispensable para su claridad.
- m) Comprobará la correcta utilización de los signos de referencia: solo pueden utilizarse signos de referencia en los dibujos si figuran en la descripción y en las reivindicaciones y viceversa. Los signos de referencia de los mismos elementos deben ser los mismos en toda la solicitud.
- n) Verificará que no existen textos en los dibujos que no sean indispensables para su comprensión.

En casos excepcionales, se pueden aceptar textos en un diagrama en la medida en que sirvan para interpretarlo de forma más rápida y clara. Sin embargo, estos elementos pueden normalmente identificarse por un número o letra en la descripción por lo que, generalmente, se evitarán.

Así, por ejemplo, en el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la explicación esquemática mediante la inclusión de textos breves de las etapas en el diagrama, ya que las referencias alfanuméricas no tienen un carácter aclaratorio de la secuencia operacional. No obstante, se preferirá el empleo de signos de referencia de tipo sigla, identificados en la descripción, ya que también facilitan la comprensión del diagrama.

**(f) No invenciones según el art. 4.4 LP**

El/la examinador/a de patentes debe valorar si efectivamente la solicitud de patente se refiere a una invención en el sentido del art. 4.4 LP. Aunque la LP no establece lo que se entiende por invención, sí contiene una lista de lo que **no se consideran invenciones**:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar información.

Esta prohibición afectará a la patentabilidad de las invenciones mencionadas en estos puntos solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal. Por lo tanto, cuando **solo una parte de la solicitud** caiga en uno de los supuestos anteriores, se señalará el defecto correspondiente y se procederá a realizar la búsqueda de la parte no afectada.

En los casos en los que claramente **todo el contenido de la solicitud** de patente se refiera a una de las materias anteriormente descritas, se considerará que no es posible llevar a cabo una búsqueda significativa y se procederá según lo dispuesto en el [apartado B2.2.3\(b\)](#).

En el [apartado G3](#) se explican con más detalle todos los conceptos teóricos relativos a esta cuestión.

**(g) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP**

Art. [5 LP](#)

La Ley contempla una serie de casos en los que una invención no podrá ser objeto de patente. El/la examinador/a deberá comprobar que la solicitud no se refiere a uno de estos tipos de invención (consultar [apartado G4](#)) que, resumidamente, son los siguientes:

- Invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres y, en particular:
  - Los procedimientos de clonación de seres humanos.
  - Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
  - Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
  - Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos
- Las variedades vegetales y las razas animales.
- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.

- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.
- El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.
- Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.

Cuando **solo una parte de la solicitud** caiga en uno de los supuestos anteriores, se señalará el defecto correspondiente y se procederá a realizar la búsqueda de la parte no afectada.

En los casos en los que claramente **todo el contenido de la solicitud** de patente se refiera a una de las materias anteriormente descritas, se considerará que no es posible llevar a cabo una búsqueda significativa y se procederá según lo dispuesto en el [apartado B2.2.3\(b\)](#).

## **B7. TRASLADO Y PUBLICACIÓN DEL IET**

Art. [36](#) LP, art. [30](#) RP

Una vez elaborados el IET y la Opinión Escrita, se dará traslado de los mismos al solicitante. Desde el Servicio de Actuaciones Administrativas se adjuntará una nota informativa en la que figurará un enlace con un código a través del cual el solicitante podrá descargarse electrónicamente los documentos citados en el IET. De esta forma el solicitante tendrá acceso a los documentos citados en el IET.

Art. [37](#) LP, art. [31](#) RP

El IET se publicará junto con la solicitud si estuviera disponible en el momento de la publicación de la misma. Si la solicitud ya estuviera publicada, el IET se publicará de forma separada cuando esté realizado. En el momento de publicar el IET, la Opinión Escrita se pondrá a disposición del público en [CEO](#) junto con los demás documentos del expediente.

En el [apartado A7](#) se exponen con mayor detalle los aspectos relacionados con la publicación tanto de la solicitud como del IET.



# **DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (LEY 24/2015)**

## **PARTE C**

# **EXAMEN SUSTANTIVO**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Enero 2019

## ÍNDICE GENERAL

|                |                                                                      |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE C</b> | <b>EXAMEN SUSTANTIVO .....</b>                                       | <b>C-1</b> |
| C1.            | SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO .....                                 | C-2        |
| C1.1.          | <i>PETICIÓN DE EXAMEN SUSTANTIVO .....</i>                           | <i>C-2</i> |
| C1.2.          | <i>REVOCACIÓN DEL EXAMEN SUSTANTIVO .....</i>                        | <i>C-3</i> |
| C2.            | CASOS DE EXAMEN SUSTANTIVO .....                                     | C-3        |
| C2.1.          | <i>No se han presentado ni modificaciones ni observaciones .....</i> | <i>C-3</i> |
| C2.2.          | <i>Se han presentado modificaciones u observaciones .....</i>        | <i>C-4</i> |
| C3.            | COMISIÓN DE EXAMEN .....                                             | C-7        |
| C4.            | PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN .....                                    | C-8        |

## ÍNDICE DETALLADO

|                |                                                               |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE C</b> | <b>EXAMEN SUSTANTIVO .....</b>                                | <b>C-1</b> |
| C1.            | SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO .....                          | C-2        |
| C1.1.          | PETICIÓN DE EXAMEN SUSTANTIVO .....                           | C-2        |
| C1.2.          | REVOCACIÓN DEL EXAMEN SUSTANTIVO .....                        | C-3        |
| C2.            | CASOS DE EXAMEN SUSTANTIVO .....                              | C-3        |
| C2.1.          | No se han presentado ni modificaciones ni observaciones ..... | C-3        |
| C2.1.1         | Existen objeciones en el IET y la Opinión Escrita .....       | C-4        |
| C2.1.2         | No existen objeciones en el IET y la Opinión Escrita .....    | C-4        |
| C2.2.          | Se han presentado modificaciones u observaciones .....        | C-4        |
| C2.2.1         | No hay objeciones para la concesión .....                     | C-6        |
| C2.2.2         | Hay objeciones para la concesión .....                        | C-6        |
| C3.            | COMISIÓN DE EXAMEN .....                                      | C-7        |
| C4.            | PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN .....                             | C-8        |

## PARTE C EXAMEN SUSTANTIVO

En la Parte C de estas directrices se abordan fundamentalmente las cuestiones relativas al procedimiento de examen sustantivo. Las cuestiones de fondo relacionadas con los requisitos que debe satisfacer una solicitud de patente se tratan en la [Parte F](#) y la [Parte G](#), a las que se hará referencia.

La introducción del examen sustantivo obligatorio es una de las principales novedades de la nueva Ley de Patentes 24/2015, cuyo objetivo es reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes, el de examen sustantivo de novedad y actividad inventiva.

El examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

El examen sustantivo lo realiza el/la examinador/a de patentes responsable del expediente, que en principio será el/la mismo/a que realizó el IET y la Opinión Escrita. En algunos casos se podrá constituir una Comisión de Examen (ver [apartado C3](#)) de la que formará parte el/la examinador/a responsable, para deliberar sobre la concesión o denegación de la patente.

La tarea esencial de el/la examinador/a es juzgar si la solicitud de patente cumple los requisitos sustantivos exigidos en la Ley. Los criterios por los que un/a examinador/a juzga si dichos requisitos se cumplen se exponen con mayor detalle en la [Parte F](#) y en la [Parte G](#).

El primer paso será estudiar la descripción y dibujos, si los hay, y las reivindicaciones de la solicitud. Normalmente, esta tarea ya se habrá efectuado durante la fase de búsqueda, por lo que el/la examinador/a se concentrará en cualquier modificación u observaciones que haya presentado el solicitante en respuesta al IET.

En esta fase del procedimiento en la que se pueden intercambiar varias comunicaciones con el solicitante (ver [apartado E2](#) y [apartado E3](#)), es muy importante la actitud de el/la examinador/a, quien tratará de tener una actitud constructiva y útil para el solicitante.

El/la examinador/a no deberá pasar por alto ninguna deficiencia relevante pero tampoco debe ser excesivamente exhaustivo a la hora de señalar objeciones menores. En cualquier caso, el/la examinador/a deberá tener siempre en cuenta que la redacción de la

descripción y las reivindicaciones en una solicitud de patente es responsabilidad del solicitante o su representante.

## **C1. SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO**

Art. [39](#) LP, art. [33](#) RP

### **C1.1. *PETICIÓN DE EXAMEN SUSTANTIVO***

Tras la realización del IET y la Opinión Escrita, la OEPM procederá a realizar el examen sustantivo.

Para que pueda iniciarse el examen sustantivo de la solicitud de patente, el solicitante tiene que realizar la petición del mismo. La petición de examen sustantivo deberá presentarse por escrito y podrá realizarse desde el momento del depósito de la solicitud y hasta el transcurso del **plazo de tres meses** contado a partir de la fecha de publicación en el BOPI de la mención de la puesta a disposición del público del IET. La petición del examen sustantivo implica el pago de la tasa correspondiente.

Junto con la petición de examen sustantivo y hasta finalizar el plazo mencionado, el solicitante podrá:

- **presentar observaciones** al IET y a la Opinión Escrita y, en su caso, a las observaciones de terceros (ver [apartado A8](#)) y/o
- **modificar la solicitud**, siempre de tal manera que su objeto no exceda del contenido de la solicitud presentada inicialmente. Las modificaciones irán acompañadas de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas (ver [apartado E6](#)).

En caso de que el solicitante ya hubiera pedido el examen sustantivo y pagado la tasa correspondiente, dispondrá igualmente del **plazo de tres meses** desde la mención de la puesta a disposición del público del IET para presentar observaciones y/o modificaciones al mismo.

Si transcurrido el plazo para petición de examen sustantivo el solicitante no lo hubiera pedido o no hubiera pagado la tasa correspondiente, se entenderá que su solicitud ha sido **retirada**. La resolución de retirada (ver [apartado E9](#)) se comunicará al solicitante y se publicará en el BOPI.

## **C1.2. REVOCACIÓN DEL EXAMEN SUSTANTIVO**

La petición de examen sustantivo se podrá revocar en cualquier momento del procedimiento y dicha revocación equivaldrá a la retirada de la solicitud de patente y así se publicará en el BOPI. Esta revocación estará sujeta a las mismas limitaciones que la solicitud de retirada (ver [apartado E9](#)).

La revocación debe solicitarse expresamente mediante el [formulario 5320P](#) y da derecho a la devolución de la tasa, previa petición ([formulario 3004X](#)).

Si la petición de revocación se realiza una vez iniciado el examen sustantivo, no procederá la devolución de la tasa de examen.

## **C2. CASOS DE EXAMEN SUSTANTIVO**

Art. [40](#) LP, art. [34](#) RP

Una vez publicado el IET y realizada en plazo la petición del examen sustantivo y pagada la tasa correspondiente, se dará inicio al examen. La OEPM examinará si la solicitud de patente y el objeto inventivo reivindicado en la misma cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley (ver [Parte B](#) y [Parte G](#)).

El IET y la Opinión Escrita se consideran la primera comunicación del examen sustantivo. En el examen sustantivo se podrá modificar la postura adoptada en la Opinión Escrita sobre cualquier aspecto de la solicitud, ya que ésta es preliminar y no vinculante. En general, esto se producirá como consecuencia de las observaciones o modificaciones aportadas por el solicitante o como consecuencia de nuevos documentos encontrados durante la actualización de la búsqueda (*“top up search”*) o durante la búsqueda complementaria.

A la hora de revisar la solicitud, el/la examinador/a podrá encontrarse con las situaciones que se describen en los siguientes apartados.

### **C2.1. No se han presentado ni modificaciones ni observaciones**

Cuando el solicitante no presente ninguna documentación, es decir, ni observaciones ni modificaciones, el/la examinador/a actuará en función de las dos situaciones siguientes:

### **C2.1.1 Existen objeciones en el IET y la Opinión Escrita**

Dado que el IET y la Opinión Escrita se consideran como la primera comunicación de examen sustantivo, cuando se hayan señalado defectos u objeciones en dicha primera comunicación, si el solicitante no contesta, es decir, no realiza ningún acto para obviar las objeciones, el/la examinador/a propondrá la **denegación de la patente**, que resolverá el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Director/a del DPIT.

La resolución de denegación deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el BOPI una mención relativa a la denegación.

Entre los motivos de denegación se encuentra, por ejemplo, el hecho de que el solicitante no limite la invención de forma correcta tras una objeción de falta de unidad de invención señalada en la Opinión Escrita (ver [apartado F6.11](#)).

### **C2.1.2 No existen objeciones en el IET y la Opinión Escrita**

En este caso, antes de proceder a la concesión, el/la examinador/a hará siempre una búsqueda complementaria (“*Top-up search*”) con el fin de descubrir la existencia de documentos que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición del público con posterioridad a la fecha en que se haya realizado el IET.

Si como resultado de la búsqueda complementaria no aparecen nuevos documentos que afecten a los requisitos de patentabilidad el/la examinador/a propondrá la **concesión de la patente**, que resolverá el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Director/a del DPIT.

Si, por el contrario, tras la búsqueda se recuperaran nuevos documentos que afectaran a la patentabilidad de la solicitud, se señalarán las objeciones correspondientes en una notificación y se procederá según se detalla en el [apartado C2.2.2](#).

## ***C2.2. Se han presentado modificaciones u observaciones***

El/la examinador/a comenzará analizando las modificaciones que, en su caso, se hayan presentado y comprobará que no se incumple ningún requisito formal o técnico. En especial, se comprobará que:

- las modificaciones no amplíen el contenido de la solicitud tal como fue inicialmente presentada (ver [apartado E6](#));
- y que las nuevas reivindicaciones no se refieran a materia que no haya sido objeto de búsqueda por alguno de los siguientes motivos:

- no formar parte de un único concepto inventivo general (ver [apartado F6](#))
- por falta de claridad o coherencia u otros defectos (ver [apartado F5](#))
- por comprender una pluralidad de reivindicaciones independientes (ver [apartado F5](#)).

Si las reivindicaciones modificadas no cumplen estas condiciones no se aceptarán y el examen se realizará considerando las reivindicaciones para las que se realizó la búsqueda. En la notificación del examen sustantivo se informará al solicitante de que dichas modificaciones no han sido aceptadas y el motivo del rechazo.

Si por el contrario, las reivindicaciones modificadas fueran aceptadas, sustituirán a las del expediente y definirán la base del examen.

Además, el/la examinador/a estudiará en su caso las observaciones que el solicitante haya presentado teniendo en cuenta las indicaciones de estas directrices. A modo de ejemplo, se incluyen a continuación algunos aspectos sobre los que el solicitante podría alegar, con indicación de los apartados donde se tratan:

- la validez de la fecha o del contenido de un documento recuperado en Internet (ver [apartado G6.3](#))
- la validez de una traducción automática (ver [apartado G6.4](#))
- la correspondencia entre los contenidos de dos documentos citados de una misma familia, cuando uno de ellos es posterior a la fecha de presentación (o prioridad) y se ha citado por conveniencia de idioma y el anterior de la misma familia está en un idioma que el/la examinador/a no domina (ver [apartado B5.3.1\(f\)](#))
- la apreciación de el/la examinador/a de que un determinado contenido técnico pertenece al conocimiento general común (ver [apartado G6.1.2](#))

Tras la evaluación de toda la documentación aportada por el solicitante y una vez definido el juego de reivindicaciones sobre el que se basará el examen, el/la examinador/a llevará a cabo una búsqueda complementaria a la búsqueda realizada en el IET.

La búsqueda complementaria puede tener dos finalidades:

- descubrir la existencia de documentos que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición del público con posterioridad a la fecha en que se realizó el IET (*“Top-up search”*). Esta búsqueda complementaria no se llevará a cabo cuando persistan las objeciones por falta de novedad o actividad inventiva señaladas en el IET.



- buscar la materia nueva que se haya incorporado desde la descripción a las reivindicaciones y que no haya sido objeto de búsqueda en el IET. Esta búsqueda no tendrá limitación temporal.

Una vez finalizado el estudio anterior, se pueden presentar los siguientes casos:

#### **C2.2.1 No hay objeciones para la concesión**

Si no hay defectos ni objeciones para la concesión, el/la examinador/a, tras reunirse con la Comisión de Examen (ver [apartado C3](#)) y cuando la Comisión esté de acuerdo con dicha concesión, propondrá la **concesión de la patente**. Dicha propuesta la resolverá el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Director/a del DPIT.

Si, por el contrario, tras la reunión la Comisión concluye que todavía existen objeciones para la concesión, se procederá según se detalla en el [apartado C2.2.2](#).

#### **C2.2.2 Hay objeciones para la concesión**

Cuando haya defectos u objeciones se comunicarán estos al solicitante dándole la oportunidad de realizar observaciones o corregir la solicitud en un plazo de **2 meses** a partir de la mención de objeciones en el BOPI.

En caso de no recibir contestación a esta comunicación en el plazo establecido, el/la examinador/a propondrá la **denegación de la solicitud**, propuesta que resolverá el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Director/a del DPIT. La resolución de denegación deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el BOPI una mención relativa a la denegación.

Al contestar a la notificación, el solicitante podrá modificar la solicitud en los términos previstos en la Ley (ver [apartado E6](#)). La solicitud deberá ser redactada tal y como pretenda ser concedida.

El/la examinador/a podrá volver a plantear objeciones enviando nuevas notificaciones de defectos y dando nuevas oportunidades al solicitante, si es que a pesar de sus contestaciones no hubiera aún logrado subsanar completamente los defectos que impiden la concesión de la patente. Todas estas acciones se llevarán a cabo siempre que los defectos restantes se consideren subsanables y que el solicitante haya mostrado voluntad de corregirlos.

Las nuevas oportunidades a las que se refiere el párrafo anterior podrán consistir en uno o varios trámites escritos o concentrarse en **una única vista oral**, para la cual se formará

una Comisión de Examen (ver [apartado C3](#)). Para más detalles sobre vistas orales, consultar el [apartado E4](#).

Una vez finalizadas las actuaciones anteriores, el/la examinador/a, tras reunirse con la Comisión de Examen (ver [apartado C3](#)), propondrá la **concesión o denegación de la patente**, teniendo en cuenta el texto aportado por el solicitante, propuesta que resolverá el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Director/a del DPIT.

### **C3. COMISIÓN DE EXAMEN**

La Comisión de Examen estará formada por tres miembros técnicos y, en caso de que se estime necesario, un jurista, todos ellos designados por el/la Director/a del DPIT.

- **Presidente/a**: técnico elegido entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Tiene voto de calidad en caso de empate.
- **Examinador/a Ponente**: examinador/a responsable del expediente. Redacta las notificaciones al solicitante así como el acta de la reunión de la Comisión que incluye los acuerdos alcanzados. Es el único que se comunica con el solicitante.
- **Secretario/a**: técnico/a elegido entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Toma notas durante las reuniones y se las entrega a el/la Examinador/a Ponente para que realice el acta.
- **Jurista**: forma parte de la Comisión cuando la naturaleza del caso requiera la intervención de un miembro especialista en el área jurídica.

La Comisión de Examen se formará:

- en cualquier etapa del procedimiento, a petición expresa de el/la examinador/a, con el fin de solicitar el asesoramiento de los miembros de la Comisión
- en el momento en que el/la examinador/a vaya a proponer la concesión o la denegación, siempre que el solicitante haya presentado modificaciones u observaciones y
- en las vistas orales.

Cuando se remita una solicitud a los miembros de la Comisión, si no hay un acuerdo completo, la diferencia de opinión debe ser resuelta mediante votación. Cuando la Comisión se amplíe a cuatro miembros por la presencia de un jurista, el Presidente tendrá un voto de calidad si es necesario.

Las propuestas de la Comisión de Examen han de ser motivadas y serán firmadas por todos los miembros de la Comisión, independientemente de si fue o no una decisión

unánime. Dichas propuestas las resolverá el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Director/a del DPIT.

#### **C4. PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN**

*Art. [41](#) y [42](#) LP, art. [35](#) RP*

La concesión de la patente y la mención de que el expediente está a disposición del público se publicará en el BOPI, incluyendo las siguientes indicaciones:

- a) El número de la solicitud y de publicación.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
- d) La fecha de publicación de la solicitud y, en el caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.
- e) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones
- f) La Clasificación Internacional de Patentes (CIP).
- g) El título de la invención.
- h) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
- i) La identificación de el/la inventor/a o inventores/as, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
- j) La fecha de concesión.
- k) El resumen.

Al mismo tiempo se editará el folleto de la patente que, además de los datos anteriores, contendrá:

- la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, tal como hubieran sido concedidos
- y, en su caso, la mención de que las secuencias biológicas se harán accesibles al público en [CEO](#).

Asimismo, en el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

#### **FOLLETO DE PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN**

Dependiendo del tipo de publicación de que se trate, se asignará en el folleto correspondiente un código de publicación (CP) según lo siguiente:

**B** Segundo nivel publicación. Publicación de la concesión, por ejemplo:

*B2 PATENTE DE INVENCIÓN CON EXAMEN*

*B9 PATENTE DE INVENCIÓN CORREGIDA*

# **DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (LEY 24/2015)**

## **PARTE D**

# **OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Enero 2019

## ÍNDICE GENERAL

|                |                                                                              |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE D</b> | <b>OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN .....</b>                            | <b>D-1</b> |
| D1.            | PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES .....                  | D-2        |
| D2.            | PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES.....                              | D-2        |
| D2.1.          | PRESENTACIÓN DE LAS OPOSICIONES .....                                        | D-2        |
| D2.2.          | ADMISIÓN A TRÁMITE Y EXAMEN FORMAL DE LAS OPOSICIONES.....                   | D-6        |
| D2.3.          | TRASLADO DE LAS OPOSICIONES.....                                             | D-7        |
| D2.4.          | EXAMEN SUSTANTIVO DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN .....            | D-8        |
| D2.5.          | RECURSOS.....                                                                | D-11       |
| D2.6.          | CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN .....    | D-11       |
| D2.7.          | CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN .....                 | D-12       |
| D2.8.          | RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN .....                                              | D-13       |
| D3.            | EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN .....                            | D-13       |
| D3.1.          | EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN .....                      | D-14       |
| D3.2.          | PETICIÓN DE UNA LIMITACIÓN SI ESTÁ PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ..... | D-15       |

## ÍNDICE DETALLADO

|                |                                                                                     |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PARTE D</b> | <b>OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN .....</b>                                   | <b>D-1</b>  |
| D1.            | PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES .....                         | D-2         |
| D2.            | PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES.....                                     | D-2         |
| D2.1.          | <i>PRESENTACIÓN DE LAS OPOSICIONES .....</i>                                        | <i>D-2</i>  |
| D2.1.1         | Personas legitimadas.....                                                           | D-2         |
| D2.1.2         | Plazo de presentación .....                                                         | D-3         |
| D2.1.3         | Lugar de presentación .....                                                         | D-3         |
| D2.1.4         | Forma y contenido .....                                                             | D-4         |
| D2.1.5         | Motivos .....                                                                       | D-5         |
| D2.2.          | <i>ADMISIÓN A TRÁMITE Y EXAMEN FORMAL DE LAS OPOSICIONES.....</i>                   | <i>D-6</i>  |
| D2.3.          | <i>TRASLADO DE LAS OPOSICIONES.....</i>                                             | <i>D-7</i>  |
| D2.4.          | <i>EXAMEN SUSTANTIVO DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN .....</i>            | <i>D-8</i>  |
| D2.4.1         | Oposición desestimada .....                                                         | D-9         |
| D2.4.2         | Oposición estimada .....                                                            | D-9         |
| (a)            | Patente modificada .....                                                            | D-9         |
| (b)            | Patente revocada .....                                                              | D-9         |
| D2.5.          | <i>RECURSOS.....</i>                                                                | <i>D-11</i> |
| D2.6.          | <i>CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN .....</i>    | <i>D-11</i> |
| D2.7.          | <i>CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN .....</i>                 | <i>D-12</i> |
| D2.8.          | <i>RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN .....</i>                                              | <i>D-13</i> |
| D3.            | EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN .....                                   | D-13        |
| D3.1.          | <i>EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN .....</i>                      | <i>D-14</i> |
| D3.2.          | <i>PETICIÓN DE UNA LIMITACIÓN SI ESTÁ PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL .....</i> | <i>D-15</i> |

## PARTE D OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN

La Parte D de estas directrices se refiere a dos procedimientos cuya regulación es novedosa dentro del procedimiento español de concesión de patentes:

- el procedimiento de oposiciones post-concesión, regulado en el art. 43 LP y en los art. 36 a 40 RP
- el procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente, regulado en los art. 105 a 107 LP y en los art. 41 a 43 RP.

La finalidad del proceso de oposición es dar la oportunidad al público de oponerse a la concesión de una patente, en los seis meses posteriores a la publicación de la misma, sobre la base de ciertos motivos establecidos legalmente. Dichos motivos pueden proceder, por ejemplo, de circunstancias de las que la OEPM no tuvo conocimiento en el momento de la concesión (por ejemplo, un determinado documento que no estaba accesible en aquel momento). Así, cualquier persona podrá presentar una oposición a una patente ya concedida con objeto de que ésta sea revocada o modificada respecto al ámbito de protección conferido.

Todas las actuaciones relativas al procedimiento de oposición, excepto la resolución, serán atribuidas a una Comisión de Oposición, formada a tal efecto, por tres técnicos y opcionalmente un jurista, tal y como se describe en el [apartado D2.4](#).

En cuanto al procedimiento de revocación o limitación, se da la oportunidad al titular de la patente de revocarla o limitarla con efectos retroactivos. A diferencia del procedimiento de oposición, no hay límite temporal para solicitar la revocación o limitación, que puede tener lugar en cualquier momento tras la concesión de la patente, después del procedimiento de oposición.

Estos dos procedimientos se pueden considerar alternativas administrativas a los procedimientos judiciales, más costosos y complicados.



## **D1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES**

El procedimiento de oposición es un procedimiento en vía administrativa que permite a cualquier persona distinta del solicitante presentar objeciones tras la concesión de una patente por la OEPM, con objeto de que la misma sea revocada o que su ámbito de protección sea limitado, dentro de un plazo y en base a unos motivos determinados establecidos por Ley.

Por tanto, este procedimiento constituye una garantía para que cualquier interesado pueda expresarse y manifestar su objeción a que una patente se mantenga concedida total o parcialmente. Por su parte, el hecho de que la oposición sea un procedimiento post-concesión dinamiza el sistema de patentes ya que permite que la concesión de las mismas sea más ágil.

Como consecuencia del procedimiento de oposición pueden darse las siguientes situaciones:

- Se mantiene la patente tal como fue concedida.
- Se mantiene la patente de forma modificada, en cuyo caso la protección conferida por la LP se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.
- Se revoca la patente, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en la LP, aplicándose el efecto retroactivo de la revocación y en su caso, lo previsto en el art. 104 LP respecto de la nulidad.

Nótese que al tratarse el procedimiento de oposición de un procedimiento contradictorio, no existe la posibilidad de pedir prórroga en ninguno de los plazos de este procedimiento.

## **D2. PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES**

### ***D2.1. PRESENTACIÓN DE LAS OPOSICIONES***

#### **D2.1.1 Personas legitimadas**

*Art. 43 LP*

Cualquier persona, tanto física como jurídica, incluidas las entidades de derecho público, podrá oponerse a la concesión de una patente.

Una oposición también podrá presentarse en común, pagando una única tasa de oposición, por varias personas, pudiendo éstas tratarse de personas físicas, jurídicas o conjuntos de ambas, de tal forma que los oponentes actuarán en común durante el

procedimiento de oposición. En este caso los oponentes deberán actuar a través de un representante común, que será nombrado por los propios oponentes. En caso de no nombrar ninguno, se considerará como representante común aquél que aparezca como primer oponente en el escrito de oposición.

Como excepción a la regla general de legitimación, nos encontramos con la imposibilidad del titular para oponerse a su propia patente, pues en el caso de que éste pretenda la revocación o la limitación del alcance conferido por la misma, la Ley prevé un procedimiento específico (ver [apartado D3](#)).

### **D2.1.2 Plazo de presentación**

*Art. [43](#) LP*

El escrito de oposición deberá presentarse dentro de los **seis meses** siguientes a la publicación de la concesión de la patente en el BOPI. En el caso de que la patente se encuentre sujeta al régimen de secreto por tratarse de una patente de interés para la defensa nacional, el plazo para oponerse a la concesión de la patente no se abrirá hasta que, una vez levantado el régimen de secreto, se publique la concesión en el BOPI.

*Art. [37.1](#) RP*

Podrá presentarse oposición contra una patente aunque su titular haya renunciado a la patente o ésta haya caducado, pero siempre dentro del plazo de seis meses anteriormente mencionado.

En caso de que la oposición hubiera sido presentada fuera del plazo previsto, se inadmitirá la oposición, comunicándose al oponente y al titular de la patente, y se publicará dicha inadmisión en el BOPI.

### **D2.1.3 Lugar de presentación**

*Art. [36.1](#) RP*

La oposición se podrá presentar tanto directamente en la sede de la OEPM como en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma. Asimismo podrá presentarse en los lugares previstos en el art. 16.4 de la LPACAP (ver [apartado F2.2](#)).

#### D2.1.4 Forma y contenido

Art. [36.2](#) RP

La oposición se presentará mediante un escrito de oposición e implicará el pago de la tasa correspondiente. Se deberá aportar la siguiente documentación:

- a) Instancia ([formulario OPO](#)):
  - Identidad del oponente.
  - Identidad del representante (si lo hubiera).
  - Número de solicitud de patente contra la que se formula la oposición e identificación del titular.
- b) Escrito motivado, que incluirá:
  - Los motivos en los que se funda dicha oposición, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta a la patente.
  - Las reivindicaciones afectadas por la oposición.
- c) Justificante del pago de tasa.
- d) Documentos probatorios:
  - Alegaciones
  - Hechos
  - Pruebas
- e) Poder de representación, cuando el oponente actúe por medio de un representante o de un Agente de la Propiedad Industrial.

#### **Ejemplo de oposición**

El oponente afirma que el preámbulo de la reivindicación 1 de método se describe en el documento A y la parte caracterizadora en el documento B.

A continuación sostiene que el método reivindicado no implica actividad inventiva porque el experto en la materia habría combinado A y B de tal manera que hubiera llegado de manera obvia al objeto de la reivindicación 1.

Los documentos A y B **son las pruebas.**

La falta de actividad inventiva es **el motivo de la oposición.**

Las argumentaciones sobre la actuación del experto en la materia constituyen **las alegaciones de la oposición.**

La OEPM aplicará para la consideración de las pruebas de las oposiciones los siguientes criterios:

- Se admitirán documentos escritos como pruebas contra la concesión de la patente, ya sean documentos de patente o de literatura no patente, incluyéndose los catálogos comerciales o prospectos, así como pruebas audiovisuales (vídeos, documentos gráficos...), siempre que éstos muestren sin lugar a duda que su fecha de disposición al público (ver [apartado G6.6](#)) era anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la solicitud de patente. El oponente deberá citar expresamente en qué parte o partes del documento presentado como prueba en que fundamenta los motivos de su oposición.
- La prueba o divulgación oral se admitirá siempre que venga acompañada de un documento escrito en el que se recoja el contenido de la divulgación oral. En este caso, se tomará como referencia la fecha de la divulgación oral aunque el documento escrito se haya publicado en una fecha posterior (ver [apartado G6.6.3](#)).

En caso de que las pruebas aportadas no estuvieran en español, deberá aportarse una traducción al español de al menos aquellos elementos relevantes para valorar la pertinencia de la oposición.

#### **D2.1.5 Motivos**

Art. [43.1](#) LP

Se podrá presentar oposición a la concesión de una patente por alguno de los siguientes motivos:

a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad:

- Que la invención reivindicada tenga efectivamente la consideración de invención (ver [apartado G3](#))
- Que la invención reivindicada no caiga en ninguna de las excepciones a la patentabilidad (ver [apartado G4](#))
- Novedad (ver [apartado G7](#))
- Actividad inventiva (ver [apartado G8](#))
- Aplicación industrial (ver [apartado G5](#))

b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla, es decir, que no cumple el requisito de suficiencia de la descripción

c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Cabe destacar que se trata de una lista exhaustiva, por lo que no se admitirán como motivo de oposición otros motivos distintos de los anteriores, como por ejemplo: el hecho de que el titular no tuviera derecho a la patente, la falta de claridad en las reivindicaciones, la falta de unidad de invención, etc.

## **D2.2. ADMISIÓN A TRÁMITE Y EXAMEN FORMAL DE LAS OPOSICIONES**

Art. [36.4](#) y [37.3](#) RP

Cada oposición presentada será examinada para comprobar:

- que se ha presentado en el **plazo de seis meses** desde la publicación de la concesión de la patente en el BOPI,
- que está suficientemente motivada y
- que se aporta la documentación necesaria.

En caso de que la oposición se hubiera presentado en plazo, no presentara defectos y se hubiera abonado la tasa correspondiente, la oposición sería admitida a trámite.

Si por el contrario, la presentación del escrito de oposición se realiza fuera de plazo, dicha oposición será inadmitida.

Una vez admitida a trámite la oposición, se iniciará su examen formal. En los supuestos en que el escrito de oposición no se ajustara a las disposiciones previstas en cuanto a la forma y el contenido (ver [apartado D2.1.4](#)), o cuando no se hubiera abonado la tasa de oposición o el pago fuese insuficiente, se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el **plazo de un mes** a contar desde la publicación de defectos en el BOPI, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición.

Si el único defecto es la falta de poder de representación, el plazo para subsanarlo será de **dos meses**. Si además hubiera otros defectos se otorgará un plazo común de **dos meses**.

Si las oposiciones han sido admitidas se les notificará a los oponentes y se publicará una mención de la admisión en el BOPI, al mismo tiempo que se dará traslado de las oposiciones al titular de la patente.

Si las oposiciones se inadmiten o se tienen por desistidas, la resolución motivada será notificada tanto al titular como a los oponentes y se publicará una mención en el BOPI.

Una vez admitida a trámite la oposición, ésta podrá ser tramitada por la OEPM, aunque el oponente falleciese o retirase la oposición

### **D2.3. TRASLADO DE LAS OPOSICIONES**

Art. [38.1](#) RP

Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, y una vez realizado su examen formal, se dará traslado al titular de la patente de todas las oposiciones admitidas a trámite y se publicará una mención en el BOPI. Mediante esta comunicación se informará al titular de la patente sobre las oposiciones admitidas a trámite y se le indicarán los documentos que las acompañan, que podrán consultarse a través de la base de datos de la OEPM [CEO](#).

Se otorgará un **plazo de tres meses** desde la publicación del traslado de las oposiciones en el BOPI, para que el titular de la patente presente alegaciones y si lo estima oportuno, modifique las reivindicaciones, descripción y dibujos o secuencias biológicas.

Las modificaciones podrán referirse a los motivos de oposición invocados por el oponente u oponentes pero también podrá hacer modificaciones basadas en otros motivos de oposición no alegados por éstos (ver [apartado D2.1.5](#)). Por ejemplo, habiéndose admitido una oposición por falta de actividad inventiva, el titular de la patente podría presentar modificaciones para subsanar un defecto de ampliación del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

En el caso de que el titular de la patente no hubiera presentado alegaciones ni modificaciones, la OEPM comunicará la expiración del plazo a los oponentes y continuará con el procedimiento de oposición.

En caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, una vez vencido el plazo, o antes, si el titular de la patente lo solicita, la OEPM dará traslado simultáneamente a todos los oponentes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el titular de la patente. Se les indicará que pueden consultar dicha

documentación en [CEO](#) y se les otorgará un trámite de réplica por un plazo de dos meses desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el BOPI.

En el trámite de réplica los oponentes podrán presentar documentación en respuesta a la contestación del titular, la cual se podrá consultar a través de [CEO](#). No se permitirá la incorporación por parte de los oponentes de nuevos motivos que no hubieran sido alegados en el escrito de oposición.

En casos excepcionales, la Comisión de Oposición (ver [apartado D2.4](#)) podrá admitir una presentación de motivos, elementos de prueba o hechos adicionales de forma tardía, siempre y cuando se considere particularmente relevante, quede perfectamente justificado el retraso de dicha presentación y no constituya un abuso de procedimiento. Se trataría de casos en los que la aportación de dicha documentación provocara un cambio en la decisión ya prevista.

Una vez finalizado el turno de réplica, la OEPM iniciará el examen de las oposiciones.

#### **D2.4. EXAMEN SUSTANTIVO DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN**

Art. [43](#) LP, art. [39](#) RP

Una vez transcurridos los plazos para presentar las alegaciones del titular y la réplica de los oponentes, se formará una Comisión de Oposición que llevará a cabo el examen sustantivo de las oposiciones.

Dicha Comisión de Oposición estará compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo uno de ellos el Presidente de la misma. Dicha Comisión se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad. Los miembros de la Comisión serán designados por el/la Director/a del Departamento de Patentes e Información Tecnológica atendiendo a criterios de experiencia y especialización.

La Comisión de Oposición se reunirá para realizar el examen de toda la documentación presentada durante la fase de oposiciones y tomará una decisión inicial, procediendo a redactar un acta de la reunión mantenida, que se podrá consultar a través de [CEO](#).

Como resultado del examen de la oposición, se pueden dar las siguientes situaciones:

### **D2.4.1 Oposición desestimada**

Si al examinar los motivos de oposición y las alegaciones de todas las partes, incluidas, en su caso, las modificaciones presentadas por el titular, la Comisión considera que no hay ningún motivo de oposición que impida el mantenimiento de la patente tal como fue concedida, propondrá la desestimación de la oposición o las oposiciones. La resolución de desestimación, firmada por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente por delegación de el/la Director/a del DPIT, se notificará al titular y a los oponentes, con indicación de los motivos. Dicha resolución se publicará en el BOPI y se incluirá una mención relativa al mantenimiento de la patente tal como fue concedida.

### **D2.4.2 Oposición estimada**

#### **(a) Patente modificada**

Si, a la vista de las alegaciones de las partes y de las modificaciones presentadas por el titular de la patente, la Comisión considera que la patente puede mantenerse concedida en una de las formas modificadas propuestas por el titular, antes de la resolución definitiva, otorgará un plazo de 10 días a los oponentes para que presenten las alegaciones finales que estimen pertinentes. Si tras estudiar dichas alegaciones finales, la Comisión de Oposición considera que la patente debe ser revocada, se procederá según el siguiente [apartado D2.4.2 \(b\)](#).

#### **(b) Patente revocada**

Cuando pese a las modificaciones o alegaciones efectuadas por el titular, persistan motivos que impliquen la revocación de la patente, se otorgará al titular un nuevo plazo de un mes a contar desde la publicación de su mención en el BOPI, para presentar nuevas alegaciones o modificaciones. Se otorgarán nuevas oportunidades de alegar o modificar, siempre y cuando se estime que las objeciones sean subsanables y que el titular haya tratado manifiestamente de corregirlas. Si tras el estudio de estas alegaciones y/o modificaciones, la Comisión de Oposición considera que la patente puede mantenerse concedida en una de las formas modificadas propuestas por el titular, se procederá según el anterior [apartado D2.4.2 \(a\)](#).

Tanto las alegaciones finales de los oponentes como las nuevas oportunidades concedidas al titular podrán consistir en trámites escritos o concentrarse en una **única vista oral**. La vista oral puede celebrarse a instancia de la Comisión de Oposición o a petición del oponente o del titular (ver [apartado E4](#)).



La resolución adoptada, firmada por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente por delegación de el/la Director/a del DPIT, se notificará al titular y a los oponentes y se publicará en el BOPI. Si se hubiera mantenido la patente en forma modificada, la Comisión habrá verificado previamente que se cumplen los requisitos formales y técnicos de las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y las secuencias biológicas en su caso.

En el caso de revocación de la patente, la mención en el BOPI incluirá la siguiente información:

- a) El número de la solicitud y de publicación.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
- d) La clasificación internacional de patentes.
- e) El título de la invención.
- f) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
- g) Identificación de que la patente se ha revocado y la fecha de la resolución de revocación.

En el caso de mantenimiento de la patente de forma modificada, además de las menciones recogidas en las letras a) a f) anteriores, se incluirá la siguiente información:

- a) La fechas de publicación de la solicitud y, en caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del IET o de la mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.
- b) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.
- c) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
- d) La fecha de resolución por la que se acuerda mantener la patente de forma modificada
- e) La fecha de modificación de las reivindicaciones
- f) El resumen.

Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente que, además de las indicaciones incluidas en la mención BOPI, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos tal y como hubieran sido modificados. Las secuencias biológicas se pondrán a disposición del público en la base de datos [CEO](#) y en ese sentido se mencionará en el folleto.

La protección conferida se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

#### **FOLLETO DE PUBLICACIÓN DE LA PATENTE MODIFICADA**

Se asignará en el folleto un código de publicación (CP) según lo siguiente:

**B** Segundo nivel publicación. Publicación de la concesión:

*B4 PATENTE DE INVENCIÓN MODIFICADA TRAS OPOSICIÓN*

### **D2.5. RECURSOS**

Art. [44](#) LP

Podrán interponer recurso contra las resoluciones adoptadas por la OEPM durante el procedimiento de oposición quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición.

Los oponentes podrán interponer recurso administrativo contra la resolución de mantener una patente tal como fue concedida o modificada durante el procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

También podrá el titular de la patente interponer recurso administrativo contra la resolución denegatoria de su solicitud o contra la resolución adoptada por la OEPM durante el procedimiento de oposición. Al interponer el recurso, el titular podrá modificar su patente siempre cumpliendo con lo dispuesto en los art. 48 LP y 64 RP (ver [apartado E6](#)).

Además, en el art. 54 LP, se hace una remisión general a la LPACAP en relación con la revisión de los actos en vía administrativa, estableciendo, entre otros, que el recurso de alzada, deberá interponerse en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso.

### **D2.6. CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN**

Art. [40](#) RP

Si al presentar la oposición u oposiciones contra la concesión de una patente, hubiera algún procedimiento judicial en curso que conste inscrito en la OEPM en relación con dicha patente, la OEPM comunicará al Juez o Tribunal competente que se va a iniciar un

proceso de oposición, quien decidirá si suspende o no el procedimiento judicial hasta que concluya la oposición.

Cuando haya un procedimiento de oposición en curso y aun habiendo transcurrido el plazo para presentar oposiciones, cualquier tercero podrá solicitar intervenir en dicho procedimiento presentando un escrito de oposición, siempre y cuando se acredite que:

- el titular ha entablado una acción de violación contra él o que
- el tercero ha ejercitado una acción negatoria (art. 121 LP), después de haber sido éste requerido por el titular de la patente para cesar en la presunta violación de dicha patente.

La solicitud de intervención en el procedimiento de oposición se presentará en un plazo de tres meses desde la fecha en que se entable la acción judicial correspondiente.

Admitida la solicitud de intervención de un tercero se tramitará como una oposición. En caso de no presentar oposición, el demandado por infracción no podrá ser considerado parte del procedimiento y no se le enviará ninguna notificación relativa procedimiento de oposición.

Terminado el procedimiento de oposición, la OEPM pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal la resolución, aportando en su caso, la patente tal como hubiera quedado modificada.

#### **D2.7. CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN**

Art. [37.2](#) RP

En el caso de que la patente caducara o el titular renunciase a la misma durante un proceso de oposición, se pondrá en conocimiento de los oponentes para que indiquen si quieren que el procedimiento de oposición continúe. Para ello, los oponentes podrán solicitar por escrito la continuación del procedimiento de oposición en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la puesta en conocimiento al oponente en el BOPI.

Una vez agotado el plazo, la OEPM evaluará las posibles contestaciones de los oponentes y decidirá si el procedimiento de oposición continúa. En caso de que ninguno de los oponentes desee continuar, se finalizará el procedimiento de oposición y se comunicará este hecho al titular de la patente. También se le comunicará al titular si continúa el procedimiento de oposición.

## **D2.8. RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN**

El oponente podrá retirar su oposición contra la concesión de una patente en cualquier momento de la tramitación del procedimiento de oposición mediante la correspondiente solicitud ([formulario 5209X](#)).

La OEPM notificará al oponente la admisión de la retirada de la oposición. Si dicha retirada se realiza después del trámite del traslado de oposiciones al titular, deberá también comunicarse la retirada al titular de la patente.

No obstante, en el caso en que un oponente falleciera o retirara su oposición después de que ésta hubiera sido formalmente admitida, la OEPM podrá considerar si alguno de los documentos citados por el oponente impide el mantenimiento de la patente concedida y continuar con el procedimiento de oposición.

En este caso, el oponente no se considerará parte del procedimiento y no se le enviará ninguna notificación relativa al procedimiento de oposición.

## **D3. EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN**

*Arts. [105](#), [106](#), [107](#) LP y Arts. [41](#), [42](#), y [43](#) RP*

El procedimiento de limitación o revocación es un procedimiento mediante el cual el titular de una patente puede limitar el alcance de la protección conferida por la misma e incluso su revocación. El efecto será del tipo “EX TUNC”, es decir, se retrotraerá a la fecha de presentación de la solicitud.

Podrá solicitarse a lo largo de toda la vida legal de la patente, incluso durante el período de vigencia de los certificados complementarios. Se podrán solicitar tantas limitaciones como se desee a lo largo de la vida de la patente.

La limitación sólo se podrá solicitar a partir del momento en que la concesión sea firme, es decir, una vez concluido el período para presentar oposiciones o cuando haya terminado la tramitación de una oposición presentada contra la concesión de una patente. Tampoco se podrá presentar cuando se esté tramitando una limitación anterior de la patente.

También se podrá iniciar el procedimiento de limitación o revocación de una patente que se haya concedido bajo la legislación anterior, es decir, según la Ley 11/1986.

### **D3.1. EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN**

Art. [41](#) RP

La solicitud de limitación ([formulario 5388X](#)) debe incluir:

- La identidad del titular de la patente.
- La identidad del representante, si se ha designado uno.
- Número de solicitud, número de publicación, fecha de publicación y código del tipo de documentación cuya revocación o limitación se solicita.
- Las partes modificadas (descripción y/o reivindicaciones). Se deberá presentar un juego completo de cada parte modificada. La modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante identifique las diferencias entre la patente original y la nueva versión. Se indicarán las razones de la modificación y el alcance de la misma.
- Si existen inscritos en la OEPM derechos reales, opciones de compra, embargos, licencias o una demanda judicial, se deberá aportar el consentimiento de los titulares. Si se encuentra inscrita en la OEPM una demanda, se deberá aportar el consentimiento del demandante.
- Firma del solicitante o de su representante.

La presentación de una solicitud de limitación implica el pago de la tasa correspondiente.

Durante el examen de la solicitud de revocación, se examinará que se cumplen los requisitos formales anteriores.

Durante el examen de la solicitud de limitación, además de los requisitos formales, también se examinará si las reivindicaciones son claras y concisas y están basadas en la descripción. También se comprobará que no se amplía la protección que confiere la patente. Ello podría ocurrir al eliminar alguna reivindicación dependiente.

Si se traslada información contenida en la descripción a las reivindicaciones, habrá que comprobar que no se trata de materia que no haya sido objeto de búsqueda debido a una falta de claridad o coherencia, o a una pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría no admisible (ver [apartado B2.2](#)).

Si se detectaran defectos, se suspenderá el procedimiento y se le comunicarán al titular de la patente para que los subsane o bien presente sus observaciones en el plazo de dos meses desde la publicación del suspenso en el BOPI.

Si se subsanan los defectos, la OEPM resolverá sobre lo solicitado, publicando la correspondiente resolución en el BOPI. En caso contrario, se denegará la solicitud de limitación o de revocación. Si se acepta la limitación, se publicará el folleto correspondiente.

#### **FOLLETO DE PUBLICACIÓN DE LA PATENTE LIMITADA**

Se asignará en el folleto un código de publicación (CP) según lo siguiente:

**B** Segundo nivel publicación. Publicación de la concesión:

*B5 PATENTE DE INVENCIÓN LIMITADA*

#### **D3.2. PETICIÓN DE UNA LIMITACIÓN SI ESTÁ PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL**

*Art.43 RP*

Si se recibe una petición de limitación en la OEPM estando en trámite un procedimiento judicial sobre la validez de la patente que conste inscrito en el Registro de Patentes, la OEPM comunicará al Juez o Tribunal la petición de limitación, a los efectos oportunos. Si el Juez o Tribunal deniega la petición de limitación el titular de la patente podrá solicitar a la OEPM la devolución de la tasa de limitación.

Si iniciado un procedimiento de limitación se notifica e inscribe en el Registro de Patentes un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la OEPM comunicará al Juez o Tribunal la existencia de un procedimiento de limitación en trámite, a los efectos oportunos.

Una vez tramitado el procedimiento de limitación, la OEPM pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal la resolución adoptada, trasladándole la patente tal como ha quedado modificada.

# **DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (LEY 24/2015)**

## **PARTE E**

# **COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Enero 2019

## ÍNDICE GENERAL

|                |                                                                    |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE E</b> | <b>COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO.....</b>    | <b>E-1</b> |
| E1.            | INTRODUCCIÓN .....                                                 | E-1        |
| E2.            | COMUNICACIONES FORMALES.....                                       | E-2        |
| E2.1.          | NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM.....                           | E-2        |
| E2.2.          | COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS .....       | E-4        |
| E3.            | COMUNICACIONES INFORMALES .....                                    | E-6        |
| E3.1.          | Consultas telefónicas .....                                        | E-7        |
| E3.2.          | Entrevistas presenciales.....                                      | E-7        |
| E4.            | VISTAS ORALES .....                                                | E-8        |
| E4.1.          | SOLICITUD DE LA VISTA ORAL .....                                   | E-8        |
| E4.2.          | CITACIÓN PARA LA VISTA ORAL .....                                  | E-9        |
| E4.3.          | CONTESTACIÓN A LA CITACIÓN .....                                   | E-9        |
| E4.4.          | VISTA ORAL .....                                                   | E-10       |
| E5.            | REPRESENTACIÓN.....                                                | E-14       |
| E5.1.          | ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN.....                             | E-15       |
| E6.            | MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA.....      | E-16       |
| E6.1.          | MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES.....                 | E-16       |
| E6.2.          | ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES.....                       | E-19       |
| E6.3.          | LÍMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES .....                        | E-20       |
| E6.4.          | ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES .....                               | E-33       |
| E6.5.          | OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES.....            | E-34       |
| E7.            | CORRECCIÓN DE ERRORES.....                                         | E-34       |
| E7.1.          | RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM.....    | E-34       |
| E7.2.          | RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM..... | E-37       |
| E8.            | MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS .....                                 | E-37       |
| E8.1.          | CÓMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.....                              | E-37       |
| E8.2.          | INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS .....                               | E-37       |
| E8.3.          | PRÓRROGA DE PLAZOS .....                                           | E-37       |
| E9.            | RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA..... | E-39       |
| E9.1.          | PETICIÓN DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE .....             | E-40       |
| E10.           | RENUNCIA DE LA PATENTE .....                                       | E-40       |
| E10.1.         | PETICIÓN DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE.....            | E-41       |
| E11.           | RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS .....                                 | E-42       |
| E11.1.         | ÁMBITO DE APLICACIÓN.....                                          | E-43       |
| E11.2.         | REQUISITOS OBJETIVOS .....                                         | E-43       |



|                                                                                                                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS .....                                                                                                                                        | E-43 |
| E11.4. REQUISITOS FORMALES .....                                                                                                                                          | E-47 |
| E11.5. EFECTOS.....                                                                                                                                                       | E-49 |
| E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS.....                                                                                                          | E-49 |
| E12.1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES.....                                                                                                                           | E-49 |
| E12.2. REQUISITOS FORMALES.....                                                                                                                                           | E-50 |
| E13. CAMBIO DE MODALIDAD .....                                                                                                                                            | E-55 |
| E13.1. A iniciativa del solicitante .....                                                                                                                                 | E-55 |
| E13.2. A propuesta de la OEPM.....                                                                                                                                        | E-56 |
| E14. SOLICITUDES DIVISIONALES.....                                                                                                                                        | E-57 |
| E14.1. CUESTIONES GENERALES.....                                                                                                                                          | E-57 |
| E14.2. PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD.....                                                                                                                          | E-58 |
| E14.3. TASAS.....                                                                                                                                                         | E-59 |
| E15. PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACELERADA (CAP).....                                                                                                                          | E-59 |
| E15.1. REQUISITOS.....                                                                                                                                                    | E-59 |
| E15.2. TRAMITACIÓN.....                                                                                                                                                   | E-60 |
| E16. TASAS Y ANUALIDADES.....                                                                                                                                             | E-61 |
| E16.1. TASAS.....                                                                                                                                                         | E-61 |
| E16.2. ANUALIDADES.....                                                                                                                                                   | E-64 |
| E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA.....                                                                                                    | E-65 |
| E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA.....                                                                                          | E-65 |
| E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA..... | E-65 |
| E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS .....                                                                                                                             | E-66 |
| E17.4. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA .....                                                                                            | E-66 |
| E17.5. PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA .....                                                              | E-67 |

## ÍNDICE DETALLADO

|                |                                                            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE E</b> | <b>COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO</b> | <b>E-1</b> |
| E1.            | INTRODUCCIÓN                                               | E-1        |
| E2.            | COMUNICACIONES FORMALES                                    | E-2        |
| E2.1.          | NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM                        | E-2        |
| E2.1.1.        | Momentos en los que se deben emitir notificaciones         | E-2        |
| E2.1.2.        | Forma de las notificaciones                                | E-2        |
| E2.1.3.        | Número de notificaciones                                   | E-3        |
| E2.1.4.        | Eficiencia de las comunicaciones                           | E-3        |
| E2.1.5.        | Medios utilizados por la OEPM para enviar notificaciones   | E-4        |
| E2.2.          | COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS     | E-4        |
| E2.2.1.        | Forma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM            | E-4        |
| E2.2.2.        | Idioma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM           | E-5        |
| E2.2.3.        | Medios para presentar comunicaciones:                      | E-5        |
| (a)            | Formato electrónico                                        | E-5        |
| (b)            | Formato papel                                              | E-6        |
| E2.2.4.        | Lugares de presentación                                    | E-6        |
| E3.            | COMUNICACIONES INFORMALES                                  | E-6        |
| E3.1.          | Consultas telefónicas                                      | E-7        |
| E3.2.          | Entrevistas presenciales                                   | E-7        |
| E4.            | VISTAS ORALES                                              | E-8        |
| E4.1.          | SOLICITUD DE LA VISTA ORAL                                 | E-8        |
| E4.2.          | CITACIÓN PARA LA VISTA ORAL                                | E-9        |
| E4.3.          | CONTESTACIÓN A LA CITACIÓN                                 | E-9        |
| E4.4.          | VISTA ORAL                                                 | E-10       |
| E4.4.1.        | Admisión de documentación                                  | E-10       |
| E4.4.2.        | Admisión de público                                        | E-10       |
| E4.4.3.        | Miembros de la Comisión                                    | E-10       |
| E4.4.4.        | Preparación de la Vista Oral                               | E-11       |
| E4.4.5.        | Utilización de aparatos electrónicos                       | E-11       |
| E4.4.6.        | Comienzo de la Vista Oral                                  | E-11       |
| E4.4.7.        | Apertura de la Vista Oral                                  | E-12       |
| E4.4.8.        | Desarrollo de la Vista Oral                                | E-12       |
| E4.4.9.        | Clausura de la Vista Oral                                  | E-13       |
| E4.4.10.       | Actuaciones posteriores a la Vista Oral                    | E-13       |
| E5.            | REPRESENTACIÓN                                             | E-14       |
| E5.1.          | ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN                          | E-15       |
| E6.            | MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA   | E-16       |
| E6.1.          | MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES              | E-16       |

|         |                                                                                |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| E6.1.1. | Momentos previos a la concesión de la patente.....                             | E-16 |
| (a)     | Examen de oficio.....                                                          | E-16 |
| (b)     | Fase de búsqueda y realización del IET y la Opinión Escrita: .....             | E-17 |
| (b1)    | Falta de claridad o de coherencia.....                                         | E-17 |
| (b2)    | Pluralidad de reivindicaciones independientes .....                            | E-17 |
| (b3)    | Falta de unidad de invención.....                                              | E-17 |
| (c)     | Examen sustantivo .....                                                        | E-18 |
| E6.1.2. | Momentos posteriores a la concesión o denegación de la patente.....            | E-18 |
| (a)     | Recurso administrativo .....                                                   | E-18 |
| (b)     | Procedimiento de Oposiciones .....                                             | E-18 |
| (c)     | Procedimiento de Limitación .....                                              | E-19 |
| (d)     | Acción de nulidad.....                                                         | E-19 |
| (e)     | Renuncia parcial.....                                                          | E-19 |
| E6.2.   | ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES.....                                   | E-19 |
| E6.3.   | LÍMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES .....                                    | E-20 |
| E6.3.1. | Modificaciones en la descripción .....                                         | E-21 |
| E6.3.2. | Modificaciones en las reivindicaciones .....                                   | E-25 |
| (a)     | Sustitución o eliminación de una característica en una reivindicación .....    | E-26 |
| (a)     | Inclusión de una característica en una reivindicación .....                    | E-27 |
| (b)     | Limitaciones o exclusiones (“disclaimers”) .....                               | E-28 |
| (c)     | Cambios en las categorías de las reivindicaciones .....                        | E-29 |
| (c1)    | Transformación de una reivindicación de producto en una de uso. ....           | E-30 |
| (c2)    | Transformación de una reivindicación de producto en una de procedimiento. .... | E-30 |
| (c3)    | Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de producto. .... | E-31 |
| (c4)    | Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de uso.....       | E-31 |
| E6.3.3. | Modificaciones en los dibujos .....                                            | E-31 |
| (a)     | Introducción de modificaciones derivadas de los dibujos.....                   | E-32 |
| E6.3.4. | Introducción de modificaciones en las secuencias biológicas .....              | E-32 |
| E6.3.5. | Modificaciones o adición de la prioridad reivindicada .....                    | E-32 |
| E6.4.   | ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES .....                                           | E-33 |
| E6.5.   | OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES.....                        | E-34 |
| E7.     | CORRECCIÓN DE ERRORES.....                                                     | E-34 |
| E7.1.   | RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM.....                | E-34 |
| E7.2.   | RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM.....             | E-37 |
| E8.     | MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS .....                                             | E-37 |
| E8.1.   | CÓMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.....                                          | E-37 |
| E8.2.   | INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS .....                                           | E-37 |
| E8.3.   | PRÓRROGA DE PLAZOS .....                                                       | E-37 |
| E9.     | RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA.....             | E-39 |
| E9.1.   | PETICIÓN DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE .....                         | E-40 |
| E10.    | RENUNCIA DE LA PATENTE .....                                                   | E-40 |

|                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>E10.1. PETICIÓN DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE</i> .....                                                  | <i>E-41</i> |
| <b>E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS</b> .....                                                                          | <b>E-42</b> |
| <i>E11.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN</i> .....                                                                                | <i>E-43</i> |
| <i>E11.2. REQUISITOS OBJETIVOS</i> .....                                                                                | <i>E-43</i> |
| <i>E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS</i> .....                                                                               | <i>E-43</i> |
| E11.3.1. Sistema satisfactorio de vigilancia.....                                                                       | E-44        |
| E11.3.2. Hecho imprevisto o circunstancias excepcionales .....                                                          | E-45        |
| E11.3.3. Persona a la que se exige la diligencia necesaria .....                                                        | E-46        |
| E11.3.4. Prueba de la diligencia debida .....                                                                           | E-47        |
| <i>E11.4. REQUISITOS FORMALES</i> .....                                                                                 | <i>E-47</i> |
| <i>E11.5. EFECTOS</i> .....                                                                                             | <i>E-49</i> |
| <b>E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS</b> .....                                                | <b>E-49</b> |
| <i>E12.1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES</i> .....                                                                 | <i>E-49</i> |
| <i>E12.2. REQUISITOS FORMALES</i> .....                                                                                 | <i>E-50</i> |
| E12.2.1. Solicitud de inscripción de cesiones .....                                                                     | E-51        |
| (a) Celebración de un contrato.....                                                                                     | E-51        |
| (b) Fusión, reorganización o división; resolución judicial .....                                                        | E-51        |
| (c) Cambio de nombre, dirección o nacionalidad.....                                                                     | E-52        |
| E12.2.2. Solicitud de inscripción de licencias .....                                                                    | E-52        |
| E12.2.3. Solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos.....                                                      | E-53        |
| E12.2.4. Solicitud de inscripción de cancelación o modificación de cesiones, licencias y otros negocios jurídicos ..... | E-54        |
| E12.2.5. Procedimiento de inscripción.....                                                                              | E-55        |
| <b>E13. CAMBIO DE MODALIDAD</b> .....                                                                                   | <b>E-55</b> |
| <i>E13.1. A iniciativa del solicitante</i> .....                                                                        | <i>E-55</i> |
| <i>E13.2. A propuesta de la OEPM</i> .....                                                                              | <i>E-56</i> |
| <b>E14. SOLICITUDES DIVISIONALES</b> .....                                                                              | <b>E-57</b> |
| <i>E14.1. CUESTIONES GENERALES</i> .....                                                                                | <i>E-57</i> |
| <i>E14.2. PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD</i> .....                                                                | <i>E-58</i> |
| <i>E14.3. TASAS</i> .....                                                                                               | <i>E-59</i> |
| <b>E15. PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACCELERADA (CAP)</b> .....                                                               | <b>E-59</b> |
| <i>E15.1. REQUISITOS</i> .....                                                                                          | <i>E-59</i> |
| <i>E15.2. TRAMITACIÓN</i> .....                                                                                         | <i>E-60</i> |
| <b>E16. TASAS Y ANUALIDADES</b> .....                                                                                   | <b>E-61</b> |
| <i>E16.1. TASAS</i> .....                                                                                               | <i>E-61</i> |
| E16.1.1. Cuantías de las tasas (bases y tipos de gravamen de las tasas) .....                                           | E-61        |
| (a) Reembolso de las tasas .....                                                                                        | E-61        |
| (b) Petición de reducción de tasas.....                                                                                 | E-62        |
| (c) Bonificación de tasas a Universidades Públicas. ....                                                                | E-63        |
| <i>E16.2. ANUALIDADES</i> .....                                                                                         | <i>E-64</i> |

|          |                                                                                                                                                                       |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E16.2.1. | Pago de anualidades .....                                                                                                                                             | E-64        |
| (a)      | Recargos.....                                                                                                                                                         | E-64        |
| E17.     | SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA.....                                                                                                     | E-65        |
| E17.1.   | <i>SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA .....</i>                                                                                     | <i>E-65</i> |
| E17.2.   | <i>SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA.</i> | <i>E-65</i> |
| E17.3.   | <i>SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS .....</i>                                                                                                                         | <i>E-66</i> |
| E17.4.   | <i>TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA .....</i>                                                                                        | <i>E-66</i> |
| E17.5.   | <i>PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA .....</i>                                                          | <i>E-67</i> |

## PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO

### E1. INTRODUCCIÓN

La Parte E contiene directrices generales sobre aspectos comunes de distinta índole relacionados con la tramitación del procedimiento de concesión de una patente, así como con la vida de la patente tras su concesión.

Se hace notar que en ausencia de provisiones concretas en la Ley de Patentes 24/2015 o su Reglamento de Ejecución, se hará referencia a las disposiciones recogidas en la LPACAP, tal y como prevé la disposición adicional primera de la LP.

En primer lugar, se abordan aspectos relacionados con las comunicaciones tanto formales como informales que tienen lugar entre la OEPM y los interesados en la tramitación de una patente, es decir, los solicitantes o sus representantes y los oponentes u otros terceros interesados.

Se tratan también aspectos procedimentales comunes en todo el procedimiento y que pueden ser de interés en distintos momentos de la tramitación de una patente, tales como la presentación de modificaciones a la solicitud, la corrección de errores, cuestiones relativas a los plazos y al pago de tasas y anualidades o la retirada y renuncia de la patente.

Incluye también esta parte determinados procedimientos especiales, tales como el Programa CAP, la tramitación de patentes secretas, la presentación de solicitudes divisionales o el cambio de modalidad.

Por último, se abordan distintos aspectos relacionados con los derechos generados tanto por la solicitud como por la patente concedida: restablecimiento de derechos, cesiones, licencias y modificaciones de derechos.

Se hará referencia a otras partes de las directrices en las que se desarrollan alguno de los aspectos aquí tratados.

## **E2. COMUNICACIONES FORMALES**

### **E2.1. *NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM***

#### **E2.1.1. Momentos en los que se deben emitir notificaciones**

Con carácter general, la OEPM emitirá notificaciones a los interesados en las siguientes fases del procedimiento de concesión y/o oposición de una patente:

- cuando una parte interesada deba ser informada de una serie de defectos en la solicitud o en cierta documentación aportada. En caso de que proceda, la OEPM emitirá una petición para subsanar dichos defectos;
- cuando se desee invitar a una parte interesada a presentar observaciones a cuestiones particulares o a entregar documentos, evidencias, etc. para aclarar algún asunto particular;
- cuando, en opinión de el/la examinador/a de patentes o de la Comisión de Examen/Oposición, la patente no pueda concederse o mantenerse con la redacción propuesta por el solicitante o titular de la patente, pero podría posiblemente concederse o mantenerse con un texto modificado o un alcance más limitado;
- cuando se precise comunicar cierta información necesaria para continuar con el procedimiento;
- cuando se requiera la aportación de documentación necesaria para continuar con el procedimiento;
- antes de una Vista Oral, con objeto de preparar la documentación para la misma.

#### **E2.1.2. Forma de las notificaciones**

Cualquier notificación de la OEPM se realizará bien utilizando un formulario oficial o bien mediante carta con el sello de la OEPM. Las notificaciones estarán firmadas y permitirán identificar al funcionario responsable.

En el caso de que el solicitante o el titular de la patente actúe mediante un representante, las notificaciones irán dirigidas a este último. Si existen varios representantes, será suficiente con enviar la comunicación al que aparezca en primer lugar en la instancia o solicitud.

### **E2.1.3. Número de notificaciones**

Cada comunicación deberá cubrir todos los puntos que sean necesarios o importantes para dirigir el procedimiento con el menor número de comunicaciones posible y así evitar alargar el procedimiento más de lo necesario.

Art. [50](#) LP

En general, hay que tener en cuenta que la presencia de defectos en la documentación, interrumpirá el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitación y hasta que dichos defectos sean subsanados o expire el plazo que se otorgue en cada caso para ello.

Art. [23.2](#) LP

No obstante, la presencia de defectos formales en la documentación durante el examen de oficio no suspenderá la realización del IET siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización o desvirtúen de tal modo el objeto de búsqueda que su resultado resulte inservible.

### **E2.1.4. Eficiencia de las comunicaciones**

Existe una serie de pautas básicas que deben seguirse para realizar comunicaciones eficientes con el solicitante:

- se debe actuar con diligencia en la transmisión de comunicaciones con el solicitante/titular e intentar no agotar los plazos establecidos. De esta forma se agiliza el procedimiento, lo cual es ventajoso para el solicitante/titular en su toma de decisiones.
- respecto a la admisión de documentación, la documentación aportada por el solicitante se debe analizar minuciosamente para comprobar que es admisible en plazo y forma. Si se rechaza documentación es importante motivarlo claramente en la comunicación correspondiente.
- las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas; los informes deben estructurarse previamente ordenando por relevancia todos los aspectos que se van a tratar para transmitir un mensaje claro y completo.
- el lenguaje empleado debe ser siempre técnico y objetivo.
- se debe contestar a todas y cada una de las alegaciones del solicitante sin dejar ningún aspecto fuera de análisis.



Art. [34.6](#), [39.4](#) RP

En el examen sustantivo y en el examen de las oposiciones se podrá repetir la comunicación de objeciones enviando nuevas notificaciones de defectos para así dar oportunidades adicionales al solicitante o al titular de subsanar o corregir, siempre y cuando se cumplan simultáneamente las dos condiciones siguientes:

- que el solicitante/titular haya tratado manifiestamente de corregir los defectos y
- que la OEPM estime que los defectos restantes son subsanables.

#### **E2.1.5. Medios utilizados por la OEPM para enviar notificaciones**

La OEPM utilizará principalmente dos tipos de medios para comunicarse con el solicitante/titular de la patente o con su representante, en su caso: correo electrónico y correo postal.

Si el solicitante/titular hubiera indicado una dirección de correo electrónico, éste será el medio preferente utilizado, salvo que el solicitante/titular haya indicado lo contrario. Las notificaciones se enviarán en formato electrónico a dicha dirección electrónica.

Si el solicitante/titular no hubiese proporcionado una dirección electrónica, el medio de notificación será por correo postal.

En todo caso, los Agentes de Propiedad Industrial se darán por notificados mediante la publicación en BOPI (art. 29.3 Ley 17/2001 de Marcas, Disp. adicional segunda 3 RP).

### **E2.2. COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS**

#### **E2.2.1. Forma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM**

Las solicitudes y demás documentos se deberán presentar en los modelos oficiales que a tal efecto establezca la OEPM. En cualquier caso, se aceptarán los formularios internacionales tipo que a tal efecto establezca la Asamblea del Tratado de Derecho de Patentes en virtud de la Regla 20 de su Reglamento (Regla 20, Tratado PLT).

La documentación deberá identificar claramente a qué expediente se refiere y el motivo de la comunicación.

Las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas, utilizando un lenguaje lo más técnico y objetivo posible. Se debe evitar la utilización de elementos superfluos y repetitivos.

## **E2.2.2. Idioma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM**

Art. [23.3 LP](#)

Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la OEPM deberán estar redactados en español.

En las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al español, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.

## **E2.2.3. Medios para presentar comunicaciones:**

La OEPM aceptará comunicaciones recibidas en dos tipos de formatos: formato electrónico y formato papel.

### **(a) Formato electrónico**

Los trámites electrónicos se realizarán a través del portal [Sede Electrónica de la OEPM](#), que cumple con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. En la [Sede Electrónica](#) figura la relación actualizada de trámites que pueden realizarse.

Los trámites electrónicos se registrarán e indicarán la fecha del día en que se produzcan.

El registro electrónico de la OEPM garantizará la constancia, en cada asiento que se practique indicando fecha y hora, identificación del interesado y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen.

Estarán obligados a relacionarse con la OEPM a través de medios electrónicos los siguientes sujetos (Disp. adicional segunda 3 RP):

- Los Agentes de Propiedad Industrial
- Las personas jurídicas

Sin embargo, se aceptará la presentación en papel a los solos efectos de obtener fecha de presentación de la solicitud de patente, o para considerar que un trámite se ha cumplido en

plazo. Posteriormente, se deberá realizar la comunicación vía electrónica para que tuviera efecto.

**(b) Formato papel**

Los documentos presentados en formato papel ante la OEPM u otros órganos acreditados para su presentación serán digitalizados e incluirán los metadatos que acrediten su condición de copia original y que se visualizarán al consultar el documento. Los documentos se incorporarán así al expediente administrativo electrónico, archivándose los originales.

Únicamente podrán utilizar este formato de presentación los solicitantes que no estén obligados a relacionarse utilizando medios electrónicos (ver [apartado E2.2.3\(a\)](#)).

**E2.2.4. Lugares de presentación**

Las comunicaciones que los interesados dirijan a la OEPM podrán presentarse en los mismos lugares de presentación de una solicitud de patente (ver [apartado F2.2](#)).

**E3. COMUNICACIONES INFORMALES**

El presente apartado contiene directrices generales respecto a comunicaciones de carácter informal mantenidas entre la OEPM y el solicitante de la patente durante la tramitación hasta la concesión de una patente.

Se debe señalar, que en el procedimiento de oposiciones, al tratarse de un procedimiento contradictorio, no están permitidas las comunicaciones informales.

Las comunicaciones solo tendrán lugar con el solicitante de la patente. En el caso de que el solicitante hubiese designado un representante, las comunicaciones tendrán siempre lugar entre la OEPM y el representante.

Las comunicaciones informales pueden llevarse a cabo por teléfono o mediante visitas presenciales. En muchos casos una consulta informal, por teléfono o mediante una entrevista presencial podrán ayudar a avanzar en el procedimiento.

Cuando se lleve a cabo una conversación telefónica o una entrevista presencial, el/la examinador/a podrá redactar un acta que resuma los puntos tratados. El acta incluirá la siguiente información:

- Número de expediente

- Identificación de participantes
- Asuntos discutidos y/o acuerdos alcanzados
- Otros asuntos comentados a los que no se haya llegado a un acuerdo, con los argumentos del solicitante/titular
- Conclusiones
- Se podrá indicar si la siguiente acción debe venir del solicitante/titular o de el/la examinador/a.
- Firma de el/la examinador/a

La redacción del acta debe ser clara y concisa, evitando ambigüedades. El/la examinador/a adjuntará en su caso el acta al expediente y podrá enviar una copia al solicitante o su representante.

### ***E3.1. Consultas telefónicas***

Una conversación telefónica puede tener lugar a iniciativa del solicitante de la patente o a instancia de la OEPM.

Situaciones en las que el solicitante podría contactar con la OEPM:

- El solicitante quiere hacer una consulta sobre un aspecto de procedimiento;
- Existe un error en una comunicación o en la contestación de la OEPM que dificulta al solicitante preparar la siguiente contestación/comunicación;

Situaciones en las que la OEPM podría comunicarse por teléfono con el solicitante:

- Existe cierta confusión sobre algunos puntos a discutir, p.ej. el solicitante parece haber malinterpretado los argumentos de el/la examinador/a;
- La solicitud parece estar preparada para concederse pero el/la examinador/a necesita aclarar ciertos aspectos menores con el solicitante o le gustaría comentar una propuesta de modificaciones para superar las objeciones encontradas.

### ***E3.2. Entrevistas presenciales***

Normalmente una entrevista se realiza a petición del solicitante, quién deberá contactar con el/la examinador/a de patentes responsable del expediente, bien por teléfono o bien por correo electrónico, para concertar una cita.

A la entrevista, podrá asistir el solicitante de la patente o su representante, en su caso, así como cualquier otra persona, expresamente autorizada por el solicitante.

Si durante el examen sustantivo se solicitara una entrevista por parte del solicitante de la patente, en principio ésta se celebrará con el/la examinador/a responsable del expediente y no será necesaria la asistencia del resto de los miembros de la Comisión de Examen.

#### **E4. VISTAS ORALES**

Art. [34.7](#), [39.5](#) RP

Se entiende por Vista Oral aquel trámite formal que se celebra a petición de una de las partes interesadas en el procedimiento de concesión de patentes o de oposición, en el que una Comisión de la OEPM, en presencia de las partes, delibera sobre la concesión, denegación o modificación de una solicitud de patente en fase de examen sustantivo o sobre la revocación, limitación o el mantenimiento de una patente ya concedida, en el caso del procedimiento de oposición. El objeto de la Vista Oral será el de concentrar en un único acto todos aquellos aspectos que puedan resultar relevantes posteriormente para la resolución del expediente.

No se considera Vista Oral las comunicaciones formales o informales por cualquier otro medio (teléfono, correo electrónico, visita presencial,...) entre el solicitante, titular, oponente y/o la OEPM.

Durante el procedimiento de concesión de patentes en fase de examen sustantivo y en el procedimiento de oposición, podrá tener lugar una Vista Oral única cuando sea solicitado bien por el solicitante o titular de la patente o, en su caso, por el oponente u oponentes, o bien a instancia de la OEPM cuando así lo estime conveniente (ver [apartado C2.2.2](#) y [apartado D2.4](#)).

##### **E4.1. SOLICITUD DE LA VISTA ORAL**

La solicitud de Vista Oral puede ser realizada tanto a instancia del interesado (solicitante/opponente/titular) como a instancia de la OEPM. En este último caso, sólo se recurrirá a las vistas orales si tras varias comunicaciones con el solicitante/opponente/titular persistiesen dudas relevantes para adoptar una resolución definitiva en relación con la solicitud de patente o la patente concedida.

Durante la fase de examen sustantivo, la Vista Oral podrá solicitarse siempre que haya habido al menos una comunicación escrita de la OEPM posterior a la Opinión Escrita que acompaña al IET (considerada primera comunicación de examen sustantivo) y antes de que la OEPM haya tomado la decisión de conceder o denegar la patente.

Durante el procedimiento de oposición, la Vista Oral podrá solicitarse en los casos contemplados en el [apartado D2.4](#).

#### **E4.2. CITACIÓN PARA LA VISTA ORAL**

Previamente al envío de la citación oficial la Comisión de Examen u Oposición se reunirá para valorar posibles fechas para la celebración de la vista. Una vez concretadas varias fechas posibles, se tratará de contactar telefónicamente con el solicitante o su representante para que valore cuál de ellas se ajusta mejor a su agenda. En caso de que no ser posible consensuar una fecha, la OEPM la fijará unilateralmente.

La OEPM enviará la citación para la celebración de la Vista Oral a la parte o partes del procedimiento con al menos dos meses de antelación a la celebración (el mes de agosto no se considerará hábil a estos efectos).

La citación incluirá la siguiente información:

- Fecha, hora y lugar de celebración (indicación de la sala de vistas en la OEPM)
- Número de expediente de patente o de solicitud de patente.
- Miembros que forman la Comisión
- Documento anexo con los puntos que van a ser tratados, con indicación de la opinión previa de la Comisión en relación a los mismos. Esta opinión es preliminar y no vinculante.
- La fecha límite de contestación a la citación y admisión de nueva documentación (1 mes antes de la fecha de celebración de la Vista Oral).

El documento anexo servirá como punto de partida para las deliberaciones que tengan lugar durante la Vista Oral.

Para las Vistas Orales será necesaria la formación de una Comisión de Examen en el trámite de examen sustantivo (ver [apartado C3](#)) o una Comisión de Oposición en el caso de la tramitación de oposiciones (ver [apartado D2.4](#)).

#### **E4.3. CONTESTACIÓN A LA CITACIÓN**

Una vez recibida la citación para la Vista Oral el solicitante/titular deberá confirmar su asistencia así como indicar qué personas acudirán a la vista. En caso de necesitar medios audiovisuales durante la Vista Oral deberán comunicarlo para que la OEPM disponga de dichos medios.

La OEPM podrá admitir la **petición de aplazamiento** de la Vista Oral si el interesado puede justificar causas sobrevenidas inesperadamente que le impidan asistir a la vista y siempre que las comunique lo antes posible a la OEPM para que fije una nueva fecha.

De igual forma, la OEPM también podrá aplazar la Vista Oral cuando existan causas justificadas que impidan a los miembros de la Comisión la asistencia a la misma.

#### **E4.4. VISTA ORAL**

##### **E4.4.1. Admisión de documentación**

En el procedimiento de oposición los oponentes solo podrán aportar documentación adicional a la presentada en el escrito de oposición durante el turno de réplica posterior.

En cualquier caso, si un solicitante/titular presentase un juego de reivindicaciones modificado antes de una Vista Oral a la que no asiste, la Comisión tendrá en cuenta los hechos y argumentaciones presentados antes de la vista. En el procedimiento de oposición, los oponentes serán convocados a la vista pero su ausencia no impedirá la celebración de la Vista Oral.

##### **E4.4.2. Admisión de público**

La Vista Oral en examen sustantivo no será pública. Por lo que se refiere al procedimiento de oposición, la Vista Oral será pública aunque para asistir a la misma será necesario comunicarlo previamente a la OEPM. La Comisión podrá restringir el acceso de público a la sala cuando lo estime conveniente.

##### **E4.4.3. Miembros de la Comisión**

La Comisión estará formada generalmente por tres miembros y, en caso que se estime necesario atendiendo a la naturaleza del caso, podrán estar asistidos por un jurista, que también formará parte de la Comisión y tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto de los miembros. Los miembros y sus funciones serán las siguientes:

- **Presidente/a**: técnico/a que se encarga de abrir, dirigir el desarrollo y clausurar la Vista Oral. Es el máximo responsable de la Vista Oral, establece el orden de los puntos relevantes a tratar con el objetivo de poder tomar una decisión. Representa a la Comisión y tiene que conducir la vista de manera que se eviten discusiones y repeticiones innecesarias.
- **Ponente**: técnico/a, que, siempre que sea posible, será el/la examinador/a que tramitó el expediente. En la fase de Examen discute los aspectos técnicos del

expediente y redacta el acta final de la Vista Oral. En la fase de Oposición valora los argumentos técnicos presentados por las partes y puede pedir aclaraciones al respecto.

- **Secretario/a**: técnico/a que esta a cargo de las cuestiones administrativas de la Vista Oral, comprueba las identidades de los asistentes, se encarga de la parte logística para el buen desarrollo de la Vista Oral y participa en los debates que surjan durante la misma.
- **Jurista**: forma parte de la Comisión cuando la naturaleza del caso requiera la intervención de un miembro especialista en el área jurídica.

#### **E4.4.4. Preparación de la Vista Oral**

En los días previos a la celebración de la Vista Oral, la Comisión se reunirá a los efectos de preparar el caso en profundidad. En esta reunión se estudiará el expediente, las diferentes comunicaciones que se han intercambiado así como las posibilidades que la/s parte/s tienen de subsanar las posibles objeciones. También se estudiarán las alternativas que se puedan presentar y se tratará de delimitar los cambios que se puedan llegar a introducir durante la vista.

#### **E4.4.5. Utilización de aparatos electrónicos**

La grabación, difusión o compartición de la Vista Oral por cualquier medio está totalmente prohibida. Por su parte, la Comisión podrá grabar la vista o partes de la misma cuando lo estime conveniente, previo consentimiento de la parte o de las partes de procedimiento.

Como regla general se permitirá el uso de ordenadores portátiles u otros medios electrónicos equivalentes durante el desarrollo de la Vista Oral, siempre que ello no altere el normal desarrollo de la misma.

La Comisión podrá autorizar el uso de elementos que ayuden en la explicación del caso así como de los medios técnicos que faciliten y apoyen las intervenciones de las partes como por el ejemplo la presentación de diapositivas. La Comisión deberá cerciorarse de que la sala cuenta con los medios técnicos necesarios para llevar a cabo la presentación.

#### **E4.4.6. Comienzo de la Vista Oral**

Antes de la apertura de la Vista Oral, el/la Secretario/a de la Comisión recibirá a las partes en la entrada de la sala de la vista, comprobará la identidad de los asistentes así como los poderes de representación en su caso.



En el caso de las vistas con asistencia de público, se tratará de asegurar que su presencia no afecte al normal desarrollo de la vista, se informará de la obligación de guardar silencio y observar el debido respeto al acto que se va a celebrar. En caso de que la Vista Oral no pueda desarrollarse normalmente, la Comisión podrá desalojar la sala.

Tanto en fase de examen sustantivo como durante el procedimiento de oposición, la comparecencia del solicitante o titular de la patente es un requisito esencial para la celebración de la vista. En caso de que este no acuda se tendrá por concluida la vista y se continuará la tramitación por escrito.

#### **E4.4.7. Apertura de la Vista Oral**

El/la Presidente/a dará comienzo a la Vista Oral haciendo referencia al número de expediente y presentando a todos los participantes en la misma. A continuación el/la Presidente/a hará un breve resumen del historial del expediente así como del estado de tramitación del mismo y hará mención al orden de los puntos a tratar durante la vista, incluidos en el documento anexo de la citación.

En el caso de una Vista Oral durante el examen sustantivo, tras la introducción anteriormente mencionada, se dará la palabra al solicitante de la patente de manera que exponga su postura con respecto al anexo incluido a la carta de citación.

En el caso del procedimiento de oposición los oponentes tendrán la posibilidad de explicar en este momento sus argumentos. Normalmente, comenzarán exponiendo el caso los oponentes y se dará al titular de la patente la oportunidad de replicar a cada oposición de forma individual o de manera conjunta. No obstante, si el caso lo requiriera, el/la Presidente/a podrá comenzar dando la palabra al titular de la patente.

#### **E4.4.8. Desarrollo de la Vista Oral**

Una vez finalizadas las exposiciones generales, la Comisión comienza a analizar cada uno de los aspectos controvertidos que ya se apuntaron en el anexo a la carta de citación y a tal respecto formulará las preguntas que estime oportunas. Tras debatir cada punto, la Comisión deliberará en privado y llegará a una conclusión acerca del mismo, que comunicará a las partes.

Una vez que hayan sido tratados y analizados todos los puntos fijados en el orden del día, la Comisión se reunirá para deliberar en ausencia de las partes y realizar una propuesta de resolución. Si durante la deliberación final surgen nuevas cuestiones que puedan ser

aclaradas por las partes se retomará la vista antes de volver a reunirse para adoptar una propuesta definitiva.

No obstante, en cualquier momento la Comisión podrá poner fin a la Vista Oral y realizar una propuesta de resolución antes de haber sido tratados todos los puntos cuando del desarrollo de la vista se desprenda que no tiene objeto continuar con la misma.

#### **E4.4.9. Clausura de la Vista Oral**

A la hora de proponer el texto final, la Comisión prestará especial atención a la congruencia entre descripción y reivindicaciones, haciendo constar en este momento las modificaciones de la solicitud/patente que se consideren necesarias.

La Vista Oral concluirá con el traslado a la/s parte/s de la propuesta final acerca de la concesión, denegación o modificación de la solicitud de patente, en fase de examen sustantivo, o sobre la revocación, limitación o el mantenimiento de una patente ya concedida, en el caso del procedimiento de oposición.

La Vista Oral concluirá formalmente con la clausura del/la Presidente/a.

#### **E4.4.10. Actuaciones posteriores a la Vista Oral**

De todo lo que acontezca durante la celebración de la vista se levantará una breve acta redactada por el Secretario de la Comisión, donde se recogerán datos como la hora de inicio de la vista, el orden y los puntos tratados, la hora y duración de las pausas, etc. si bien no recogerá todas las deliberaciones técnicas.

El acta será redactada por el Secretario y se le facilitará al Ponente para que la adjunte a las conclusiones de la Vista Oral y en su caso, a los textos acordados entre la Comisión y el solicitante/titular de la patente.

El/la Examinador/a Ponente enviará dicha acta al solicitante/titular y a los oponentes, en su caso.

El solicitante/titular deberá aportar la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas, tal como hayan sido acordados en la Vista Oral, cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP. Dicha documentación se deberá aportar en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del anuncio de la elevación del acta en el BOPI.

Por último, la Comisión se reunirá para acordar una propuesta de resolución que podrá ser estimatoria total o parcialmente, o desestimatoria, e informará a los interesados en el procedimiento.

La resolución que ponga fin al procedimiento deberá estar motivada y se hará accesible al público a través de su publicación en la base de datos [CEO](#) de la OEPM. Además se publicará una mención de la resolución en el BOPI. La fecha de publicación en el BOPI abrirá el plazo para la interposición de un recurso de alzada.

## **E5. REPRESENTACIÓN**

*Art. [175](#), [176](#) LP; Art. [107](#) RP*

En las actuaciones ante la OEPM en el procedimiento de concesión de una patente podrán actuar los siguientes:

- Los Agentes de la Propiedad Industrial, individualmente o a través de personas jurídicas, en ambos casos debidamente acreditados e inscritos en el [Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas](#).
- Los interesados con capacidad de obrar o sus representantes (art. y 5 de la LPAPAC, si bien:
  - Si no residen en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar obligatoriamente mediante un Agente de la Propiedad Industrial.
  - Si no tienen sede o domicilio en España deberán designar a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o alternatively, indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico.

En el caso de que existan dos o más solicitantes con distintos representantes y no hayan designado un representante común, las notificaciones se enviarán al representante que aparezca en primer lugar en la solicitud.

Por tanto, los interesados con residencia en un Estado miembro de la Unión Europea no están obligados a actuar mediante un representante, pudiendo actuar indistintamente por sí mismos o bien, haciéndose representar si así lo desean.

En el caso de actuar mediante representante, éste debe estar debidamente autorizado e identificado ante la OEPM. En el caso de existir varios solicitantes, la autorización al representante debe estar firmada por todos ellos.

### **E5.1. ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN**

Art. [108](#) RP

En general, se tendrá por acreditada la representación y no será necesario aportar el correspondiente poder de representación, salvo en los siguientes supuestos:

- a) En caso de duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.
- b) Cuando se produzca un nombramiento o se presente cualquier documento por un representante no indicado en la fecha de presentación en la solicitud de patente.
- c) Cuando se solicite la inscripción de una transmisión, cambio de nombre, licencia u otros negocios jurídicos.
- d) Cuando se solicite la inscripción de una renuncia, retirada, limitación o revocación.
- e) Cuando se presente una oposición a la concesión de una patente.

Para los anteriores supuestos, los representantes deberán presentar ante la OEPM el correspondiente poder firmado por el interesado para su inclusión en el expediente. El poder podrá otorgarse para una o más solicitudes o para uno o más registros identificados en el poder. Se podrá presentar un poder general ([formulario poder general](#)) por el que el poderdante faculte al representante para actuar en relación con todos los trámites relativos a las patentes de invención. La OEPM llevará a estos efectos un registro electrónico de poderes generales.

En el caso de que el representante haya presentado un poder general y éste conste en el Registro de Poderes Generales de la OEPM, deberá acreditar la existencia de dicho poder, bien aportando el número asignado por la OEPM o bien mediante la presentación de una copia del mismo.

Cuando se comunique a la OEPM la designación de un representante, el correspondiente poder se deberá presentar en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de dicha comunicación o desde la publicación el aviso del BOPI, el plazo que expire más tarde.

En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el procedimiento continuará con el representado. Los actos realizados por el representante no acreditado, **con excepción de la presentación de la solicitud de patente** se tendrán

por no efectuados, si no son confirmados por el representado en los plazos anteriormente citados

Todo representante, que por cualquier causa, deje de estar apoderado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado la terminación del poder a la OEPM por parte del solicitante/titular, del propio representante o de un nuevo representante.

Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extinción por el fallecimiento del poderdante no impedirá al apoderado realizar ante la OEPM los actos de conservación, defensa y mantenimiento de las solicitudes y registros del poderdante que resulten imprescindibles hasta el otorgamiento de un nuevo poder o la designación de un nuevo apoderado por los herederos de aquel o la comparecencia personal de éstos.

## **E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA**

### **E6.1. *MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES***

Art. [48](#) LP, art. [64](#) RP

A la hora de tratar las modificaciones de la solicitud o de la patente concedida, la LP y el RP se refieren de manera específica a la modificación de las reivindicaciones y subsidiariamente, con objeto de mantener la coherencia de la solicitud, se refieren a la modificación de la descripción, y en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas. Es decir, la posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la posibilidad de modificar la descripción y los dibujos o las secuencias biológicas.

Salvo cuando se trate de subsanar errores manifiestos (ver [apartado E7](#)), las reivindicaciones sólo podrán modificarse en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la Ley y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente.

#### **E6.1.1. Momentos previos a la concesión de la patente**

Art. [24](#) RP

##### **(a) Examen de oficio**

Si tras la realización del examen de oficio, la solicitud de patente presentase defectos (ver [apartado A6.2](#)), el solicitante podrá, en la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas.

Art. [27](#), [28](#), [29](#) RP

**(b) Fase de búsqueda y realización del IET y la Opinión Escrita:**

Al inicio o durante la búsqueda pueden plantearse tres situaciones para cuya subsanación el solicitante tiene la opción de modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas:

**(b1) Falta de claridad o de coherencia**

Si la OEPM notifica al solicitante una falta de claridad o de coherencia en la descripción o en las reivindicaciones, o defectos que impidieran total o parcialmente realizar una búsqueda significativa, el solicitante podrá modificar la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas.

**(b2) Pluralidad de reivindicaciones independientes**

Si la OEPM notificase al solicitante que las reivindicaciones, tal como han sido presentadas, comprenden más de una reivindicación independiente de cada categoría (producto, procedimiento o utilización) sin que se encuentren en las excepciones señaladas en el art. 7.2 RP (ver [apartado F5.2.3](#)), el solicitante podrá subsanar este defecto presentando un nuevo juego de reivindicaciones y en su caso, descripción, dibujos o secuencias biológicas.

**(b3) Falta de unidad de invención**

Si durante la búsqueda la OEPM le comunica al solicitante que la solicitud no satisface la exigencia de unidad de invención, éste podrá contestar dividiendo la solicitud o modificando, con el único objeto de subsanar la falta de unidad de invención, las reivindicaciones y en su caso, descripción, dibujos o secuencias biológicas (ver [apartado B4](#) y [apartado F6](#)).

Art. [40](#) LP; Art. [33,34](#) RP

### **(c) Examen sustantivo**

Desde la publicación en el BOPI de la mención de la puesta a disposición del público del IET el solicitante dispone de tres meses para modificar la solicitud de patente o formular alegaciones, lo que podrá realizar junto con la petición de examen o independientemente de ésta si la petición se produjo con anterioridad a la finalización de dicho plazo.

Para subsanar las objeciones que durante el examen sustantivo se le comuniquen, el solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos o secuencias biológicas, en su caso, redactando la solicitud tal como pretenda que sea concedida.

La modificación de la solicitud podrá acordarse durante una Vista Oral. El solicitante deberá aportar la descripción y reivindicaciones acordadas cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la elevación del acta de la Vista Oral en el BOPI.

### **E6.1.2. Momentos posteriores a la concesión o denegación de la patente**

Art. [44.3](#) LP

#### **(a) Recurso administrativo**

Tras una resolución denegatoria, en el procedimiento de recurso administrativo el solicitante/titular de la patente podrá modificarla.

Art. [43](#) LP; Art. [38](#) RP

#### **(b) Procedimiento de Oposiciones**

Una vez trasladadas al titular las oposiciones admitidas a trámite, éste podrá modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos o secuencias biológicas si lo estima oportuno.

Cuando, a pesar de las alegaciones o modificaciones efectuadas por el titular, persistan los motivos que impidan el mantenimiento de la patente, se otorgará un nuevo plazo durante el cual el titular podrá modificar las reivindicaciones, la descripción y en su caso, los dibujos o secuencias biológicas.

La modificación de la patente podrá acordarse durante una Vista Oral, debiendo aportarse las modificaciones cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la elevación del acta de la Vista Oral en el BOPI.

**(c) Procedimiento de Limitación**

Art. [105.1](#) LP; Art. [41](#) RP

A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser limitada en cualquier momento de su vida legal, modificando las reivindicaciones, la descripción y en su caso, los dibujos o secuencias biológicas.

**(d) Acción de nulidad**

Art. [120.3](#) LP

Si se ejerce una acción de nulidad contra el titular de una patente, éste podrá optar por limitar la patente, modificando las reivindicaciones y en su caso, los dibujos o secuencias biológicas en su contestación a la demanda.

**(e) Renuncia parcial**

Art. [110](#) LP

El titular de una patente podrá renunciar parcialmente a la patente, es decir, renunciar a una o varias reivindicaciones, modificando tanto las reivindicaciones como la descripción, si fuera necesario, así como los dibujos y las secuencias biológicas, en su caso.

**E6.2. ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES**

Art. [48.3](#) LP, art. [64](#) RP

Las modificaciones en el procedimiento de concesión deben estar basadas en las objeciones emitidas por el/la examinador/a de oficio o de patentes, y ser el resultado de un intento para salvar dichas objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente dirigidas a la subsanación de los defectos señalados.

Durante los procedimientos de examen, oposición y limitación, al modificar las reivindicaciones, el solicitante o titular podrá, para mantener la coherencia, modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.

Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante/titular especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.

Cuando el solicitante/titular realice una modificación, deberá presentar el juego completo de reivindicaciones en sustitución de las reivindicaciones presentadas anteriormente y en su caso, de la descripción, dibujos o secuencias biológicas.



Se podrán presentar propuestas alternativas (“*Auxiliary requests*”) a la propuesta principal de modificación, en un número razonable dependiendo de cada caso.

Si la primera de las propuestas se acepta, se ignorarán las propuestas alternativas. Si fuera rechazada la primera de las propuestas, se irán examinando las alternativas según el orden secuencial propuesto por el solicitante.

Una vez solicitada la realización del examen sustantivo, la primera ocasión en que se podrán presentar estas propuestas alternativas de modificación será en la contestación al IET y la Opinión Escrita que le acompaña. El solicitante debe evitar presentar alegaciones o modificaciones nada más conocer el resultado del IET, sin haber pedido y pagado antes el examen sustantivo.

### **E6.3. LÍMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES**

Art. [48.5](#) LP

La solicitud de la patente o la patente concedida no podrán modificarse de manera que su objeto **exceda el contenido de la solicitud** tal como se haya presentado inicialmente, es decir, no se admitirán ampliaciones de contenido.

Art. [48.6](#) LP

Por otra parte, **en el procedimiento de oposición**, o en su caso en el de **limitación**, la patente concedida no podrá modificarse de modo que se **amplíe la protección** que confiere, es decir, el alcance de las reivindicaciones.

Conviene destacar que en la Ley 24/2015, a diferencia de la anterior legislación (Ley 11/86), no se contempla en ningún caso el cambio de la fecha de presentación por modificación del objeto de la solicitud (ver [apartado A2](#)).

### **Modificaciones que exceden el contenido inicial**

#### **Ejemplo 1**

*La solicitud se refiere a una composición de caucho que comprende varios ingredientes y el solicitante busca introducir mediante una modificación de la solicitud la información de un ingrediente adicional no descrito inicialmente.*

La modificación no se debe admitir porque supondría una ampliación de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

#### **Ejemplo 2**

*La solicitud tal como se presentó inicialmente, se refería a un procedimiento para limpiar un tejido de lana con un determinado fluido.*

No se admitirá una modificación posterior en la que el solicitante añada que el procedimiento presenta también la ventaja de proteger al tejido frente a las polillas, porque supondría una ampliación de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

#### **E6.3.1. Modificaciones en la descripción**

El/la examinador/a no formulará ninguna objeción si el solicitante introduce información adicional en el apartado de referencias al estado de la técnica en la descripción. En realidad, es aconsejable que si el/la examinador/a de patentes ha identificado uno o varios documentos pertinentes para la invención desde el punto de vista del estado de la técnica, pida al solicitante que los mencione en la descripción, si no los hubiera citado inicialmente.

Por otra parte, si el solicitante ha introducido una exclusión o limitación (“*disclaimer*”), la referencia al documento que la ha originado debe introducirse en el apartado de las referencias al estado de la técnica.

Si el solicitante presenta unas modificaciones cuya base no encuentra el/la examinador/a, el solicitante puede argumentar que el cambio introducido estaba implícito en la invención tal y como fue originalmente presentada. En caso de duda, la modificación sólo será admisible si un experto en la materia puede derivarla de forma directa y sin ambigüedad, utilizando el conocimiento general común y las características que se consideren implícitas en el resto del documento. Si se cumplen las condiciones anteriores, es decir, si la invención modificada no presenta novedad con respecto a la invención original, se considerará que la modificación es una aclaración y se admitirá, aunque no haya un soporte literal para la modificación.

### **Modificación que no presenta novedad (aclaración)**

*Si la invención consiste en un circuito agrupado por bloques, una modificación que implique reagrupar la etapa de entrada y la etapa de control en una sola etapa, denominada bloque de entrada y control, no afectaría a la novedad de la invención, dado que la invención no se refiere a dichas etapas en particular.*

Se admitiría esa modificación, que se consideraría como una aclaración.

*Sin embargo, sustituir el interruptor de entrada de corriente por un mando a distancia sí afectaría a la novedad.*

Esta modificación no sería admisible por que supondría una ampliación de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

En el caso en el que se divulguen en la descripción un rango general y un rango preferido dentro de ese rango general, se admitirá una modificación que consista en añadir un rango que sea una combinación del rango preferido y uno de los rangos, que dentro del rango general, se encuentran a ambos lados del rango preferido, ya que se considerará que esto se puede derivar de la solicitud inicial tal como fue presentada.

### **Modificación de un rango general y un rango preferido**

*La invención se refiere a un proceso para la producción de fenilisocianato líquido, estable que comprende las etapas de:*

- *calentar fenilisocianato a una temperatura de 180° a 300°C, en presencia de 0.05 a 10 ppm de un óxido de fosfolina y*
- *enfriar la mezcla de reacción a 100°C o menos, una vez que se alcanza el contenido deseado en isocianato.*

*Inicialmente, el rango señalado en la descripción era de 0,001ppm a 10 ppm, preferiblemente de 0.05 a 5 ppm.*

*Mediante una modificación se introduce en la descripción el rango 0.05 a 10 ppm, que es una combinación del rango preferido y uno de los rangos que se encuentran a ambos lados del rango preferido.*

Esta combinación no tendría novedad como invención de selección para una persona experta en la materia y, por tanto, se puede admitir esa modificación en la descripción,

sin que se considere que supone un aumento del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente.

Lo mismo se puede aplicar al rango de temperaturas. Puesto que inicialmente en la descripción se indicaba un rango general de 150° a 300°C, con un rango preferido de 180° a 240°C, se admitiría una modificación para introducir en la descripción el rango de 180° – 300°C.

Ambos casos serían admisibles por no suponer un aumento del contenido de la solicitud, en el sentido del art. 48.5 LP.

Si una característica técnica estaba descrita en la solicitud original, pero no estaba mencionado su efecto o no lo estaba en su totalidad, aunque sí se podría deducir con facilidad de la solicitud original por una persona experta en la materia, entonces se puede admitir una clarificación del efecto en la descripción.

#### **Clarificación de un efecto en la descripción**

*La invención consiste en una ventana que se abre hacia el interior y en la que el tirador dispone de un elemento de caucho. En una de las figuras se presenta la ventana abierta con el elemento de caucho en contacto con la pared.*

Se admitirá que se modifique la descripción para introducir una aclaración indicando que, gracias al elemento de caucho, se evitan daños a las paredes con la apertura de la ventana.

En ningún caso, se admitirán modificaciones de la solicitud que supongan generalizaciones arbitrarias de ejemplos específicos, ya que suponen una ampliación del contenido de la solicitud tal y como se presentó.

#### **Modificación para la generalización de rangos específicos**

*Si en la descripción se hace referencia de manera repetida a la necesidad de que una determinada pieza de un dispositivo esté fabricada en aluminio, no se admitirá que durante el procedimiento se introduzca una modificación relativa a que la pieza podría estar fabricada en cualquier metal.*

En este caso esta modificación supondría un aumento del contenido de la solicitud, contrario al art. 48.5 LP.

Tampoco es posible incluir nuevos modos de realización de la invención, pues ello supondría una ampliación del contenido de la solicitud.

#### **Ampliación del contenido de la solicitud**

*La solicitud inicialmente describe un aparato “montado sobre unos apoyos resistentes”, sin divulgar ningún tipo de “apoyo resistente”.*

No se debe admitir que el solicitante añada posteriormente información respecto a que los soportes son, por ejemplo, muelles helicoidales.

Sin embargo, si el solicitante es capaz de demostrar que los dibujos, tal como son interpretados por una persona experta en la materia, muestran unos muelles helicoidales, sí se debería admitir la adición de la información, al menos en el contexto de la realización concreta donde se divulga.

En ocasiones se produce la aportación de documentación que se refiere a estudios comparativos o a nuevos ejemplos y efectos técnicos que pueden ser considerados como prueba en apoyo de la actividad inventiva. En estos casos, se tendrá especial cuidado si en la documentación se plantean nuevos efectos para justificar la actividad inventiva. Estos nuevos efectos sólo podrán tenerse en cuenta a la hora de valorar la actividad inventiva si están implícitos en el problema técnico inicialmente planteado en la solicitud original o si al menos están relacionados con el mismo.

El contenido de esta documentación no puede incluirse en la descripción, ya que constituiría una introducción de materia adicional y, por tanto, una ampliación del contenido de la solicitud originalmente presentada. Sin embargo, dicha documentación se incorporará al expediente para poder ser consultada por el público.

#### **Adición de documentación relativa al efecto técnico**

*La invención se refiere a una composición farmacéutica con una determinada actividad y durante el examen se señala falta de actividad inventiva.*

El solicitante puede posteriormente proporcionar nuevas pruebas que demuestren que la composición tiene una ventaja inesperada por su acción antibiótica. En este caso, se podría reformular el problema técnico incluyendo la acción antibiótica, siempre que se considere que esta nueva acción está implícita o relacionada de alguna manera con la actividad farmacéutica que se indicó inicialmente para la composición. Dichas pruebas se mantendrán en el expediente, pero no se pueden introducir en la

descripción, pues ello supondría una ampliación del contenido de la solicitud, tal como se presentó inicialmente.

Si se realiza una modificación con el fin de clarificar el significado de una marca o para sustituir una marca registrada por un término técnico, el/la examinador/a deberá tener especial cuidado para evitar que la modificación no suponga una ampliación del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente, ya que el objeto designado por la marca puede variar con el tiempo.

#### **Ejemplo de clarificación de una marca**

*En una solicitud de patente se indica en la descripción que se emplea una sustancia designada por su marca. El/la examinador/a podrá objetar la existencia de falta de claridad si la composición designada cubierta por la marca no es parte del conocimiento general común y el solicitante deberá sustituir dicha marca por la composición de la sustancia.*

Para evitar que se produzca un aumento del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente, el solicitante deberá justificar que esa era la composición en la fecha de presentación de la solicitud.

#### **E6.3.2. Modificaciones en las reivindicaciones**

Art. [48.6](#) LP

En el caso de las modificaciones en las reivindicaciones, es muy importante distinguir en qué momento del procedimiento se presentan, ya que si afectarían al alcance de la protección conferida, si bien podría admitirse durante la fase de examen, en ningún caso se admitirán ni en el procedimiento de oposición ni en el de limitación, es decir, una vez la patente se haya concedido.

Art. [48.5](#) LP

En todo caso, las reivindicaciones tanto de la solicitud de la patente como de la patente concedida no podrán modificarse de manera que su objeto exceda el contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente, es decir, no se admitirán ampliaciones de contenido.

Art. [64.4](#) RP

Por otra parte, las reivindicaciones modificadas no podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda al no hallarse comprendida, formando un único concepto

inventivo general, en la invención o grupo de invenciones originalmente reivindicadas. Tampoco podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda por una falta de claridad o coherencia o por una pluralidad de reivindicaciones independientes no admisibles (ver [apartado B2.2](#)).

### **(A) Sustitución o eliminación de una característica en una reivindicación**

La sustitución o eliminación de una característica de una reivindicación podría suponer una ampliación del contenido a menos que una persona experta en la materia hubiera reconocido de manera directa y no ambigua que:

- (i) la característica no se ha descrito como esencial;
- (ii) la característica no es indispensable para la función de la invención, a la vista del problema técnico que la invención pretende resolver; y
- (iii) la sustitución o eliminación no requiere una modificación de otras características para compensar ese cambio.

En el caso de sustitución de una característica por otra, esta segunda característica deberá tener soporte en los documentos de la solicitud original. En cualquier caso la sustitución o eliminación siempre debe tener soporte en la solicitud original.

No se admitirá la generalización de una reivindicación por sustitución de una característica particular por otra más general, argumentando que ello habría sido obvio para un experto en la materia.

#### **Sustitución o eliminación de una característica en una reivindicación**

##### **Ejemplo1**

*La invención se refiere a un panel laminado multi-capa y la descripción incluye varios ejemplos con distintas combinaciones de capas, siendo en uno de los ejemplos la capa exterior de polietileno.*

La modificación en la reivindicación para omitir la capa exterior o alterarla pasando a ser de polipropileno, **no sería admisible ni en la fase de examen ni en el procedimiento de oposición**. En ambos casos, el conjunto del panel sería muy diferente del que había sido descrito originalmente y por tanto sería inadmisibles (art. 48.5 LP).

### **Ejemplo2**

Se reivindica *“Una composición que comprende A y B”* y se modifica posteriormente a *“Una composición que comprende A y, opcionalmente, B”*, teniendo esta segunda redacción soporte en la descripción.

Esta modificación sería **admisible en la fase de examen pero no sería admisible en el procedimiento de oposición** porque se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

### **Ejemplo3**

*La invención reivindicada es un sacacorchos en el que las características técnicas que resuelven el problema técnico planteado se refieren a la adaptación de la longitud del brazo de palanca al proceso de extracción del corcho. También se incluye en la reivindicación una navajita destinada a cortar la cápsula que envuelve el tapón de corcho y que es ampliamente conocida en el estado de la técnica.*

**Se admitiría una modificación en la fase de examen** consistente en eliminar esta última característica técnica, pues no es indispensable para la función de la invención, **pero no sería admisible en el procedimiento de oposición** porque se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

#### **(a) Inclusión de una característica en una reivindicación**

Generalmente se puede evitar una falta de novedad incluyendo características más específicas que las que aparecen divulgadas en el estado de la técnica que ha dado lugar a la objeción. Una modificación a tal efecto se admite si dichas características están presentes en las reivindicaciones dependientes, en la descripción o en los dibujos y siempre que dichas características no se refieran a una invención que no haya sido objeto de búsqueda (por falta de claridad o coherencia, existir una pluralidad no admisible de reivindicaciones independientes de la misma categoría o falta de unidad invención, ver [apartado B2.2.1](#), [apartado B2.2.2](#) y [apartado B4](#), respectivamente).

La extracción de la descripción de una característica específica aislada de una combinación de características inicialmente divulgadas y su inclusión en las



reivindicaciones para delimitar la materia reivindicada, se admite solamente si no hay una relación estructural y funcional entre dichas características.

Cuando una característica se extrae de una realización particular y se añade a una reivindicación, se tiene que establecer que:

- La característica no está relacionada o vinculada a otras características de la realización.
- La divulgación general justifica el aislamiento de la característica y su introducción en la reivindicación.

#### **Inclusión de una característica en una reivindicación**

Se reivindica *“Un motor eléctrico que comprende A, B y medios para evitar que se queme por sobrecalentamiento”*.

Se modifica a *“Un motor eléctrico que comprende A, B y un fusible que previene el sobrecalentamiento”*.

La modificación sería admisible si el fusible es uno de los medios indicados en la descripción para evitar el sobrecalentamiento.

Esta modificación sería **admisible tanto en la fase de examen como en el procedimiento de oposición** porque no se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

#### **(b) Limitaciones o exclusiones (“disclaimers”)**

Se admite la introducción de *“disclaimers”*, es decir, limitaciones negativas en una reivindicación que suponen que ciertas características técnicas se excluyan del ámbito de la reivindicación (ver [apartado F5.3.13](#)).

Los *“disclaimers”* pueden utilizarse para restablecer la novedad de la invención en relación con una divulgación previa, excluyendo expresamente del ámbito de protección la materia que afecta a la novedad de la reivindicación.

Un *“disclaimer”* se aceptará sólo si el objeto de protección no puede definirse en otros términos o si el empleo de características positivas en la reivindicación limitara innecesariamente el ámbito de protección.

Una reivindicación que contenga un “*disclaimer*” debe cumplir con el requisito de claridad y concisión establecido para las reivindicaciones en el art. 28 LP. Además 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*”.

Se puede admitir un “*disclaimer*” tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud inicialmente presentada como si la característica técnica que se excluye no estuviera explícitamente divulgada en la solicitud tal y como se presentó.

No obstante, no se admitirá la introducción de un “*disclaimer*” no explícitamente divulgado en la solicitud tal y como se presentó en los siguientes casos:

- si se introduce con el fin de tratar de subsanar una falta de suficiencia de la descripción
- si supone una contribución técnica
- si afecta a la valoración de la actividad inventiva.

#### Limitación o “*disclaimer*”

Una reivindicación originalmente presentada tiene la siguiente redacción:

*“Uso de compuesto de fórmula general I...”*

Mediante una modificación se introduce un “*disclaimer*” y la reivindicación presenta la siguiente redacción:

*“Uso de un compuesto de fórmula general I, **con la excepción del compuesto A...**”*

La modificación se ha utilizado para subsanar una objeción por novedad, y en el estado de la técnica se incluía el compuesto A.

Se admitirá la modificación siempre que A sea un compuesto que caiga dentro del ámbito de definición de la fórmula I.

Esta modificación sería **admisible tanto en la fase de examen como en el procedimiento de oposición** porque no se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

#### (c) **Cambios en las categorías de las reivindicaciones**

Uno de los cambios que pueden admitirse es el de la categoría de una reivindicación, normalmente acompañado de un cambio en las características técnicas de la invención. Es muy importante tener en cuenta que durante el **procedimiento de oposición** solo se admitirá un cambio en la categoría de una reivindicación si es imprescindible para subsanar

alguno de los motivos de oposición (ver [apartado D2.1.5](#)). En caso contrario no se admitirá el cambio de categoría.

Además incluso si esta condición se cumpliera la Comisión de Oposición deberá prestar especial atención para evitar que el cambio de categoría amplíe el objeto de la protección conferida por la patente (art. 48.6 LP). En cualquier caso siempre ha de verificarse que el cambio de categoría no amplíe el contenido de la solicitud original (art. 48.5LP) lo que no sería admisible ni en fase de examen ni en fase de oposición.

A continuación, se proporcionan algunos ejemplos:

#### **(c1) Transformación de una reivindicación de producto en una de uso.**

Si una reivindicación sobre un producto se sustituye por una de uso del producto basada en un efecto técnico descrito en la patente, la modificación está permitida, excepto en el caso de productos farmacéuticos (ver [apartado G7.6](#)).

##### **Ejemplo**

*Si se reivindica un compuesto y en la descripción se exponen varias utilidades no reivindicadas y posteriormente se pone de manifiesto que el compuesto es conocido pero no alguna de sus utilidades, la reivindicación de producto se podrá transformar en una reivindicación de uso.*

Esta modificación sería **admisible tanto en la fase de examen como en el procedimiento de oposición** porque no se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

Por el contrario, **no se permite la transformación de una reivindicación de uso de un producto a una reivindicación del producto en sí.**

#### **(c2) Transformación de una reivindicación de producto en una de procedimiento.**

Se permite la transformación de una reivindicación de producto en una reivindicación de procedimiento si dicho procedimiento, que se habrá divulgado en la descripción, sólo da lugar a ese producto inicialmente reivindicado.

### **(c3) Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de producto.**

Se permite la transformación de una reivindicación que tiene por objeto un procedimiento de funcionamiento de un dispositivo en una reivindicación de producto sobre dicho dispositivo si la reivindicación original contenía todas las características técnicas del producto, ya sea en términos funcionales o estructurales.

Sin embargo, si el producto definido en la nueva reivindicación ya no depende de las circunstancias de funcionamiento de las que sí dependía en la reivindicación original, el cambio no es admisible, pues en ese caso la reivindicación original conferiría protección sobre el funcionamiento del dispositivo en unas determinadas circunstancias y la nueva reivindicación otorgaría protección sobre el producto en cualquier circunstancia, ampliando la protección conferida.

#### **Ejemplo**

*Si una reivindicación se refiere a un procedimiento de funcionamiento de un dispositivo en el cual los sensores de presión se encuentran adaptados para localizarse en una determinada posición, no se permite el cambio a una reivindicación sobre el producto donde no se señale la localización de los sensores de presión.*

### **(c4) Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de uso.**

El cambio de una reivindicación sobre un procedimiento para la obtención de un producto a una reivindicación del producto para un uso distinto del que se reivindicó previamente no está permitido.

Sin embargo, si está permitido el cambio de una reivindicación sobre un procedimiento en el que se utiliza un determinado producto a una reivindicación sobre el uso del producto llevando a cabo el procedimiento.

#### **E6.3.3. Modificaciones en los dibujos**

Puede ocurrir que los dibujos que se publiquen no sean los presentados originalmente, porque los que se presentaron posteriormente eran más adecuados para la publicación. En este caso se habrá de comprobar que los dibujos presentados posteriormente no incluyen ningún elemento que suponga una ampliación de contenido respecto a los depositados inicialmente.

Sólo podrá añadirse un dibujo totalmente nuevo si dicho dibujo se puede derivar sin ningún tipo de ambigüedad del texto de la descripción.

#### **(a) Introducción de modificaciones derivadas de los dibujos**

Debe tenerse mucha precaución con las modificaciones en la descripción y/o reivindicaciones que están basadas en detalles que sólo se pueden derivar de los dibujos esquemáticos de la solicitud original.

En particular, no debe considerarse que se excluye de la invención una característica sólo por el hecho de que ésta no se encuentra en una figura esquemática que no representa todos los detalles de la invención.

El modo en que una determinada característica se representa en las figuras puede ser accidental. La persona experta en la materia debe ser capaz de reconocer claramente en los dibujos, dentro del contexto de toda la descripción, que la característica añadida a partir de las figuras, es el resultado deliberado de las consideraciones técnicas que llevan a la resolución del problema técnico planteado.

#### **E6.3.4. Introducción de modificaciones en las secuencias biológicas**

Las listas de secuencias biológicas que forman parte de la descripción también pueden ser corregidas o modificadas. El solicitante deberá aportar una nueva lista de secuencias, que contenga las modificaciones o correcciones junto con una copia de dicha lista en formato electrónico legible por ordenador, según los requisitos establecidos reglamentariamente (ver [apartado F3.6](#)), acompañada de un escrito en el que el solicitante identifique las diferencias entre la lista original y la modificada, indicando las razones de la modificación y especificando que la información contenida tanto en papel como en formato electrónico es idéntica y no amplía el contenido de lo presentado inicialmente.

#### **E6.3.5. Modificaciones o adición de la prioridad reivindicada**

*Art. [14](#) RP*

Es posible pedir la corrección o la adición de una reivindicación de prioridad respecto de una solicitud de patente presentada ante la OEPM.

La petición deberá presentarse dentro del plazo que expire más tarde de entre los siguientes:

- a) En el plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua, o cuando la corrección o adición suponga un cambio en la fecha de prioridad más antigua, en el plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua modificada, aplicándose el plazo de 16 meses que expire antes;
- b) En el plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Cuando se trate una solicitud de patente divisional, un cambio de modalidad, una transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, el plazo para pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad será de cuatro meses desde la fecha de depósito de la solicitud o de 16 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Estos plazos para la modificación en la prioridad no son susceptibles de prórroga ni de petición de restablecimiento de derechos (ver [apartado E11](#)).

Si la OEPM tiene la intención de denegar una adición o una corrección de una reivindicación de prioridad, se le concederá al petitionerario un plazo de 10 días a contar desde la publicación de la intención de denegar en el BOPI para que formule observaciones.

#### **E6.4. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES**

Art. [64](#) RP

Al analizar las modificaciones, la OEPM deberá tener en cuenta también las siguientes cuestiones:

- Si se cumple el requisito de unidad de invención en el nuevo juego de reivindicaciones (ver [apartado B4](#) )
- Si en las reivindicaciones se ha introducido materia que no ha sido objeto de búsqueda bien por falta de claridad o coherencia, pluralidad indebida de reivindicaciones independientes o falta de unidad de invención (ver [apartado B2.2.1](#), [apartado B2.2.2](#) y [apartado B2.1.2](#), respectivamente), o bien porque el número de variaciones incluidas en la descripción era demasiado elevado para prever el sentido de la modificación en las reivindicaciones, en cuyo caso dichas modificaciones en las reivindicaciones no se admitirán.
- Si fuera necesario, el solicitante deberá ajustar el título y el resumen al nuevo juego de reivindicaciones.

- Aun cuando el/la examinador/a puede pedir al solicitante que realice modificaciones en las reivindicaciones y/o la descripción para mejorar la claridad, en ningún caso deberá solicitar modificaciones que tan sólo mejoren la forma de redacción de las reivindicaciones o de la descripción.

## **E6.5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES**

*Art. [48.4](#) LP, art. [64.6](#) RP*

Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado. La protección conferida por la Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

*Art. [64.5](#) RP*

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

La designación de el/la inventor/a o inventores/as no podrá ser modificada sin el consentimiento de los demás inventores designados en la solicitud de patente, así como del solicitante o titular de la patente.

## **E7. CORRECCIÓN DE ERRORES**

### **E7.1. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM.**

*Art. [49](#) LP; Art. [65](#) RP*

A instancia del solicitante, la OEPM admitirá las correcciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud.

La petición de rectificación ([formulario 3406X](#)) podrá realizarse en cualquier momento hasta la finalización del examen sustantivo y durante toda la vida de la patente.

El solicitante podrá corregir “errores manifiestos”. Se entenderá que los errores manifiestos son errores de tipo material o formal o de hecho y no errores conceptuales. Esto significa que la corrección del error no debe suponer un cambio del contenido del documento que contenía el error, de manera que este documento subsiste con los mismos efectos y alcance una vez subsanado el error. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha precisado

que, para que un error pueda ser calificado como error material o de hecho, ha de tener las siguientes características:

- poseer realidad independiente de los criterios interpretativos de las normas jurídicas aplicables;
- poder observarse teniendo en cuenta sólo los datos del expediente administrativo; y
- poder rectificarse sin que padezca la sustancia jurídica del acto, sin alteración fundamental de su contenido y sin requerir, por tanto, un juicio valorativo u operación jurídica sobre este contenido, debiendo, por último, seguirse un criterio restrictivo en el sentido de negar la rectificación en caso de duda.

Si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, debe resultar evidente:

- a) que se ha producido un error y
- b) cuál debería ser la corrección.

Por lo que se refiere al punto a), el hecho de que se ha producido un error debe ser reconocido de manera objetiva por un experto en la materia, a partir únicamente de los documentos tal y como se presentaron inicialmente.

Por lo que se refiere al punto b), la rectificación debe resultar de forma directa y sin ambigüedad para un experto en la materia en la fecha de la solicitud a partir de la documentación inicialmente presentada, utilizando el conocimiento general común, de tal manera que ningún otro texto más que el texto rectificado podría haber sido propuesto por el solicitante. En conclusión, el error debe ser obvio.

Para valorar los puntos a) y b) anteriores no se podrá tener en consideración el documento de prioridad. Sin embargo, el documento prioritario sí se podrá considerar para valorar si se puede aceptar una corrección en cualquier otro documento de la solicitud.

El supuesto de omisión de alguna página o párrafo de la descripción o de las reivindicaciones o de algún dibujo no puede considerarse como un error, ya que la aportación posterior de estas partes implica una modificación sustancial de la solicitud.

A diferencia de lo que se establece en el momento de la admisión a trámite de la solicitud (ver [apartado A2.1.3](#)), posteriormente no se podrán aportar partes omitidas de la descripción, reivindicaciones o dibujos con objeto de llevar a cabo una rectificación de errores.



En cualquier caso, la rectificación nunca debe ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada.

El/la examinador/a puede, por iniciativa propia, corregir errores ortográficos. Para ello, realizará las modificaciones que considere oportunas y las incorporará al expediente para que sean tenidas en cuenta en la definición del folleto de publicación. Si el/la examinador/a considera necesaria la intervención del solicitante, dada la importancia del error, le propondrá que realice dicha corrección mediante una aportación voluntaria.

### **Correcciones permitidas**

#### **Ejemplo 1**

*La sustitución de “encima” por “debajo” en una reivindicación, si ello se deriva de manera directa y sin ambigüedad de la descripción y/o dibujos.*

#### **Ejemplo 2**

*La adición de una “s” a un sustantivo en una reivindicación para indicar el plural de un elemento, cuando se deriva directamente y sin ambigüedad de la descripción y/o dibujos que hay más de uno.*

### **Correcciones no permitidas**

#### **Ejemplo 1**

*La sustitución de “excluida” por “incluida” en una frase no será admitida si a lo largo de la descripción el término “incluida” se emplea en un mayor número de ocasiones.*

#### **Ejemplo 2**

*Si en la descripción y/o reivindicaciones se utiliza “%” sin aclarar si se refiere a % en peso o % en volumen o a algo diferente, incluso si se afirma que una de las opciones es la habitual en la industria de que se trate, no se permitirá añadir esa aclaración.*

#### **Ejemplo 3**

*No se puede aceptar, basándose en el conocimiento general común, representado por una enciclopedia o un libro de texto, alegar que un experto en la materia habría reconocido que un determinado estándar ASTM seguido de un número de 6 dígitos no existía antes de la fecha de prioridad de la solicitud de patente para modificar ese número por otro distinto.*

## **E7.2. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM**

Art. [66](#) RP

La OEPM, de conformidad con el art. 109.2 LPCAP y a iniciativa propia o a petición de parte, podrá rectificar en cualquier momento, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus resoluciones o comunicaciones, siempre que dicha rectificación no afecte o altere el sentido del acto.

## **E8. MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS**

### **E8.1. CÓMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS**

Para el cómputo de los plazos previstos en la LP y en el RP, se actuará conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la LPACAP.

En concreto el art. 29 LPACAP, establece que los plazos previstos en las Leyes obligan a las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Esto implica, que los solicitantes de patentes deben cumplir con los plazos regulados tanto por la Ley de Patentes como por su Reglamento de Ejecución, para contestar a cualquier notificación de la OEPM así como para la presentación de cualquier documentación. La contestación o presentación de documentación realizada fuera de plazo no se tendrá en cuenta y se resolverá como si no se hubiera presentado, comunicándose al interesado.

Art. [68.1](#) RP

Respecto al pago de anualidades, el cómputo de plazos se realizará en meses naturales.

### **E8.2. INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS**

Art. [50](#) LP; Art. [68.2](#) RP

Si se interrumpe el procedimiento al notificar al solicitante la existencia de defectos a través de un suspenso en la tramitación, quedará interrumpido el plazo de resolución hasta que los defectos correspondientes sean subsanados o hasta que el plazo expire, aplicándose el plazo que venza antes.

### **E8.3. PRÓRROGA DE PLAZOS**

Art. [69](#) RP

Salvo precepto en contrario y siempre que no se trate de plazos que afecten a terceros interesados, la OEPM podrá prorrogar por dos meses los plazos establecidos en la LP y en el RP a petición del solicitante de la patente.

Art. [69.3](#) RP

No se podrán prorrogar aquellos plazos que afecten a terceros interesados y, en particular:

- a) La prórroga de un plazo ya prorrogado.
- b) El plazo para solicitar la prórroga o para solicitar el restablecimiento de derechos.
- c) El plazo para abonar las anualidades.
- d) El plazo para reivindicar la prioridad, así como el plazo para la corrección, adición o restablecimiento del derecho de prioridad.
- e) El plazo para presentar una oposición y para interponer recurso administrativo.
- f) El plazo para contestar a una comunicación de la OEPM dentro de un procedimiento contradictorio.

Dado que el procedimiento de oposición regulado en la LP y el RP es precisamente un procedimiento contradictorio, los plazos de contestación previstos durante el mismo no serán susceptibles de prórroga, de acuerdo con el apartado f) anterior.

La petición de prórroga de un plazo deberá solicitarse por escrito, utilizando el formulario oficial correspondiente ([formulario 3585X](#)), antes del vencimiento del plazo de que se trate y la resolución sobre la misma deberá producirse igualmente dentro de dicho plazo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

La OEPM examinará si la solicitud de prórroga es admisible y resolverá concediendo o denegando dicha prórroga, con indicación de los motivos en caso de denegación. En concreto, se evaluará si se cumplen las siguientes condiciones:

- El trámite para el que se solicita la prórroga es un plazo prorrogable
- No se trata de un plazo ya prorrogado
- No ha vencido el plazo legal para solicitar la prórroga

La resolución se comunicará al solicitante o su representante y se publicará un anuncio de la resolución en el BOPI, con indicación de la nueva fecha legal de finalización del plazo. La resolución que deniega o concede la prórroga no es susceptible de recurso administrativo.

## **E9. RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA**

*Art. [52](#) LP*

El solicitante podrá retirar la solicitud de patente en cualquier momento anterior a su concesión. Si en el registro de patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la solicitud, ésta solamente podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

No se publicará una solicitud de patente que haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.

Se considerará que una solicitud de patente ha sido retirada cuando transcurrido el plazo de tres meses desde la publicación del IET, el solicitante no haya presentado la petición de examen sustantivo.

*Art. [79](#) LP*

La fecha de resolución y la publicación de la mención de resolución por la que la solicitud de patente ha sido retirada serán inscritas en el Registro de Patentes ([CEO](#)).

*Art. [67.4](#) LP*

Se considerará que la protección provisional que la solicitud de patente confiere a su titular no habrá tenido nunca este efecto cuando la solicitud hubiera sido o se considere retirada.

*Art. [56.3](#) LP*

En caso de retirada de una solicitud de patente, el acceso a la materia biológica depositada quedará limitado a un experto independiente, a petición del solicitante y por un periodo de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

*Art. [55.4](#) LP*

Los expedientes correspondientes a solicitudes retiradas que no hayan sido publicadas no serán accesibles al público.

### **E9.1. PETICIÓN DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE**

Art. [67](#) RP

La solicitud de retirada se presentará ante la OEPM y deberá incluir:

- Indicación de que se solicita la retirada de la solicitud de patente.
- Número de la solicitud de patente cuya retirada se solicita.
- Identidad del solicitante, tanto si fuera una persona física como jurídica. En caso de que fueran varios solicitantes, se hará constar la identidad de cada uno de ellos.
- Identidad del representante en caso de que hubiera sido designado.
- Firma del solicitante o solicitantes o de su representante, en su caso.

Art. [52.2](#) LP

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros, la solicitud de retirada deberá ir acompañada de una declaración firmada por el titular del derecho o por su representante indicando explícitamente que acepta dicha retirada.

Art. [11.3](#) LP

Cuando se hubiera presentado una demanda dirigida a conseguir una sentencia que reconozca el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, éste no podrá retirar la solicitud sin consentimiento del demandante.

Art. [111.6](#) LP; Art. [53.1](#) RP

Cuando se trate de una solicitud o de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no podrá ser retirada sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

La OEPM examinará si la solicitud de retirada cumple los requisitos y condiciones anteriores. Si existieran irregularidades se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado para que conteste en el plazo de 2 meses a partir de la publicación del suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los defectos, se denegará la petición de retirada.

La OEPM comunicará al solicitante la resolución de concesión o denegación de retirada, indicando los motivos, y publicará un anuncio de esta resolución en el BOPI.

### **E10. RENUNCIA DE LA PATENTE**

Art. [110](#) LP

El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma. Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la

patente, no se admitirá la renuncia total ni parcial de la patente sin el consentimiento explícito de los titulares de esos derechos.

Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente sin consentimiento del demandante.

### **E10.1. PETICIÓN DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE**

Art. [92](#) RP

La solicitud de renuncia se presentará ante la OEPM y deberá incluir:

- Indicación de que se solicita la renuncia total o parcial de la patente.
- Número de la solicitud de patente cuya renuncia se solicita.
- Identidad del titular, tanto si fuera una persona física como jurídica. En caso de que fueran varios titulares, se hará constar la identidad de cada uno de ellos.
- Identidad del representante en caso de que hubiera sido designado.
- En caso de que se solicitara una renuncia parcial, se indicarán las reivindicaciones a las que el titular deseara renunciar.
- Firma del solicitante o solicitantes o su representante, en su caso.

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros o hubiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad la solicitud de renuncia deberá ir acompañada de una declaración firmada por el titular del derecho o del demandante, o por su representante, indicando explícitamente que acepta dicha retirada.

Art. [53.1](#) RP

Cuando se trate de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no podrá ser renunciada sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

La OEPM examinará si la solicitud de renuncia cumple los requisitos y condiciones anteriores. En particular, en el supuesto de que se solicite una renuncia parcial, se comprobará que tal renuncia no supone una ampliación del objeto de la patente.

En el supuesto en que existieran irregularidades se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado para que conteste en el plazo de 2 meses a partir de la publicación del suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los defectos, se denegará la inscripción de la renuncia solicitada.

La OEPM publicará en el BOPI el acuerdo de aceptación de la renuncia de la patente:

- En caso de renuncia total, se procederá a caducar la patente.
- En caso de renuncia parcial, se especificarán las reivindicaciones que hubieran sido objeto de la renuncia y aquellas para las que hubiera quedado subsistente la patente.

En el caso de una renuncia parcial, cuando el titular de la patente hubiese aportado un nuevo texto adecuando las reivindicaciones y abonado la tasa correspondiente ([tasas I306, I506](#)), se publicará un nuevo folleto con una indicación de renuncia parcial.

Es importante señalar que los efectos de la renuncia son del tipo “EX – NUNC”, es decir, desde el momento de la renuncia y sin efectos retroactivos.

### **E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS**

Art. [53](#) LP, art. [70](#) RP

Las actuaciones administrativas en los procedimientos en materia de Propiedad Industrial, en particular en materia de patentes, están sometidas a plazos preclusivos cuya inobservancia conlleva, en la mayoría de ocasiones, la pérdida de un derecho.

Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, la Ley 24/2015, de Patentes, prevé la figura del restablecimiento de derechos. Esta figura se aplica a los supuestos en los que un solicitante o un titular no ha respetado un plazo en un procedimiento ante la OEPM y dicho incumplimiento ha generado la pérdida de un derecho. Por lo demás, es necesario que el incumplimiento se haya producido a pesar de que el solicitante o el titular hubiera actuado con la diligencia requerida por las circunstancias.

Ahora bien, según la jurisprudencia constante del TS “la *restitutio in integrum* no puede entenderse como una puerta para subsanar la falta de observancia de un plazo, que siempre son obligatorios o preclusivos, o una vía para subsanar la falta de aportación de un documento al expediente, u otras irregularidades similares”. Por tanto, “la aplicación de este instituto registral de restablecimiento de derechos debe efectuarse de forma restrictiva, en consonancia con el principio de seguridad jurídica, debido a su carácter excepcional” (véase por todas, la STS de 17 de octubre de 2016).

### **E11.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN**

El ámbito de aplicación del restablecimiento de derechos viene delimitado por la Ley de Patentes de forma negativa, esto es, por vía de exclusión. A este respecto los plazos a los que **no** se aplica el restablecimiento del derecho son los siguientes:

- El plazo para pedir el restablecimiento de derechos.
- El plazo para formular oposición a la concesión de una patente.
- El plazo para formular oposición a una solicitud de modelo de utilidad.
- El plazo para interponer un recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos.
- El plazo para pedir la corrección o la adición del derecho de prioridad.

Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relación con los demás plazos que el solicitante deba cumplir en alguno de los procedimientos previstos en la Ley de Patentes y sus normas de desarrollo. Por ejemplo, el plazo para validar una patente europea, el plazo para contestar un suspenso o el plazo para reivindicar la prioridad.

### **E11.2. REQUISITOS OBJETIVOS**

Los elementos objetivos para que pueda aplicarse el restablecimiento de derechos son dos:

- el incumplimiento de un plazo y
- que dicho incumplimiento conlleve la pérdida de un derecho.

El primero de estos elementos se refiere, como ya se ha indicado, a los plazos que tanto la Ley como el Reglamento otorgan al solicitante o al titular para realizar un acto o cumplir con un trámite.

El concepto de “pérdida de un derecho” ha de ser interpretado ampliamente, en la medida en la que no se refiere únicamente al derecho de propiedad industrial en sí mismo, sino que también abarcaría cualquier posición jurídica en un procedimiento concreto.

### **E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS**

Para entender cumplido el requisito subjetivo es necesario que el solicitante del restablecimiento haya actuado con toda la diligencia requerida por las circunstancias. La diligencia debida constituye un concepto jurídico indeterminado cuya apreciación ha de realizarse caso por caso. Ello no obstante, con carácter general la diligencia exigible ha de interpretarse como sinónimo de vigilancia razonable, es decir, un nivel de atención normal



de un titular de patente o un representante razonablemente competente, teniendo en cuenta las circunstancias en su conjunto. Por otro lado, en caso de error, el incumplimiento ha de deberse a circunstancias excepcionales o a un error aislado en un sistema de vigilancia normalmente satisfactorio. Se precisan a continuación cada uno de estos supuestos:

### **E11.3.1. Sistema satisfactorio de vigilancia**

La finalidad del restablecimiento de derechos es la de evitar que un hecho aislado, acaecido de forma imprevista en el seno de un sistema normalmente satisfactorio, conduzca a la pérdida de un derecho. Por tanto, uno de los extremos que habrá de demostrar el solicitante o su mandatario es que posee un sistema de vigilancia eficaz.

Existen ciertos indicios que ayudan a demostrar que un sistema es satisfactorio. Por ejemplo, si éste ha funcionado con normalidad durante varios años (J 31/90, J 32/90, T 309/88, T 30/90). En general, el hecho de que el Agente haya puesto en marcha un sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las consecuencias de un hecho imprevisto, constituye un indicio de que el Agente ha actuado con diligencia (T 869/90, T 715/91, T 111/92).

A la hora de considerar que un sistema de vigilancia es “normalmente satisfactorio” habrá de tenerse en cuenta la **dimensión de la empresa**. Así, en relación con una gran empresa, en la que hay que vigilar muchos vencimientos, ha de exigirse que el sistema de vigilancia posea un elevado grado de eficacia (J 9/86, T 223/88, T 26/92, T 828/94, T 808/03, T 1149/11); mientras que en las oficinas de reducidas dimensiones, donde los asuntos se gestionan de forma personal, los mecanismos de vigilancia de pagos pueden incluso considerarse superfluos (T 223/88, J 31/90, T 166/87, J 11/03, T1355/09).

Por otro lado, no es preciso que el sistema sea perfecto. Basta con que sea “**satisfactorio en circunstancias normales**” (J 31/90). En cualquier caso, es preciso tener en cuenta el factor humano. Incluso cuando las circunstancias precisas del error no se puedan determinar podría considerarse admisible (T 529/09).

El TS, en su sentencia de 17 de octubre de 2016, considera que el Agente no justificó que actuara con la diligencia debida para respetar el plazo, al no prever un sistema o método efectivo de comunicación entre la compañía y su agente que fuera satisfactorio, ya que no quedaba constancia de que los recordatorios para el pago de una tasa llegasen al representado.

Por lo que se refiere al **pago de tasas**, es exigible la presencia de un sistema de verificación independiente, de suerte que los malentendidos personales (por ejemplo, entre el Agente y su empleado o auxiliar) no pueden justificar el derecho al restablecimiento de derechos (T 828/94). En este sentido, para evitar malentendidos, si hay dos personas a cargo de un mismo expediente, ha de haber un superior que dé instrucciones claras al empleado o auxiliar sobre la manera de proceder.

### **E11.3.2. Hecho imprevisto o circunstancias excepcionales**

El artículo 53 de la LP no exige la concurrencia de un hecho imprevisto. No obstante, en ocasiones sólo la concurrencia de un hecho imprevisto o circunstancias excepcionales explican que, aun actuando con toda la diligencia exigible a las circunstancias y con un sistema de vigilancia satisfactorio, se pueda llegar a la pérdida de un derecho. Lógicamente, el concepto de “hecho imprevisto” está estrechamente relacionado con el de “sistema de vigilancia satisfactorio”, explicado en el apartado anterior.

Ahora bien, la cuestión del hecho imprevisto se asocia a supuestos de carácter excepcional. En particular, es necesario reconocer que en los casos de **transmisiones de empresas**, aumenta el riesgo de hechos imprevistos (T 469/93). En el expediente de Patente Nacional núm. P201400249 se estimó el restablecimiento de derechos sobre la base de que el representante del solicitante demostró que la causa de inobservancia del plazo de petición del IET había sido una incidencia informática ocasionada por el traslado de su despacho y consiguiente instalación de un nuevo servidor. En este mismo sentido, en el expediente de Patente Europea núm. E03722397, se estimó el restablecimiento de derechos por los problemas informáticos tras una mudanza que habían provocado que el sistema informático de control de pagos y el acceso a internet no funcionaran correctamente.

Asimismo, en el caso de **traslado de la sede de una empresa**, se puede aplicar la figura del restablecimiento si, por ejemplo, la notificación no llega a la persona a la que estaba destinada (T 14/89). En el expediente de patente europea núm. E98105085 se desestimó el restablecimiento de derechos por entender que, después de haber transcurrido más de un año desde el traslado de España a Suiza no se había actuado de forma mínimamente diligente pues todavía permanecían documentos de patentes en España cuando ya se realizaba toda la gestión administrativa en Suiza.

En conclusión, aumentan las posibilidades de imprevistos en el supuesto tanto de traslado de empresas como de cambio de Agente.

Igualmente, en el supuesto de **dificultades financieras** que impiden el pago de una tasa se puede estimar el restablecimiento de derechos (J 22/88, J31/89, T 822/93, J 6/14). En estos casos, el solicitante ha de demostrar su carencia de medios. Así, en el expediente de Patente Nacional núm. P200301839 se estimó el restablecimiento fundamentado en la falta de medios económicos del titular de la patente, ocasionada por la crisis económica que arruinó su empresa y suprimió la concesión de créditos bancarios.

Asimismo, en el caso de **enfermedad grave** se considera que puede llegar a ser incapacitante y, por tanto, que impide al solicitante o al titular cumplir un trámite. En estos supuestos, el solicitante del restablecimiento deberá aportar la documentación probatoria necesaria. Por ejemplo, en el expediente de modelo de utilidad núm. U200801592 se estimó el restablecimiento de derechos considerando que una enfermedad grave del solicitante le había impedido realizar cualquier actividad, lo que le impidió ponerse en contacto con su representante y darle instrucciones.

### **E11.3.3. Persona a la que se exige la diligencia necesaria**

La diligencia necesaria debe concurrir tanto en el **solicitante**, principal obligado, como, en su caso, en el **representante**. En este sentido, si el solicitante no posee conocimientos suficientes para realizar el trámite en cuestión, ha de consultar con la persona que los posea (J 23/87). En materia de patentes, por su especialidad y complejidad, el nivel de diligencia exigible debe ser elevado.

Por lo que se refiere a los **empleados de las Agencias de Propiedad Industrial**, resulta esencial determinar si un descuido de un empleado puede imputarse al agente. En este sentido, el RP dispone que los Agentes de la Propiedad Industrial, ya sean personas físicas o jurídicas, son responsables de las actuaciones realizadas por sus empleados o con ocasión del ejercicio de sus funciones.

En relación con la obligación de vigilancia de los empleados o auxiliares, sólo puede concederse el restablecimiento de derechos en el supuesto de negligencia de un empleado o auxiliar cuando el mandatario demuestre que ha elegido a una persona cualificada para realizar la función de que se trata, que le ha puesto al corriente de sus tareas y que ha supervisado la ejecución de las mismas (J 5/80, T 221/04, T 1149/11, T 1171/13).

Ahora bien, no ha de exigirse al empleado o auxiliar el mismo nivel de diligencia que al agente del que depende, salvo que éste haya delegado tareas no administrativas que son normalmente competencia del agente (J 33/90, T 191/82, T 105/85, T 110/85, T 11/87, T 176/91, T 715/91, T 43/96, T 221/04, T 1465/07, T 1663/12).

#### **E11.3.4. Prueba de la diligencia debida**

La estimación del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el solicitante pueda demostrar este extremo por cualquier prueba admitida en derecho.

Respecto de las meras declaraciones de parte, debe tenerse en cuenta que la STS de 24 de febrero de 2016 entiende que “el relato de hechos que realice la actora son meras alegaciones de parte sin soporte probatorio alguno”. Continúa diciendo esta sentencia que “[...] no puede entenderse que puedan acreditarse dichos extremos con un escrito suscrito por el propio Director nacional de la entidad XXXX pues se trata de una mera manifestación de parte que nada prueba debiendo indicarse que para que pueda acordarse el restablecimiento de derechos, se precisa que se demuestre toda la diligencia requerida por las circunstancias [...]”. En conclusión, para que se puedan tener en cuenta las alegaciones incluidas en una declaración, estas deben ir sustentadas al menos por otras pruebas indiciarias, como por ejemplo, correos electrónicos, comunicaciones entre el titular y su representante, etc.

#### ***E11.4. REQUISITOS FORMALES***

Art. [53](#) LP, art. [70](#) RP

Para la obtención del restablecimiento de derechos el interesado deberá presentar la correspondiente solicitud por escrito en el plazo que expire antes de los dos siguientes:

- **dos meses** a contar desde el cese del impedimento o
- **doce meses** a partir de la expiración del plazo no observado.

Asimismo el trámite incumplido deberá realizarse dentro de este plazo.

En el supuesto de que la petición guarde relación con la falta de pago de una anualidad, el plazo será de **doce meses** a partir de la fecha de expiración del periodo de seis meses en los que el titular puede satisfacer el pago de la anualidad con recargos.

Por su parte, cuando el restablecimiento se solicite para el plazo de prioridad, la petición deberá presentarse dentro de los **dos meses** posteriores a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.

La solicitud se presentará ante la OEPM, abonando la tasa correspondiente ([tasas I301, I501](#)) y deberá incluir:

- La identidad del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se solicita.
- La identidad del representante, si procede,.
- Indicación del plazo o trámite incumplido.
- Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.
- Fecha de cese del impedimento.
- Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.
- Firma del interesado o de su representante.

Tal como ya se ha indicado, con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose de la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho.

Art. [70](#) RP

La OEPM examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho está presentada en plazo y cumple los demás requisitos formales, así como, si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación respecto de la solicitud de restablecimiento o se apreciara que el trámite omitido no se ha cumplido, se comunicarán estos defectos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane.

De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos señalados, la solicitud de restablecimiento se tendrá por desistida.

Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos o éstos hubieran sido subsanados, la OEPM examinará si se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.

Posteriormente se resolverá, estimando o desestimando, el restablecimiento del derecho. En este último caso, antes de desestimar el restablecimiento de derechos, se notificará al petitioner la intención de desestimar su petición, concediéndole un plazo adicional de diez días para que formule observaciones.

La resolución estimatoria o desestimatoria del restablecimiento de derechos se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

### **E11.5. EFECTOS**

El restablecimiento de derechos tiene por objeto y, en caso de estimación, por efecto de reponer al solicitante en sus derechos o posición jurídica, de suerte que el interesado vuelve a la situación procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento del plazo de que se trate.

Art. [53.6](#) y [53.7](#) LP

Sin embargo, el titular de la solicitud o de la patente restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de estimación del restablecimiento, hubiera comenzado a explotar o realizado preparativos serios y efectivos para iniciar o continuar con la explotación en forma suficiente para atender las necesidades de su empresa. Ahora bien, el tercero afectado podrá interponer recurso de alzada contra la resolución que restablezca los derechos.

## **E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS**

### **E12.1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES**

Art. [82-88](#) LP

Los derechos de propiedad industrial en general, y las patentes, así como las patentes europeas validadas en España, y sus respectivas solicitudes, en particular, son derechos dotados de contenido patrimonial, *estatus* que les permite, por una parte, ser objeto de negocios jurídicos como los que se explicarán más adelante y, por otra, ser gravados mediante derechos reales de uso y disfrute, como puede ser el usufructo, y también mediante derechos reales de garantía, como por ejemplo la hipoteca mobiliaria.

En la práctica, los actos jurídicos que más frecuentemente afectan a las patentes están asociados a la transmisión del dominio o de alguna de las facultades que lo integran. En este sentido se habla de cesiones y de licencias, aunque también existen otros actos y negocios jurídicos que implican la modificación de estos derechos.

Las **cesiones** de patentes, por tanto, pueden definirse como el negocio jurídico en virtud del cual el titular de una invención, o cedente, transfiere a otra persona, denominada cesionario, todos los derechos y facultades integradas en el dominio de la patente. Es decir, mediante este negocio jurídico se produce la plena traslación de la titularidad del cedente al cesionario. Como ejemplo, dentro de esta categoría de actos, podemos citar las fusiones de empresas, donde se produce la cesión del derecho de la extinta sociedad a favor de la nueva.

Este acto jurídico no incluye, no obstante, el supuesto donde se produce el **cambio del nombre o dirección** pero no de la titularidad, siendo éste diferente y produciendo unos efectos jurídicos distintos. Así pues, como ejemplo de cambio de nombre podríamos citar el cambio de forma societaria de una empresa, donde no se produce la citada traslación de la titularidad sino sólo un cambio en el nombre de la persona jurídica.

Por su parte, la **licencia** se define como el negocio jurídico en virtud del cual el titular de la invención o licenciante, autoriza a otra persona denominada licenciataria, a ejercitar alguna o algunas de las facultades integradas en el dominio de la patente, bajo unas condiciones determinadas, en particular, en relación a la duración y el ámbito territorial de aplicación.

Como ya se ha indicado, además de la cesión y de la licencia, las patentes podrán ser objeto de **otros actos y negocios jurídicos**, como pueden ser las opciones de compra, los usufructos, las hipotecas mobiliarias, etc. Si bien, independientemente del acto o negocio, para que éste sea válido deberá inscribirse en el Registro de Patentes de la OEPM a instancia del interesado. Esta exigencia se justifica en la importancia de estos derechos y en la necesidad de preservar la seguridad del tráfico jurídico.

Por tanto, los actos y negocios jurídicos que afecten a la vida de la patente sólo comenzarán a desplegar sus efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de Patentes de la OEPM.

Además, para que sean **válidos** los citados actos y negocios jurídicos deben cumplir los siguientes requisitos:

- **Si se realizan entre vivos**, es decir, no tienen origen en la muerte del causante, deberán constar **por escrito**.
- **No podrán implicar el fraccionamiento de la patente** o de la solicitud de patente a favor de varios titulares, en virtud del principio de indivisibilidad de la patente. No obstante, atendiendo a la naturaleza de estos derechos, tal como se ha explicado, sí existe la posibilidad de que haya varios titulares sobre el conjunto del derecho, en cuyo caso deberán señalarse claramente los porcentajes de cotitularidad a efectos de su inscripción.

## **E12.2. REQUISITOS FORMALES**

Art. [77](#) RP



La petición de inscripción de los distintos actos o negocios jurídicos implica la consignación, por cualquiera de las partes, de una serie de datos a través de una instancia o modelo oficial, facilitado por la OEPM en cada caso, así como el pago de las tasas correspondientes.

#### **E12.2.1. Solicitud de inscripción de cesiones**

Para la inscripción de una cesión de patente deberá consignarse en la instancia ([formulario 3002](#)) la siguiente información:

- La identidad del solicitante o titular del derecho que se transmite.
- La identidad del nuevo solicitante o titular.
- Si el solicitante de la inscripción de la cesión no actúa en su propio nombre, la identidad del representante.
- Número de solicitud de la patente que se transmite.
- Indicación del documento o acto que acredite la cesión.
- Firma del solicitante o del representante.

El cambio en la titularidad de una patente puede deberse a distintas causas, en función de las cuales se deberá aportar una documentación suplementaria.

##### **(a) Celebración de un contrato**

En el caso de que la cesión sea consecuencia de la celebración de un contrato se deberá aportar la copia original del mismo, o bien copia simple o un extracto legitimado por autoridad pública. La aportación del modelo oficial ([formulario 3307X](#)) firmado por ambas partes sustituirá la obligación de aportación del contrato. Este modelo oficial puede consistir tanto en un documento de cesión como en un certificado de cesión.

##### **(b) Fusión, reorganización o división; resolución judicial**

Por su parte, cuando la cesión tenga origen en una fusión, reorganización o división de una persona jurídica, o bien se produzca por imperativo de la ley o por resolución administrativa o judicial, el modelo oficial de inscripción ([formulario 3002](#)) se deberá acompañar de una copia del documento que acredite el cambio legitimado por autoridad pública. En el supuesto de una decisión judicial que implique el embargo, concurso u otras medidas equivalentes, será suficiente el mandamiento judicial a efectos de la inscripción.

En ocasiones, la cesión de distintas patentes o solicitudes de patente puede tener lugar al mismo tiempo entre las mismas partes. En este caso, se podrá presentar una única



solicitud de inscripción, abonándose la tasa correspondiente por cada derecho que se transmite.

**(c) Cambio de nombre, dirección o nacionalidad**

Cuando el cambio no se produzca en la persona del solicitante o del titular de la patente sino en su nombre, dirección o, en su caso, de su representante, se inscribirá dicho cambio a solicitud del interesado. De igual forma, se inscribirá el cambio que afecte a la nacionalidad del solicitante o titular de la patente.

En este contexto, al igual que sucede con las cesiones, se podrán agrupar en una única solicitud de inscripción todas las solicitudes o patentes que pertenezcan al interesado, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

Para la inscripción ([formulario 3002](#)) de un cambio de nombre o dirección será necesario aportar en la instancia la siguiente información:

- La identidad del solicitante o titular de la patente.
- Si el solicitante de inscripción de cambio de nombre no actúa en su propio nombre, la identidad del representante.
- El número de la solicitud o de la patente afectada.
- La indicación del cambio solicitado, en particular, la indicación del nuevo nombre o de la nueva dirección del solicitante o titular de la patente.
- Firma del interesado o del representante.

Si una vez comprobados dichos datos, la OEPM duda razonablemente de la veracidad de los cambios solicitados, podrá requerir al interesado a que presente las pruebas que acrediten dicho cambio.

**E12.2.2. Solicitud de inscripción de licencias**

En cuanto a las condiciones formales para la inscripción de licencias, son similares a las establecidas para las cesiones (ver [apartado E12.2.1](#)). En este sentido, se deberán consignar en la instancia ([formulario 3404X](#)) los mismos datos relativos a la identidad de las partes y, en su caso, del representante, el número de solicitud de la patente que se licencia, la indicación del documento o acto que acredita la licencia y, por último, la firma del licenciante o representante.

Asimismo, se deberá aportar la misma documentación suplementaria que para las cesiones cuando la licencia sea consecuencia de la celebración de un contrato; la copia

original del contrato de licencia o una copia simple o extracto legitimado por autoridad pública y, en los demás casos, copia del documento que acredite la licencia legitimado por autoridad pública.

También, al igual que en las cesiones, en el supuesto de aquellas licencias que tengan origen en un contrato, la aportación del modelo oficial ([formulario 3306X](#)) firmado por ambas partes sustituirá la obligación de aportación del mismo. Este modelo oficial puede consistir tanto en un documento de licencia como en un certificado de licencia.

La inscripción de licencias, no obstante, requiere la aportación de otros datos por parte del licenciante que también deberán ser consignados en la instancia. En concreto, la indicación de si se trata de una licencia exclusiva o no, y otras limitaciones del contrato como la duración de la licencia, la modalidad de explotación, el ámbito territorial, la posibilidad del licenciataria de transmitir la licencia o de conceder sublicencias.

En el supuesto de que en la solicitud de inscripción de la licencia no se indiquen alguno de los extremos mencionados, se presumirá, por una parte, que la licencia es no exclusiva y, por otra, que el licenciataria tiene derecho a realizar todos los actos de explotación de la patente, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente. Además se presumirá, salvo pacto en contrario, la imposibilidad del licenciataria de ceder la licencia o de conceder sublicencias.

Al igual que ya se ha mencionado anteriormente para las solicitudes de inscripción de cesiones y de cambio de nombre, bastará la presentación de una única instancia para inscribir varias licencias de patentes o solicitudes de patente, a condición de que el licenciante y el licenciataria sean los mismos, abonándose la tasa correspondiente para cada uno de ellos.

### **E12.2.3. Solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos**

Como ya se ha explicado, tanto las patentes como las solicitudes de patente son derechos con un contenido patrimonial y, como tales, pueden ser objeto de negocios jurídicos como los que se acaban de exponer. Sin embargo, estos derechos pueden también ser objeto de otros negocios jurídicos, como las opciones de compra, darse en garantía, como la hipoteca mobiliaria, o incluso ser objeto de medidas de ejecución forzosa, como es el caso de un embargo.

En cuanto a la inscripción de estos actos o negocios jurídicos, la regla general es nuevamente la remisión a lo establecido en el RP en materia de cesiones, con la excepción

de la hipoteca mobiliaria, que se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en el Registro de Bienes Muebles. En este caso, el Registro de Bienes Muebles notificará las inscripciones de patentes o solicitudes de patente a la OEPM para la inscripción en el correspondiente Registro de Patentes.

En el supuesto de **inscripción de embargos u otras medidas de ejecución forzosa**, como el concurso de acreedores, no será preciso el pago de ninguna tasa. En este último caso, la OEPM suspenderá cualquier actuación tendente a la extinción del derecho afectado hasta que no se reciba la correspondiente autorización judicial de levantamiento del concurso. Es decir, no se producirá la caducidad del derecho mientras se encuentre inscrito en el Registro de Patentes un concurso de acreedores. Una vez recibida la autorización judicial, el interesado tendrá un plazo de dos meses para la regularización del derecho afectado.

#### **E12.2.4. Solicitud de inscripción de cancelación o modificación de cesiones, licencias y otros negocios jurídicos**

Una vez expuestos los requisitos para la inscripción de cesiones, licencias y otros negocios jurídicos, se bordan a continuación los requisitos formales para la solicitud de cancelación o modificación de los mismos.

A este respecto, se requerirá igualmente la consignación de una serie de datos a través de una instancia o modelo oficial ([formulario 3405X](#)), pudiendo realizarse a petición de una de las partes. En concreto, la instancia deberá recoger las siguientes indicaciones:

- La identidad del solicitante
- Si el solicitante no actúa en su propio nombre, la identidad del representante.
- Número del expediente que se pretende cancelar o modificar.
- Número de la solicitud o patente afectada por el derecho que se ha de cancelar o modificar.
- Indicación del derecho cuya cancelación o modificación se solicita.
- Firma del solicitante o del representante.

En el caso de las cancelaciones y modificaciones, serán nuevamente aplicables las disposiciones previstas para cesiones, licencias y otros negocios jurídicos, relativas a la documentación suplementaria que el solicitante debe aportar en función de la causa que ha motivado la inscripción del acto jurídico.

### **E12.2.5. Procedimiento de inscripción**

En cuanto al procedimiento de inscripción de los actos y negocios jurídicos expuestos, así como el procedimiento de cancelación o modificación de los mismos comenzará con la presentación de la instancia o modelo oficial por cualquiera de las partes, según lo expuestos en los apartados anteriores en cada caso.

Una vez recibida, la OEPM dará número y fecha de entrada de registro y expedirá un recibo acreditativo de presentación. La tramitación continuará con el examen de la documentación aportada con objeto de comprobar que han sido consignados todos los datos necesarios y que la inscripción se realiza a favor de persona legitimada.

Si la OEPM apreciara algún defecto, se suspenderá la tramitación y se publicará en el BOPI, concediéndose un plazo de dos meses desde dicha publicación para que el solicitante subsane o presente alegaciones. Transcurrido este plazo, la OEPM resolverá sobre la solicitud de inscripción acordando la concesión o denegación, total o parcial, y se publicará en el BOPI. En caso de denegación, deberán indicarse los motivos de la misma.

Como ya se comentó anteriormente en referencia a los cambios de nombre, en el procedimiento de inscripción de cualquiera de estos actos y negocios jurídicos, puede ocurrir que la OEPM tenga dudas razonables acerca de la veracidad de los datos consignados en la instancia o de los documentos aportados. En este caso la OEPM podrá exigir al solicitante la aportación de las pruebas que acrediten la veracidad de dichas indicaciones.

## **E13. CAMBIO DE MODALIDAD**

Art. [51](#) LP; Art. [46](#) RP

### ***E13.1. A iniciativa del solicitante***

El solicitante podrá pedir la transformación de su solicitud de patente a una solicitud de un título distinto de propiedad industrial, en cualquier momento anterior a la finalización del plazo otorgado al solicitante para contestar a la última oportunidad de subsanación prevista en el examen sustantivo (ver [apartado C2.2](#)).

La OEPM enviará una comunicación al solicitante indicándole que ha concluido el plazo anterior para solicitar la transformación de la solicitud de patente a otra modalidad de propiedad industrial. La finalización del examen sustantivo se publicará en el BOPI.

La solicitud del cambio de modalidad se presentará mediante una instancia ([formulario 5101](#)) indicando como tipo de solicitud “Cambio de Modalidad” y el número de expediente de origen.

No se admitirá un cambio de solicitud de patente a modelo de utilidad cuando el objeto técnico no sea susceptible de protección bajo esta modalidad. Por ejemplo: un procedimiento, una materia biológica o un producto o una composición farmacéutica.

Tampoco se admitirá un cambio de solicitud de patente a diseño industrial cuando la solicitud de diseño se defina únicamente por sus características técnicas.

La OEPM evaluará la documentación para el cambio de modalidad y emitirá la resolución, denegando o bien acordando el cambio de modalidad. En caso de denegación, se continuará la tramitación como solicitud de patente.

El solicitante deberá haber presentado la documentación de cambio de modalidad y abonado la tasa correspondiente. En caso de no haberlo hecho, se le indicará la documentación que debe presentar, otorgándole un plazo para subsanar de dos meses a contar desde la publicación de defectos en el BOPI.

La falta de presentación de la nueva documentación en el plazo indicado hará que se tenga por desistida la solicitud de cambio de modalidad, en cuyo caso se anulará la solicitud correspondiente a la nueva modalidad y se continuará la tramitación de la solicitud como patente. Si el solicitante aporta en el plazo la documentación indicada, la OEPM evaluará la documentación concediendo o denegando el cambio de modalidad. La resolución se publicará en el BOPI.

### ***E13.2. A propuesta de la OEPM***

La OEPM también podrá sugerir al solicitante el cambio de modalidad de la solicitud de patente a una solicitud de un título distinto de propiedad industrial, como consecuencia del examen de oficio (ver [apartado A6](#)) o del examen sustantivo (ver [apartado C2](#)).

Por ejemplo, en el caso del examen sustantivo, si las objeciones por falta de actividad inventiva son de difícil subsanación y van a conducir a la denegación, se puede proponer al solicitante un cambio de modalidad a modelo de utilidad, siempre y cuando se considere adecuada dicha modalidad para el objeto de la solicitud

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiendo que la rechaza si en el plazo de 2 meses desde la notificación de la OEPM no pide expresamente el cambio de

modalidad. Si la propuesta es rechazada se continuará la tramitación en la modalidad de patente.

## **E14. SOLICITUDES DIVISIONALES**

### ***E14.1. CUESTIONES GENERALES***

Una solicitud divisional es una solicitud procedente de una falta de unidad de invención detectada en una solicitud anterior, denominada solicitud principal (ver [apartado B4](#) y [apartado F6](#)) y que se encuentra en tramitación.

Solamente el titular de una solicitud de patente nacional podrá solicitar una solicitud divisional de dicha solicitud, si bien en caso de que hubiese transferido la titularidad a otra persona, le corresponderá al nuevo titular solicitar la división de la solicitud principal.

Una solicitud divisional tendrá la misma fecha de presentación que la solicitud principal, manteniendo los mismos derechos de prioridad respecto a las características técnicas que se reivindican en dicha solicitud divisional. Una solicitud divisional deberá referirse únicamente a elementos técnicos que se encuentren recogidos en la originaria y no podrá incluir ningún elemento nuevo.

De una misma solicitud de patente nacional podrán derivar varias solicitudes divisionales. Asimismo, de una solicitud divisional también podrán derivar otras divisionales.

En el caso de que se solicite una solicitud divisional cuya solicitud principal es a su vez una divisional de una solicitud anterior, solamente será necesario y suficiente que esté en trámite la primera divisional originaria de la que deriva la divisional solicitada.

Cuando el/la examinador/a de patentes observe que la divisional o divisionales contienen elementos técnicos no incluidos en la originaria, pedirá al solicitante que modifique la solicitud de manera tal que el objeto de la invención no exceda de lo contenido de la solicitud principal; en caso de que el solicitante no modifique la solicitud la solicitud divisional se denegará.

Cuando la solicitud principal reivindica varias prioridades, el solicitante podrá reivindicar todas o algunas de dichas prioridades para la solicitud divisional correspondiente.

Las solicitudes que no cumplan el requisito de unidad de invención podrán ser divididas por el solicitante en dos situaciones:

Art. [44](#) RP

- Cuando la OEPM comunique al solicitante que no se cumple el requisito de unidad de invención (ver [apartado B4](#) y [apartado F6](#)).
- A iniciativa del solicitante, en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo. Al presentar la solicitud divisional, el solicitante deberá justificar en qué medida el objeto de protección de la solicitud divisional es una parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud originaria.

#### **E14.2. PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD**

Art. [45.1](#) RP

Cuando un solicitante pida la división de una solicitud de patente, deberá formalizar dicha solicitud divisional del mismo modo que una solicitud de patente nacional (ver [apartado F3](#))

La descripción y los dibujos, tanto en la solicitud originaria como en cualquier solicitud divisional, sólo deberán referirse en principio, a los elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esta otra solicitud.

Cuando la descripción de una solicitud divisional incluya una lista de secuencias, ésta deberá presentarse en las condiciones establecidas, junto con el resto de los documentos de la solicitud divisional. Sin embargo, el solicitante no tendrá la obligación de incluir una lista de secuencias en una solicitud divisional, cuando en la solicitud principal haya presentado la correspondiente lista de secuencias en formato electrónico, según los requisitos requeridos (ver [apartado F3.6](#)). En ese caso, la OEPM utilizará la lista de secuencias original para realizar la búsqueda de anterioridades.

Al examinar una solicitud divisional, la OEPM deberá comprobar lo siguiente:

- I. Número de la solicitud originaria
- II. Si coinciden las fechas de presentación y de prioridad en su caso, de la solicitud originaria y la divisional.
- III. Datos del solicitante y de el/la inventor/a, los cuales deberán coincidir con el/la señalado/a en la solicitud originaria.
- IV. Que la descripción, los dibujos y las secuencias, se refieren exclusivamente al objeto que se desea proteger.
- V. Que la solicitud originaria se encuentre en tramitación.
- VI. Si es necesario el pago de tasas y en tal caso si se han abonado.

### **E14.3. TASAS**

Art. [29](#) y [45.3](#) RP

El solicitante deberá abonar la tasa de solicitud y la tasa del IET dentro del plazo de un mes desde el depósito de la solicitud divisional, considerando que:

- Si en relación con la solicitud principal ya se hubieran pagado tasas adicionales, el solicitante no tendrá que pagar la tasa de solicitud del IET cuando el objeto de la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de búsqueda durante la tramitación del expediente principal. En este caso, se emitirá una Opinión Escrita respecto del objeto de la solicitud divisional, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a disposición del público. Asimismo, se publicará en el BOPI una mención a la publicación del IET realizado respecto de la solicitud principal. A partir de dicha publicación en el BOPI se abrirá el plazo de 3 meses para solicitar el examen sustantivo.
- Si no se ha abonado la tasa del IET o no se ha abonado en su totalidad o si, a pesar de haberse pagado tasas adicionales resultara que el objeto o parte del objeto de la solicitud divisional no ha sido objeto de búsqueda, se le comunicará al solicitante la necesidad de abonar la tasa en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el BOPI, indicándole que si no se hiciera así, se resolverá teniendo por desistida la solicitud divisional.

## **E15. PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACELERADA (CAP)**

### **E15.1. REQUISITOS**

[Disposición adicional sexta LP](#)

La disposición adicional sexta de la Ley 24/2015 de Patentes contempla el establecimiento mediante instrucción de programas de concesión acelerada para aquellas solicitudes de patentes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores.

En consecuencia, se ha establecido la [Instrucción CAP LP](#) que regulará la tramitación y concesión de una patente de invención siguiendo el procedimiento CAP.

En el momento de presentación de una solicitud CAP, la OEPM comprobará que el solicitante haya llevado acabo las siguientes actuaciones:

- Que en la instancia de la solicitud se indica explícitamente que se ha acogido al programa CAP.



- Que la solicitud de patente nacional o PCT en fase nacional sobre la que se aplica el programa no reivindica prioridad anterior.
- Que ha abonado las tasas de solicitud de patente y de realización del informe sobre el estado de la técnica (art. 23.4 LP).
- Que ha solicitado el examen sustantivo y que ha abonado la tasa para su realización (art. 39 LP).
- Que ha solicitado la publicación de la solicitud anticipada antes de que transcurran dieciocho meses (art. 37. 2 LP), para acogerse al Programa CAP señalándolo en la instancia ([formulario 5101](#)).

### **E15.2. TRAMITACIÓN**

Una vez establecida la fecha de presentación, admitida a trámite la solicitud de patente y realizado el examen de la misma a efectos de su posible interés para la defensa nacional (art. 33 y 34 LP) la OEPM comprobará que la solicitud de patente no presenta defectos según lo establecido en el examen de oficio (art. 35 LP y 23 RP).

En caso de que la solicitud presentara defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste el plazo de dos meses a contar desde la publicación de defectos en el BOPI (art. 24 RP), para que subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hayan corregido los defectos, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el procedimiento continuará por la vía habitual fuera del programa CAP, procediendo a la denegación de la patente.

Una vez superado el examen de oficio, la elaboración del IET se llevará a cabo a la mayor brevedad posible. Realizado el informe sobre el estado de la técnica, la OEPM procederá a publicar la solicitud de patente y el IET de forma inmediata.

Una vez publicada la solicitud, la OEPM realizará el examen sustantivo y resolverá sobre la concesión o denegación de la patente en el más breve plazo posible.

El acortamiento de los plazos de tramitación será tanto mayor cuanto más celeridad emplee el solicitante, tanto en el momento de la solicitud de concesión acelerada como en el cumplimiento de todos los trámites posteriores, sin agotar los plazos legalmente establecidos. Por ejemplo, el plazo de tres meses para presentar alegaciones y observaciones al IET (art. 33.2 RP) el solicitante podrá acortarlo presentando lo antes posible las alegaciones u observaciones que estime oportuno o indicando que no desea realizar observación alguna.

## **E16. TASAS Y ANUALIDADES**

### ***E16.1. TASAS***

#### **E16.1.1. Cuantías de las tasas (bases y tipos de gravamen de las tasas)**

Art. [182](#) LP

Las bases y tipos de gravamen de las tasas por realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas en materia de patentes y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios serán las que figuran en el anexo de la Ley de Patentes.

Las cuantías que figuran en dicho anexo experimentarán la actualización que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal, o reglamentariamente establecido, privará de toda eficacia, es decir, anulará el acto para el cual haya debido pagarse. Cuando dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación de un expediente de concesión de una patente, se considerará que la solicitud ha sido retirada.

#### **(a) Reembolso de las tasas**

Art. [183.1](#) LP

En caso de que una solicitud de patente sea retirada, denegada o se tenga por desistida antes de iniciarse la prestación, servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al petitioner las tasas abonadas por estos conceptos, con excepción de la tasa de solicitud.

Art. [183.2](#) LP

Cuando la realización del IET pueda basarse total o parcialmente en un Informe de Búsqueda Internacional según el PCT, se reembolsará al solicitante el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de la tasa según el alcance de dicho informe.

Art. [183.3](#) LP

Cuando la realización del examen sustantivo pueda basarse total o parcialmente en un Examen Preliminar Internacional según el PCT, se reembolsará al solicitante el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de la tasa según el alcance de dicho informe.

Art. [183.4](#) LP

En caso de interposición de un recurso, se deberá abonar la correspondiente tasa de recurso solicitando al tiempo su devolución, que será acordada en la resolución del mismo. La devolución de dicha tasa no procederá, excepto en casos en que el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas imputables a la OEPM.

***(b) Petición de reducción de tasas***

Art. [186.2](#) LP

Las solicitudes o escritos presentados por **medios electrónicos** tendrán una reducción de un 15% en el importe de las tasas, si dichas tasas son abonadas previa o simultáneamente mediante dichos medios electrónicos.

Art. [186.1](#) LP, art. [105](#) RP

Los emprendedores que, teniendo la condición de persona física o de PYME, hayan presentado una solicitud de patente podrán a la vez solicitar a la OEPM la reducción de tasas prevista:

- 50% de la tasa de solicitud, de la 3ª, 4ª y 5ª anualidad y de la tasa de petición de IET y de examen sustantivo

Se considerarán emprendedores con la condición de personas físicas a las que acrediten que están dadas de alta en el [Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores](#), o por cualquier otro medio reconocido en Derecho.

Se considerarán emprendedores con la condición de PYMES, a las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza que acrediten por cualquier medio reconocido en Derecho que desarrollan actividad económica empresarial o profesional y tienen menos de 250 trabajadores, un volumen de negocio de menos de 50 M€/año, y un balance inferior a 43 M€ (Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003).

Para ello, junto con la petición, se deberán aportar los documentos que acrediten, por cualquier medio reconocido en Derecho, que el solicitante se ajusta a la definición de emprendedor establecida en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa (adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas).

En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentación, se notificarán las objeciones observadas al solicitante para que en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el BOPI, las subsane o presente sus

alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas.

En tanto recaiga resolución, se procederá a la tramitación provisional del expediente de patente, debiendo abonar el solicitante el 50 por ciento de las tasas devengadas y la OEPM anotará el pago realizado.

La resolución relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas se notificará al solicitante y se publicará en el BOPI. En el caso de ser denegatoria, se le concederá un plazo de diez días para que proceda a satisfacer el importe total de las tasas devengadas, con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud.

En caso de resolución reconociendo el derecho, se tramitará el expediente procediendo a dejar constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se vayan satisfaciendo.

**(c) Bonificación de tasas a Universidades Públicas.**

[Disposición adicional décima LP](#)

Las Universidades Públicas tendrán derecho a una bonificación del 50% del importe de las tasas abonadas. La bonificación será del 100% cuando se haya producido una explotación económica real y efectiva de la patente, en el plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde la fecha en la que se publique su concesión en el BOPI, aplicándose el plazo que expire más tarde.

En el supuesto de que una Universidad Pública desee beneficiarse de la bonificación del 100%, deberá solicitarse dicha devolución ante la OEPM.

El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolución serán las previstas en los artículos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su Reglamento de Ejecución. Asimismo, junto con la solicitud de devolución, el solicitante deberá acreditar que la invención objeto de la patente o del certificado complementario de protección o su prórroga respecto del cual se solicita la devolución de tasas está siendo explotada económicamente de forma real y efectiva.

Art. [106.3 RP](#)

Aquellas tasas que devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la devolución, deberán ser abonadas en un 50%, sin perjuicio de que se pueda solicitar la bonificación del 100% si se justifica que la patente continúa siendo explotada.

## **E16.2. ANUALIDADES**

### **E16.2.1. Pago de anualidades**

Art. [184](#) LP

Para mantener en vigor una patente o un CCP, el solicitante o titular deberá abonar las correspondientes anualidades o tasas de mantenimiento que figuran en el anexo de la Ley 24/2015. Las anualidades deberán abonarse por adelantado siendo la fecha de devengo el último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

La tasa de solicitud exonera del pago de las dos primeras anualidades.

El pago de las anualidades devengadas antes de la publicación de la concesión de la patente en el BOPI se efectuará dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha publicación.

El pago de las anualidades devengadas en la misma fecha o después de la publicación de la concesión de la patente se efectuará dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo de la anualidad correspondiente.

Si ha vencido el plazo de pago de una anualidad, se podrá hacer efectivo el pago de dicha anualidad con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

#### **(a) Recargos**

Art. [184.3](#) y [185](#) LP

Una vez transcurrido el plazo para el pago de una anualidad de patente, o de la tasa de mantenimiento o de prórroga de un CCP sin haber satisfecho su importe, ésta se podrá abonar con un recargo del 25% durante los tres primeros meses y del 50% dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Cuando el solicitante no haya pagado la anualidad en los períodos indicados anteriormente, aún podrá regularizar el pago abonando la tasa de regularización prevista en la Ley, cuyo importe se añadirá al segundo de los recargos previstos en el apartado anterior.

## **E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA**

### ***E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA***

Art. [111](#) LP

Durante el examen destinado a otorgar la fecha de presentación y dar admisión a trámite a la solicitud de patente, la OEPM determinará si su contenido pudiera ser de interés para la defensa. Si se establece que la invención no es de interés para la defensa, el solicitante podrá presentar solicitudes de patente en el extranjero reivindicando la prioridad de dicha solicitud, incluso si no ha transcurrido aún 1 mes desde la fecha de presentación, lo cual se indicará en la carta de admisión a trámite.

Si se determina que el contenido de la solicitud de patente pudiera ser de interés para la defensa, se prorrogarán las condiciones de secreto de la solicitud hasta 4 meses desde la fecha de presentación. La prórroga será notificada al solicitante junto con la comunicación de la admisión a trámite y se pondrá a disposición del Ministerio de Defensa una copia de la documentación técnica de la solicitud.

Si el Ministerio de Defensa considera que el contenido de la solicitud de patente es de interés para la defensa, se lo comunicará a la OEPM, así como el grado de clasificación otorgado, para que la OEPM proceda a tramitar y custodiar la solicitud bajo régimen de secreto teniendo en cuenta las normas vigentes de los órganos competentes para la protección de la información clasificada. En ese caso, se le notificaría al solicitante.

Si la OEPM recibiera del Ministerio de Defensa la notificación de la desclasificación de la información objeto de una solicitud de patente o de una patente ya concedida, procederá a levantar el régimen de tramitación secreta.

### ***E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA***

Art. [111.6](#) LP

También se podrán recibir solicitudes de patente que reivindiquen la prioridad de solicitudes presentadas en otros estados de la OTAN o en estados con los que España haya firmado un acuerdo en materia de defensa. Estas solicitudes se tramitarán bajo régimen de secreto si el solicitante renuncia a toda reclamación de indemnización por daños o pérdidas debidos exclusivamente a la clasificación de la información objeto de la

solicitud por parte del país de origen. En caso de que no se presente la renuncia a la indemnización, la OEPM rechazará la solicitud y devolverá al solicitante los documentos remitidos.

A estas solicitudes se les habrá asignado una determinada clasificación de seguridad y serán manipuladas y custodiadas según lo establecido en la normativa española para el tratamiento de información clasificada con un grado equivalente.

El régimen de secreto se mantendrá hasta que se comunique a la OEPM la desclasificación de la información por parte de la autoridad que clasificó la información. Estas solicitudes o patentes sólo podrán ser retiradas con la autorización de dicha autoridad.

### **E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS**

Art. [93.1](#) RP

Las solicitudes de patente europea que no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España y no estén redactadas en español deberán acompañarse de una traducción al español de, al menos, el título y el resumen.

Art. [93.2](#) RP

Además cuando la OEPM considere que la invención objeto de la solicitud pudiera ser de interés para la defensa, requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes, aporte una traducción al español de la descripción y de las reivindicaciones y una copia de los dibujos, en su caso, aun cuando no tenga expresiones que deban traducirse.

### **E17.4. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA**

Art. [112](#) LP

Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguirán la misma tramitación que el resto de las solicitudes, salvo en lo referente a la divulgación y publicación. Las notificaciones se realizarán directamente al solicitante o a su representante.

Los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicación del IET empezarán a contar desde el momento en que la OEPM le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.

Art. [113](#) y [114.1](#) LP

Los trámites relativos a las solicitudes de patentes tramitadas en régimen de secreto se anotarán en el Registro de Patentes Secretas, que sólo será accesible al personal en posesión de la habilitación requerida.

La patente cuya concesión se hubiera tramitado en secreto se inscribirá en el Registro Secreto y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá renovarse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente. Las patentes que se mantengan en régimen secreto no estarán sujetas al pago de anualidades.

*Art. [53.1](#) RP*

Las solicitudes de patente y las patentes sujetas a régimen de secreto no podrán ser retiradas, renunciadas, revocadas o limitadas sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

*Art. [79](#) LP*

Una vez desclasificada una solicitud de patente, se levantará el régimen de secreto y la OEPM continuará con los trámites correspondientes previstos en la Ley 24/2015 y el RP. Las anotaciones practicadas en el Registro de Patentes Secretas se trasladarán al Registro de Patentes público ([CEO](#)).

Si se desclasifica una patente concedida, se levantará igualmente el régimen de secreto, se publicará en el BOPI la concesión y se publicará el correspondiente folleto.

El plazo para formular la oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que una vez desclasificada la solicitud de patente y levantado el régimen de secreto, se publique la concesión en el BOPI.

Una vez realizada la desclasificación y levantado el secreto, el titular de la patente deberá abonar las anualidades que devenguen a partir de la publicación de la concesión en el BOPI.

#### **E17.5. PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA**

*Art. [115](#) LP*

Cuando se trate de invenciones realizadas en España, no se podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorización expresa de la OEPM.



Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

La petición de autorización deberá ser presentada por el interesado en condiciones de secreto, acompañada de una copia de la solicitud de patente tal y como se pretenda presentar en el extranjero, junto a la descripción, reivindicaciones y dibujos, y en su caso, una traducción al español de dicha documentación.

Si la OEPM considera que la invención no es de interés para la defensa nacional y su presentación en el extranjero no contraviene lo previsto en los Acuerdos Internacionales en materia de Defensa suscritos por España, autorizará la presentación de la primera solicitud en el extranjero, en el plazo máximo de 1 mes. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiera pronunciado al respecto.

Si la OEPM considera, sin embargo, que la invención pudiera interesar a la defensa nacional denegará, en el mismo plazo de un mes del apartado anterior, la autorización a presentar una primera solicitud en el extranjero y así se lo notificará al interesado. En este caso, sólo concederá la autorización si el interesado aporta autorización expresa del Ministerio de Defensa.

*Art. [163.2](#), [152.2](#) LP*

Cuando se solicite una solicitud internacional PCT o una solicitud europea en el extranjero sobre una invención realizada en España y que no reivindique una prioridad anterior sin autorización expresa de la OEPM, dichas solicitudes internacionales, así como las patentes resultantes de dichas solicitudes no producirán efectos en España.

**DIRECTRICES DE EXAMEN  
DE SOLICITUDES DE PATENTE  
(LEY 24/2015)**

**PARTE F**

**LA SOLICITUD DE PATENTE**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Enero 2019

## ÍNDICE GENERAL

|                |                                                                      |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PARTE F</b> | <b>LA SOLICITUD DE PATENTE</b>                                       | <b>E-27</b> |
| F1.            | INTRODUCCIÓN                                                         | E-28        |
| F2.            | PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD                                         | E-29        |
| F2.1.          | PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UNA PATENTE Y DERECHO A LA MISMA | E-30        |
| F2.2.          | LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE                     | E-30        |
| F2.3.          | DESIGNACIÓN DE EL/LA INVENTOR/A                                      | E-31        |
| F2.4.          | IDIOMA DE LA SOLICITUD                                               | E-31        |
| F2.5.          | REMISIÓN A UNA SOLICITUD ANTERIOR (O INCORPORACIÓN POR REFERENCIA)   | E-31        |
| F3.            | CONTENIDO DE LA SOLICITUD (SALVO REIVINDICACIONES)                   | E-32        |
| F3.1.          | INSTANCIA                                                            | E-32        |
| F3.2.          | TÍTULO                                                               | E-32        |
| F3.3.          | RESUMEN                                                              | E-33        |
| F3.4.          | DESCRIPCIÓN                                                          | E-34        |
| F3.5.          | DIBUJOS                                                              | E-34        |
| F3.6.          | LISTA DE SECUENCIAS Y DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO                 | E-34        |
| F4.            | SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN                                        | E-37        |
| F4.1.          | INSUFICIENCIA PARCIAL                                                | E-37        |
| F4.2.          | SUFICIENCIA VS REIVINDICACIONES NO BASADAS EN LA DESCRIPCIÓN         | E-37        |
| F4.3.          | NOMBRES PROPIOS, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES                         | E-37        |
| F4.4.          | REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS                                       | E-37        |
| F4.5.          | SUFICIENCIA VS AMPLIACIÓN DE CONTENIDO                               | E-39        |
| F4.6.          | REIVINDICACIONES DE USO EXTENDIDO (“REACH-THROUGH” CLAIMS)           | E-40        |
| F4.7.          | INVENCIONES RELATIVAS A MATERIA BIOLÓGICA                            | E-40        |
| F4.8.          | SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y CLARIDAD                             | E-41        |
| F4.9.          | SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD INVENTIVA                  | E-42        |
| F4.10.         | SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN INDUSTRIAL                | E-43        |
| F5.            | REIVINDICACIONES                                                     | E-43        |
| F5.1.          | FORMA Y CONTENIDO                                                    | E-43        |
| F5.2.          | TIPOS DE REIVINDICACIONES                                            | E-44        |
| F5.3.          | CLARIDAD E INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES                    | E-45        |
| F5.4.          | CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES                                    | E-46        |
| F5.5.          | SOPORTE EN LA DESCRIPCIÓN                                            | E-47        |
| F6.            | UNIDAD DE INVENCION                                                  | E-47        |
| F.6.1.         | CONSIDERACIONES GENERALES                                            | E-49        |
| F.6.2.         | ELEMENTOS TÉCNICOS PARTICULARES                                      | E-49        |
| F.6.3.         | PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES                                      | E-49        |

|         |                                                         |      |
|---------|---------------------------------------------------------|------|
| F.6.4.  | ALTERNATIVAS.....                                       | E-50 |
| F.6.5.  | PRÁCTICA MARKUSH .....                                  | E-51 |
| F.6.6.  | CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES EN UNA REIVINDICACIÓN..... | E-51 |
| F.6.7.  | FALTA DE UNIDAD “A PRIORI” O “A POSTERIORI” .....       | E-51 |
| F.6.8.  | PLANTEAMIENTO DEL/LA EXAMINADOR/A.....                  | E-52 |
| F.6.9.  | REIVINDICACIONES DEPENDIENTES.....                      | E-52 |
| F.6.10. | FALTA DE UNIDAD EN IET Y OPINIÓN ESCRITA .....          | E-53 |
| F.6.11. | FALTA DE UNIDAD EN EXAMEN SUSTANTIVO .....              | E-54 |
| F7.     | PRIORIDAD.....                                          | E-55 |
| F.7.1.  | EL DERECHO DE PRIORIDAD.....                            | E-55 |
| F.7.2.  | REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD.....                     | E-55 |

## ÍNDICE DETALLADO

|                |                                                                         |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PARTE F</b> | <b>LA SOLICITUD DE PATENTE</b>                                          | <b>E-56</b> |
| F1.            | INTRODUCCIÓN                                                            | E-57        |
| F2.            | PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD                                            | E-57        |
| F2.1.          | PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UNA PATENTE Y DERECHO A LA MISMA    | E-58        |
| F2.2.          | LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE                        | E-59        |
| F2.3.          | DESIGNACIÓN DE EL/LA INVENTOR/A                                         | E-59        |
| F2.4.          | IDIOMA DE LA SOLICITUD                                                  | E-59        |
| F2.5.          | REMISIÓN A UNA SOLICITUD ANTERIOR (O INCORPORACIÓN POR REFERENCIA)      | E-60        |
| F3.            | CONTENIDO DE LA SOLICITUD (SALVO REIVINDICACIONES)                      | E-61        |
| F3.1.          | INSTANCIA                                                               | E-61        |
| F3.2.          | TÍTULO                                                                  | E-61        |
| F3.3.          | RESUMEN                                                                 | E-61        |
| F3.3.1         | Contenido del resumen                                                   | E-62        |
| F3.3.2         | Modificación del resumen                                                | E-63        |
| F3.4.          | DESCRIPCIÓN                                                             | E-64        |
| F3.4.1.        | Contenido de la descripción                                             | E-64        |
| (a)            | Sector de la técnica                                                    | E-64        |
| (b)            | Estado de la técnica                                                    | E-65        |
| (c)            | Explicación de la invención: el problema técnico y su solución          | E-65        |
| (d)            | Breve descripción de los dibujos                                        | E-65        |
| (e)            | Exposición detallada de al menos un modo de realización de la invención | E-66        |
| (f)            | Aplicación industrial                                                   | E-66        |
| F3.4.2.        | Terminología empleada                                                   | E-67        |
| F3.4.3.        | Programas de ordenador                                                  | F-14        |
| F3.4.4.        | Unidades                                                                | F-14        |
| F3.4.5.        | Nombre propios o marcas                                                 | F-18        |
| F3.4.6.        | Referencias a otros documentos                                          | F-18        |
| F3.5.          | DIBUJOS                                                                 | F-19        |
| F3.6.          | LISTA DE SECUENCIAS Y DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO                    | F-20        |
| F4.            | SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN                                           | F-21        |
| F4.1.          | INSUFICIENCIA PARCIAL                                                   | F-23        |
| F4.2.          | SUFICIENCIA VS REIVINDICACIONES NO BASADAS EN LA DESCRIPCIÓN            | F-24        |
| F4.3.          | NOMBRES PROPIOS, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES                            | F-25        |
| F4.4.          | REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS                                          | F-25        |
| F4.5.          | SUFICIENCIA VS AMPLIACIÓN DE CONTENIDO                                  | F-26        |
| F4.6.          | REIVINDICACIONES DE USO EXTENDIDO ("REACH-THROUGH" CLAIMS)              | F-27        |
| F4.7.          | INVENCIONES RELATIVAS A MATERIA BIOLÓGICA                               | F-28        |
| F4.7.1         | Materia biológica                                                       | F-28        |

|               |                                                                                                                                                                   |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| F4.7.2        | Accesibilidad al público .....                                                                                                                                    | F-29        |
| F4.7.3        | Listados de secuencias .....                                                                                                                                      | F-30        |
| <b>F4.8.</b>  | <b>SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y CLARIDAD .....</b>                                                                                                             | <b>F-31</b> |
| <b>F4.9.</b>  | <b>SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD INVENTIVA .....</b>                                                                                                  | <b>F-31</b> |
| <b>F4.10.</b> | <b>SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN INDUSTRIAL.....</b>                                                                                                 | <b>F-32</b> |
| <b>F5.</b>    | <b>REIVINDICACIONES .....</b>                                                                                                                                     | <b>F-33</b> |
| <b>F5.1.</b>  | <b>FORMA Y CONTENIDO .....</b>                                                                                                                                    | <b>F-33</b> |
| F5.1.1        | Características técnicas .....                                                                                                                                    | F-33        |
| F5.1.2        | Forma en dos partes.....                                                                                                                                          | F-34        |
| F5.1.3        | Fórmulas, tablas y signos de referencia .....                                                                                                                     | F-35        |
| <b>F5.2.</b>  | <b>TIPOS DE REIVINDICACIONES.....</b>                                                                                                                             | <b>F-35</b> |
| F5.2.1        | Categorías .....                                                                                                                                                  | F-35        |
| (a)           | Reivindicaciones de entidad física (producto, dispositivo, sistema) .....                                                                                         | F-36        |
| (b)           | Reivindicaciones de actividad (procedimiento, método y uso).....                                                                                                  | F-36        |
| F5.2.2        | Reivindicaciones independientes y dependientes .....                                                                                                              | F-37        |
| F5.2.3        | Número de reivindicaciones independientes .....                                                                                                                   | F-38        |
| (a)           | Ejemplos de una pluralidad de reivindicaciones admisibles: .....                                                                                                  | F-39        |
| F5.2.4        | Orden de las reivindicaciones .....                                                                                                                               | F-40        |
| F5.2.5        | Relación de dependencia .....                                                                                                                                     | F-40        |
| (a)           | Dependencias múltiples .....                                                                                                                                      | F-41        |
| (a1)          | Ejemplos de dependencias alternativas .....                                                                                                                       | F-42        |
| (a2)          | Ejemplos de dependencias acumulativas .....                                                                                                                       | F-43        |
| (b)           | Alternativas en una misma reivindicación: .....                                                                                                                   | F-44        |
| (c)           | Referencias entre reivindicaciones de distinta categoría.....                                                                                                     | F-45        |
| F5.2.6        | Reivindicaciones relativas a invenciones implementadas por ordenador.....                                                                                         | F-46        |
| (a)           | Casos en las que todas las etapas del método se ejecutan en un procesador genérico (ej. un ordenador).....                                                        | F-47        |
| (b)           | Casos en los que no todas las etapas del método requieren medios de procesamiento específico y/u otros dispositivos técnicos adicionales que son esenciales. .... | F-50        |
| <b>F5.3.</b>  | <b>CLARIDAD E INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES .....</b>                                                                                                    | <b>F-52</b> |
| F5.3.1        | Incoherencia entre las reivindicaciones y la descripción.....                                                                                                     | F-52        |
| (a)           | Incoherencia manifiesta .....                                                                                                                                     | F-53        |
| (b)           | Incoherencia en relación con características técnicas esenciales .....                                                                                            | F-53        |
| (c)           | Parte de la materia objeto de la descripción y los dibujos no cubierta por las reivindicaciones .                                                                 | F-54        |
| F5.3.2        | Declaraciones generales, "espíritu" de la invención .....                                                                                                         | F-54        |
| F5.3.3        | Falta de características esenciales.....                                                                                                                          | F-55        |
| (a)           | Definición de las características esenciales .....                                                                                                                | F-55        |
| (b)           | Generalización de las características esenciales .....                                                                                                            | F-56        |
| (c)           | Características implícitas.....                                                                                                                                   | F-56        |
| F5.3.4        | Términos relativos.....                                                                                                                                           | F-57        |
| F5.3.5        | Marcas.....                                                                                                                                                       | F-58        |
| F5.3.6        | Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar .....                                                                                                      | F-58        |

|         |                                                                                                                      |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F5.3.7  | Reivindicaciones definidas mediante parámetros.....                                                                  | F-60  |
| F5.3.8  | Reivindicaciones de producto definido por su procedimiento de obtención (" <i>product-by-process claims</i> ") ..... | F-62  |
| F5.3.9  | Características expresadas funcionalmente. Interpretación del término "para" .....                                   | F-64  |
| (a)     | Reivindicaciones referidas a una entidad (producto, dispositivo o sistema) .....                                     | F-64  |
| (b)     | Reivindicaciones referidas a una actividad (procedimiento o uso) .....                                               | F-66  |
| (c)     | Características funcionales: "medios para" .....                                                                     | F-67  |
| (d)     | Definición funcional de un compuesto .....                                                                           | F-68  |
| (e)     | Definición funcional de una patología.....                                                                           | F-69  |
| F5.3.10 | Producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la invención.....                      | F-69  |
| F5.3.11 | Reivindicaciones de uso .....                                                                                        | F-70  |
| F5.3.12 | Referencias a la descripción o dibujos .....                                                                         | F-72  |
| F5.3.13 | Limitaciones formuladas en términos negativos (" <i>disclaimers</i> ") .....                                         | F-73  |
| F5.3.14 | Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado .....                                                                     | F-74  |
| F5.3.15 | Amplitud de las reivindicaciones.....                                                                                | F-75  |
| F5.4.   | CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES .....                                                                              | F-75  |
| F5.5.   | SOPORTE EN LA DESCRIPCIÓN .....                                                                                      | F-77  |
| F5.5.1  | Alcance de la generalización .....                                                                                   | F-77  |
| F5.5.2  | Objeciones por falta de soporte en la descripción .....                                                              | F-78  |
| F5.5.3  | Falta de soporte vs. insuficiencia de la descripción.....                                                            | F-79  |
| F5.5.4  | Definición en términos de función .....                                                                              | F-81  |
| F5.5.5  | Soporte de las reivindicaciones dependientes .....                                                                   | F-81  |
| F6.     | UNIDAD DE INVENCION .....                                                                                            | F-81  |
| F.6.1.  | CONSIDERACIONES GENERALES .....                                                                                      | F-81  |
| F.6.2.  | ELEMENTOS TÉCNICOS PARTICULARES.....                                                                                 | F-82  |
| F.6.3.  | PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES .....                                                                                | F-85  |
| F.6.4.  | ALTERNATIVAS.....                                                                                                    | F-86  |
| F.6.5.  | PRÁCTICA MARKUSH .....                                                                                               | F-86  |
| F.6.6.  | CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES EN UNA REIVINDICACIÓN.....                                                              | F-87  |
| F.6.7.  | FALTA DE UNIDAD "A PRIORI" O "A POSTERIORI" .....                                                                    | F-87  |
| F.6.8.  | PLANTEAMIENTO DEL/LA EXAMINADOR/A.....                                                                               | F-88  |
| F6.8.1  | Razonamiento ante una objeción por falta de unidad de invención.....                                                 | F-89  |
| F6.8.2  | Determinación de la primera invención recogida en las reivindicaciones .....                                         | F-89  |
| F.6.9.  | REIVINDICACIONES DEPENDIENTES.....                                                                                   | F-89  |
| F.6.10. | FALTA DE UNIDAD EN IET Y OPINIÓN ESCRITA .....                                                                       | F-90  |
| F.6.11. | FALTA DE UNIDAD EN EXAMEN SUSTANTIVO .....                                                                           | F-90  |
| F6.11.1 | ANEXO: Ejemplos relativos a la unidad de la invención .....                                                          | F-92  |
| (a)     | Reivindicaciones de categorías diferentes .....                                                                      | F-92  |
| (b)     | Reivindicaciones de la misma categoría.....                                                                          | F-95  |
| (c)     | Práctica Markush .....                                                                                               | F-99  |
| (d)     | Producto intermedio/final .....                                                                                      | F-104 |

|        |                                                               |       |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| (e)    | Inventiones biotecnológicas .....                             | F-108 |
| F7.    | PRIORIDAD.....                                                | F-118 |
| F.7.1. | EL DERECHO DE PRIORIDAD.....                                  | F-118 |
| F.7.2. | REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD.....                           | F-119 |
| F7.2.1 | Prioridades múltiples .....                                   | F-119 |
| F7.2.2 | Validez de la reivindicación de prioridad .....               | F-120 |
| F7.2.3 | Corrección o adición de una reivindicación de prioridad ..... | F-120 |



## PARTE F LA SOLICITUD DE PATENTE

### F1. INTRODUCCIÓN

En esta parte de las directrices se recoge toda la información relativa a los requisitos que debe reunir una solicitud de patente, a excepción de los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) y de las exclusiones y excepciones de patentabilidad, a los que está destinada la [Parte G](#).

Se tratan, por tanto, en esta parte requisitos de carácter técnico como son la unidad de invención (art. 26 LP), la suficiencia de la descripción (art. 27 LP) o la claridad de las reivindicaciones (art. 28 LP), y otros de carácter más formal como puedan ser, por ejemplo, la forma y numeración de las reivindicaciones o la forma de presentación de los dibujos.

Asimismo, se incluye un capítulo referido al análisis de los requisitos relacionados con el derecho de prioridad (art. 30 y 31 LP), el cual requiere un examen independiente del de los requisitos de patentabilidad, si bien normalmente se examina solo cuando está en cuestión la patentabilidad de la solicitud.

En esta Parte F se describen íntegramente todos los elementos que constituyen una solicitud de patente de acuerdo con lo dispuesto en los art. 23, 27, 28, 29 de la LP y en los art. 1-15 RP.

## **F2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD**

### **F2.1. PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UNA PATENTE Y DERECHO A LA MISMA**

Art. [3](#) y [10](#) LP

Cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público están legitimadas para solicitar una patente. La Ley no establece ninguna limitación de nacionalidad a los solicitantes de patentes. En este sentido, se establece que dichas personas podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional de aplicación en España, en cuanto les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.

Cuando se trate de invenciones realizadas en España, no se podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorización expresa de la OEPM (ver [apartado E17](#)).

En los casos en que sean varios los solicitantes se deberá indicar en la instancia el porcentaje de titularidad de cada solicitante. En el caso de que no se indique, la OEPM considerará iguales las cuotas de los solicitantes.

La legitimación para solicitar una patente hay que diferenciarla del derecho a la patente que, pertenece a el/la inventor/a o a su causahabiente.

Teniendo en cuenta la distinción entre legitimación y el derecho a la patente, en el procedimiento ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente. En consecuencia, este aspecto no será examinado de oficio por la OEPM, sino que deberá hacerse valer ante los tribunales por quien se considere perjudicado.

Cuando la invención ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas. Sin embargo, cuando la misma invención haya sido realizada por varias personas de manera independiente, el derecho a la patente será del que presente antes la solicitud de patente, siempre que dicha solicitud se publique de acuerdo a lo que establece la LP.

## **F2.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE**

Art. 22 LP, [Disposición adicional segunda RP](#)

La presentación de la solicitud puede realizarse tanto de manera presencial en papel como de manera telemática en formato electrónico a través de la Sede Electrónica de la OEPM (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>).

Tanto los Agentes de la Propiedad Industrial como las personas jurídicas y sus representantes están obligados a presentar electrónicamente las solicitudes de patente.

La solicitud de patente se podrá presentar directamente en la OEPM o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma. Asimismo podrá presentarse en los lugares previstos en el [art. 16.4 LPACAP](#), con indicación de que se dirige a alguno de los órganos anteriores.

Por tanto, los lugares ante los que se puede presentar una solicitud de patente son los siguientes que son los siguientes:

- Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado,
- Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial de las distintas Comunidades Autónomas,
- Oficinas de Correos, en los casos en los que la documentación se entregue en una oficina de correos se asignará como fecha de presentación el momento de entrega en dicha oficina siempre que se haya presentado **por correo certificado** y la documentación mínima exigida esté dirigida al órgano competente receptor (Art.24.4 LP).
- Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

En el caso, de que la presentación de la solicitud sea telemática, será necesario el uso de un certificado electrónico acreditado. Además, los trámites presentados por Internet llevan asociada una reducción de tasas del 15% siempre que el pago se haya realizado previa o simultáneamente a la solicitud y de manera telemática. (Art. 186.2 LP).

### **F2.3. DESIGNACIÓN DE EL/LA INVENTOR/A**

*Art. [25](#) LP*

La Ley establece que la solicitud debe designar a el/la inventor/a o inventores/as, si son varios. En el caso de que el solicitante no coincida con el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente, según uno de los modos previstos:

- ☐ invención laboral
- ☐ contrato
- ☐ sucesión
- ☐ otros (especificar)

En el caso de que el/la inventor/a o inventores/as hubieran renunciado a su derecho a ser mencionados como tales se deberá aportar una declaración de renuncia firmada por el/la o los/las inventores/as.

### **F2.4. IDIOMA DE LA SOLICITUD**

*Art. [23.3](#) LP; art. [23](#) b) RP*

Como norma general debe tenerse en cuenta que tanto la solicitud como los demás documentos que se presenten ante la OEPM deberán estar redactados en castellano.

En las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, dichos documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.

En el supuesto de que la descripción se hubiera presentado en un idioma distinto al español, el solicitante deberá aportar la correspondiente traducción en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de patente o hasta la finalización del plazo de dos meses otorgado para subsanar los defectos notificados en el examen de oficio, aplicándose el plazo que expire más tarde.

## **F2.5. REMISIÓN A UNA SOLICITUD ANTERIOR (O INCORPORACIÓN POR REFERENCIA)**

Art. [24](#) LP; art. [23 b\)](#) RP

La Ley permite al solicitante en el momento de la solicitud, remitirse a una solicitud anterior para reemplazar a la descripción, y en su caso a cualquiera de los dibujos, así como a las reivindicaciones, lo que deberá indicarse expresamente.

Esto no debe confundirse con la reivindicación de prioridad de una solicitud anterior. De hecho esta posibilidad está prevista, por ejemplo, para aquellos casos en los que el plazo de prioridad está vencido, pero existe una solicitud anterior a la que remitirse en cuanto al texto de la solicitud, y dibujos en su caso. En cualquier caso, son compatibles las dos posibilidades: reivindicación de prioridad y remisión a una solicitud anterior.

En el supuesto de que el solicitante se acoja a esta posibilidad, para obtener fecha de presentación (ver [apartado A2.1.2](#)) deberá efectuar en el momento de la solicitud una petición de incorporación por referencia a una solicitud anterior, en la que deberá indicar en español:

- a) Que la remisión a la solicitud anterior reemplaza a la descripción y, en su caso, a los dibujos.
- b) El número de la solicitud anterior, su fecha de presentación y la oficina en la que o para la que haya sido presentada.
- c) Que la solicitud anterior ha sido presentada por el propio solicitante, su antecesor en derecho o su derechohabiente.

En la práctica la remisión a una solicitud anterior se llevará a cabo en el modelo oficial de instancia ([formulario 5101](#)) consignando, el país de origen con su código correspondiente, la fecha de la solicitud anterior y el número, en los recuadros habilitados a tal efecto.

La consignación de estos datos tiene carácter de declaración en cuanto a la titularidad de la solicitud anterior, es decir, se da por hecho que ésta es titularidad del propio solicitante.

En estos casos el solicitante deberá aportar, en el plazo de dos meses desde la fecha del depósito de la solicitud una copia certificada de la solicitud anterior, y, en su caso, una traducción al español.

No será necesario aportar la copia certificada de la solicitud anterior o la traducción al español si dicha copia o traducción obren en los archivos de la Oficina Española de

Patentes y Marcas o cuando estén disponibles desde una [biblioteca digital aceptada](#) por la OEPM.

### **F3. CONTENIDO DE LA SOLICITUD (SALVO REIVINDICACIONES)**

Art. [23 LP](#), art. [11](#) y [Anexo RP](#)

La solicitud de patente deberá contener:

- (i) una instancia de solicitud; según el modelo oficial ([formulario 5101](#))
- (ii) una descripción de la invención
- (iii) una o varias reivindicaciones
- (iv) los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas
- (v) un resumen de la invención.

Cada parte de la solicitud se iniciará en una nueva página con las palabras **DESCRIPCIÓN, REIVINDICACIONES** y, si hubiera, **RESUMEN, DIBUJOS Y LISTA DE SECUENCIAS** (tal y como indica el Anexo del Reglamento).

Además la solicitud debe cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. En particular, la solicitud de patente no debe contener:

- a) Elementos contrarios al orden público y a las buenas costumbres (ver [apartado G4.1](#)).
- b) Declaraciones denigratorias relativas a productos o procedimientos de terceros o al mérito o validez de las solicitudes de patentes o patentes de terceros. Las simples comparaciones con el estado de la técnica no serán consideradas en sí mismas como denigrantes.
- c) Elementos manifiestamente extraños a la solicitud o superfluos. En particular no se aceptará ninguna declaración u otro elemento manifiestamente no pertinente o superfluo, es decir, si no guardan ninguna relación con el objeto de la invención o el estado de la técnica en que se basa.

#### **F3.1. INSTANCIA**

Art. [2](#) y [Disposición adicional segunda RP](#)

La instancia se formalizará en un modelo oficial ([formulario 5101](#)) y contendrá los siguientes datos:

**(a) Indicación de que se solicita una patente de invención****(b) Identidad del/los solicitante/s**

En cuanto a la identidad del solicitante, si hubiera varios solicitantes, se harán constar la identidad de cada uno de ellos. Cuando el solicitante sea una persona física se identificará con su nombre y apellido o apellidos, documento de identidad, domicilio y nacionalidad; y cuando sea una persona jurídica se identificará por su denominación social completa o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija, su NIF, domicilio y nacionalidad.

**(c) Datos para notificaciones (dirección postal, correo electrónico, etc.)**

Las notificaciones se realizarán al solicitante, o en su caso al representante. En la instancia podrá indicarse el medio de notificación preferente: correo postal o correo electrónico. En el caso de los Agentes de la Propiedad Industrial y de las personas jurídicas es obligatorio relacionarse por medios electrónicos.

En el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio, ni residencia habitual, ni sede o establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado español, aunque sí en la Unión Europea, deberá designar, a efectos de notificaciones, una dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación admitido por la OEPM.

En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

**(d) Título de la invención** (ver [apartado F3.2](#))**(e) Designación de el/la inventor/a o inventores/as e indicación, si no es el solicitante, de cómo ha adquirido el derecho a la patente.****(f) Relación de documentos que acompañan a la solicitud****(g) Firma del solicitante o de su representante**

En aquellos casos en que proceda se completará la instancia con los siguientes datos:

**(h) Identidad del representante****(i) Datos de la solicitud de origen** (divisionales, cambio de modalidad, patente europea, entrada en fase nacional PCT)**(j) Datos de una solicitud anterior, cuando la solicitud se remita a la misma****(k) Declaración de renuncia firmada por el/la inventor/a o inventores/as cuando renuncien a su derecho a ser mencionados como tales** (ver [apartado F2.3](#)).**(l) Datos de la prioridad, en el supuesto de que se reivindique** (ver [apartado F7.7.2](#))

- (m) **Datos de exposiciones oficiales** u oficialmente reconocidas, si la invención hubiera sido exhibida en alguna.
- (n) **Datos relativos al depósito de materia biológica** no accesible al público
- (o) **Datos de procedencia de la materia biológica**; datos sobre un recurso genético o conocimiento tradicional (registro o certificado)
- (p) **Indicación del contenido de listas de secuencias** de aminoácidos y ácidos nucleicos,
- (q) **Indicación de solicitud de reducción de tasas**
- (r) **Indicación de que el solicitante es una universidad pública.**

### **F3.2. TÍTULO**

Art. [2.1 d\)](#) y [9.2](#) RP

El título de la invención debe indicar, de la manera más clara y concisa posible, la designación técnica de la invención y deberá ser congruente con las reivindicaciones. No deben utilizarse denominaciones de fantasía.

La OEPM revisará el título a la luz de la descripción y de las reivindicaciones para asegurarse de que, además de ser conciso, da una indicación clara y adecuada del objeto de la invención.

Si se modifican las reivindicaciones durante el procedimiento, la OEPM comprobará si es necesaria una modificación en el título para hacerlo congruente con ellas.

En general, el título podrá ser modificado por la OEPM cuando lo estime necesario para mejor información de los terceros, notificándoselo al solicitante.

### **F3.3. RESUMEN**

Art. [29](#) LP, art. [9](#) RP

El resumen tendrá exclusivamente una finalidad de información técnica y no se tendrá en cuenta para ningún otro fin, tales como, por ejemplo, para determinar el ámbito de protección solicitada.

El resumen debe permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención, ya que su principal utilidad es en las búsquedas posteriores de documentos permitir tomar una decisión sobre si es necesario consultar el documento completo de la patente o no. Por ello ha de ser claro y conciso, mencionando sucintamente los puntos más importantes de la invención y no debe contener palabras y frases innecesarias.



### **F3.3.1 Contenido del resumen**

Art. [9](#) RP

El resumen debe cumplir con los siguientes requisitos:

- (i) tener una extensión máxima de 150 palabras;
- (ii) indicar el título de la invención;
- (iii) contener una explicación concisa del contenido de la descripción y de las reivindicaciones redactada de forma que se entienda de manera clara el problema técnico, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención. Asimismo, se podrá indicar la fórmula química que, entre las que figuran en la solicitud de patente, caracterice mejor la invención;
- (iv) si corresponde, irá acompañado del dibujo más característico, situado separado del texto, que contendrá entre paréntesis las referencias del dibujo.

### **F3.3.2 Modificación del resumen**

El resumen inicialmente lo presenta el solicitante pero podrá ser modificado por la OEPM cuando lo estime necesario para mejor información de los terceros.

El contenido del resumen se revisará en dos momentos diferentes: durante el examen de oficio y durante la realización del IET. Si la solicitud se publicase tras haber superado el examen de oficio pero antes de la realización del IET el contenido del resumen que se publicará será el que resulte del examen de oficio

## **F3.4. DESCRIPCIÓN**

Art. [27](#) LP, art. [3-6](#) RP

La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla (para información adicional ver [apartado G6.1.1](#) y [apartado G8.4](#)).

### **F3.4.1. Contenido de la descripción**

Art. [3](#) RP

La descripción estará redactada de la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. En la misma se indicarán los siguientes datos:

Sector de la técnica al que se refiera la invención.

- a) 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 citando en la medida de lo posible los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.
- b) Una explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico planteado así como la solución al mismo, indicándose en su caso las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.
- c) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.
- d) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención.
- e) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

La forma de presentar las diferentes partes de la descripción y el orden que conviene seguir deben estar en conformidad con las indicaciones anteriores, a menos que, por causa debida a la naturaleza de la invención, una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más concisa.

Habida cuenta de que corresponde al solicitante la responsabilidad de describir la invención de forma clara y completa, corresponderá a la OEPM determinar si debe formular objeciones a la presentación adoptada. Por ejemplo, podrían omitirse los requisitos referentes a las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior cuando la invención abra perspectivas totalmente nuevas. Por otro lado, algunas invenciones que son simples desde el punto de vista técnico pueden ser perfectamente comprensibles incluso si solo se dispone de una descripción reducida y con breves referencias al estado de la técnica.

**(a) Sector de la técnica**

La descripción debe comenzar con una indicación del sector de la técnica al que pertenece la invención. Con ello se logra ubicar la invención en el campo técnico correspondiente.

**(b) Estado de la técnica**

La descripción debe mencionar el 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 y para el examen, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior, tanto documentos de patentes como documentos de literatura no patente.

Puede suceder que el estado de la técnica citado por el solicitante no sea el más cercano a la invención y se podría requerir la inserción en el mismo de más referencias, por ejemplo los correspondientes a los documentos identificados en el informe de búsqueda, para poner la invención en la perspectiva correcta. Su inclusión nunca debe suponer una ampliación del alcance de la invención.

En general, no es necesario que el solicitante proporcione listas de los diferentes documentos de referencia relativos a la misma característica o al mismo aspecto del estado de la técnica; basta con referirse a los documentos más adecuados.

El formato de las citaciones se debe hacer siguiendo la norma [ST14](#) de OMPI en la que se recogen las recomendaciones que se deben seguir para la identificación de los documentos citados en los documentos de patente.

**(c) Explicación de la invención: el problema técnico y su solución**

La invención reivindicada debe estar divulgada en la solicitud de tal forma que sea posible comprender el problema o problemas técnicos de que se trate y las soluciones propuestas. Para cumplir con este requisito bastará con incluir en la divulgación los detalles necesarios para esclarecer la invención.

A modo de ejemplo, para explicar la naturaleza de la solución en concordancia con las reivindicaciones, en la descripción se podrá repetir (o hacer referencia a) bien la parte caracterizadora de las reivindicaciones independientes o bien la esencia de las características de la solución en concordancia con las reivindicaciones relevantes.

En aquellos casos en los que el objeto de una reivindicación dependiente se comprenda bien simplemente por su propio enunciado o por la descripción de un modo de realización de la invención, no será necesario añadir una explicación adicional al respecto. Será suficiente con mencionar en la descripción que la reivindicación dependiente en cuestión define una realización particular.

No obstante, cuando el/la examinador/a tenga dudas sobre si ciertos detalles descritos son o no necesarios no insistirá en su eliminación. Además no es imprescindible que la invención se presente explícitamente en forma de problema-solución, si bien la descripción debe permitir la formulación/definición del problema técnico que la invención pretende resolver, en particular, para facilitar la realización de una búsqueda significativa.

Por otra parte, si el solicitante considera que su invención presenta ventajas en relación con el estado de la técnica deberá indicarlo, pero sin denigrar ni menospreciar otros productos o procedimientos anteriores.

**(d) Breve descripción de los dibujos**

Si hubiese dibujos, estos deben primero describirse brevemente, por ejemplo, de la forma siguiente:

**Ejemplo**

*Figura 1: vista inferior de la caja del transformador;*

*Figura 2: vista lateral de la caja del transformador;*

*Figura 3: vista frontal en el sentido de la flecha 'X' de la figura 2;*

*Figura 4: sección según el eje AA de la figura 1.*

Cuando sea necesario referirse en la descripción a elementos de los dibujos, debe mencionarse el nombre del elemento así como su número.

### Ejemplo

La referencia no debe redactarse en la forma:

*“(3) está conectado a (5) por (4)”*,

sino de la siguiente manera:

*“la resistencia (3) está conectada al condensador (5) por el interruptor (4)”*.

La descripción y los dibujos deben ser coherentes entre sí, concretamente en lo que respecta a los números de referencia. Todos los números de referencia o signos utilizados en la descripción o las reivindicaciones deberán encontrarse también en los dibujos.

### (e) Exposición detallada de al menos un modo de realización de la invención

Art.[27.1](#) LP

La solicitud debe indicar por lo menos un modo previsto por el solicitante para realizar la invención reivindicada; esa indicación debe hacerse mediante ejemplos, cuando sea adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera. Además, se debe divulgar de tal manera que pueda ser realizada por un experto en la materia, de manera suficientemente clara y completa

Para satisfacer plenamente las exigencias del art. 27.1 es necesario describir la invención no solo desde el punto de vista de su estructura, sino también desde el punto de vista de su función, salvo que las funciones de los diferentes elementos sean evidentes. De hecho, en algunos sectores técnicos (por ejemplo, las invenciones implementadas por ordenador), una descripción funcional clara puede ser mucho más adecuada que una descripción demasiado detallada de la estructura.

Los modos de realización ofrecen soporte a las reivindicaciones y el número de modos de realización que se deben incluir está relacionado con la amplitud de las reivindicaciones.

**(f) Aplicación industrial**

Art. 9 LP, art. 3 RP

La descripción ha de contener la indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la propia descripción o de la naturaleza de la invención.

También añade que en el supuesto de que la invención consista en una secuencia total o parcial de un gen o de una secuencia de ácido nucleico, la aplicación industrial deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Para más información se puede consultar el [apartado G5](#).

**F3.4.2. Terminología empleada**

La descripción debe ser clara y concisa y debe evitar cualquier jerga técnica superflua. Por regla general, solo se utilizarán términos técnicos, signos y símbolos empleados habitualmente en la técnica en cuestión. Pueden admitirse los términos técnicos poco conocidos o formulados de forma particular, a condición de que hayan sido definidos adecuadamente y que no tengan equivalente generalmente reconocido. Esta tolerancia puede ampliarse a los términos en otro idioma, si no tienen equivalente en español. Los términos que ya tengan un significado determinado no podrán utilizarse en un sentido diferente, pues ello puede causar confusión. En ciertas circunstancias, puede tomarse legítimamente un término de una técnica análoga. La terminología y los signos utilizados deben ser uniformes en toda la solicitud.

**F3.4.3. Programas de ordenador**

En el caso particular de las invenciones realizadas en el campo de la informática, las líneas de código de programa expresadas en lenguajes de programación no sirven por sí solas como divulgación de la invención. Al igual que para los demás sectores técnicos, la descripción debería estar redactada esencialmente en lenguaje corriente, eventualmente acompañada de diagramas u otros medios que ayuden a la comprensión, de forma que los expertos en la materia comprendan la invención. Pueden aceptarse breves extractos de programas redactados en lenguajes de programación corrientes, en la medida en que puedan servir para ilustrar un modo de realización de la invención.

**F3.4.4. Unidades**

En estas directrices se recomienda la utilización del Sistema Internacional de Unidades, de acuerdo con la práctica internacional actual.

Los valores físicos se expresarán según el sistema legal de unidades de medida vigente en España, que es, tal y como establece el artículo primero del [Real Decreto 2032/2009 de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida](#), el **Sistema Internacional de Unidades** adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas y vigente en la Unión Europea.

Las Unidades básicas del Sistema Internacional son:

| Magnitud                  | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Longitud                  | metro               | m                    |
| Masa                      | kilogramo           | kg                   |
| Tiempo, duración          | segundo             | s                    |
| Corriente eléctrica       | amperio             | A                    |
| Temperatura termodinámica | kelvin              | K                    |
| Cantidad de sustancia     | mol                 | mol                  |
| Intensidad luminosa       | candela             | cd                   |

También son admisibles las unidades derivadas coherentes, que se forman a partir de productos de potencias de unidades básicas en las que no interviene ningún factor numérico más que el 1. Las unidades básicas y las unidades derivadas coherentes del SI forman un conjunto coherente, denominado conjunto de unidades SI coherentes.

## Ejemplos de unidades SI derivadas coherentes expresadas a partir de las unidades básicas

| Magnitud derivada                                                     |                | Unidad SI derivada coherente  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Nombre                                                                | Símbolo        | Nombre                        | Símbolo            |
| Área, superficie                                                      | A              | metro cuadrado                | m <sup>2</sup>     |
| Volumen                                                               | V              | metro cúbico                  | m <sup>3</sup>     |
| Velocidad                                                             | v              | metro por segundo             | m/s                |
| Aceleración                                                           | a              | metro por segundo cuadrado    | m/s <sup>2</sup>   |
| Número de ondas                                                       | $\sigma$       | metro a la potencia menos uno | m <sup>-1</sup>    |
| Densidad, masa en volumen                                             | $\rho$         | kilogramo por metro cúbico    | kg/m <sup>3</sup>  |
| Densidad superficial                                                  | $\rho_A$       | kilogramo por metro cuadrado  | kg/m <sup>2</sup>  |
| Volumen específico                                                    | v              | metro cúbico por kilogramo    | m <sup>3</sup> /kg |
| Densidad de corriente                                                 | j              | amperio por metro cuadrado    | A/m <sup>2</sup>   |
| Campo magnético                                                       | H              | amperio por metro             | A/m                |
| Concentración de cantidad de sustancia <sup>(a)</sup> , concentración | c              | mol por metro cúbico          | mol/m <sup>3</sup> |
| Concentración másica                                                  | $\rho, \gamma$ | kilogramo por metro cúbico    | kg/m <sup>3</sup>  |
| Luminancia                                                            | Lv             | candela por metro cuadrado    | cd/m <sup>2</sup>  |
| Índice de refracción <sup>(b)</sup>                                   | N              | uno                           | 1                  |
| Permeabilidad relativa <sup>(b)</sup>                                 | $\mu_r$        | uno                           | 1                  |

Por conveniencia, ciertas unidades derivadas coherentes han recibido nombres y símbolos especiales. Los nombres y símbolos especiales son una forma compacta de expresar combinaciones de unidades básicas de uso frecuente, pero en muchos casos sirven también para recordar la magnitud en cuestión.

## Unidades SI derivadas coherentes con nombres y símbolos especiales

| Magnitud derivada                                       | Unidad SI derivada coherente <sup>(a)</sup> |                   |                                      |                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                         | Nombre                                      | Símbolo           | Expresión mediante otras unidades SI | Expresión en Unidades SI básicas                               |
| Ángulo plano                                            | radián <sup>(b)</sup>                       | rad               | 1 <sup>(b)</sup>                     | m/m                                                            |
| Ángulo sólido                                           | estereorradián <sup>(b)</sup>               | sr <sup>(c)</sup> | 1 <sup>(b)</sup>                     | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>                                 |
| Frecuencia                                              | hercio <sup>(d)</sup>                       | Hz                | –                                    | s <sup>-1</sup>                                                |
| Fuerza                                                  | newton                                      | N                 | –                                    | m kg s <sup>-2</sup>                                           |
| Presión, tensión                                        | pascal                                      | Pa                | N/m <sup>2</sup>                     | m <sup>-1</sup> kg s <sup>-2</sup>                             |
| Energía, trabajo, cantidad de calor                     | julio                                       | J                 | N·m                                  | m <sup>2</sup> kg s <sup>-2</sup>                              |
| Potencia, flujo energético                              | vatio                                       | W                 | J/s                                  | m <sup>2</sup> kg s <sup>-3</sup>                              |
| Carga eléctrica, cantidad de electricidad               | culombio                                    | C                 | –                                    | s A                                                            |
| Diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz | voltio                                      | V                 | W/A                                  | m <sup>2</sup> kg s <sup>-3</sup> A <sup>-1</sup>              |
| Capacidad eléctrica                                     | faradio                                     | F                 | C/V                                  | m <sup>-2</sup> kg <sup>-1</sup> s <sup>4</sup> A <sup>2</sup> |
| Resistencia eléctrica                                   | ohmio                                       | $\Omega$          | V/A                                  | m <sup>2</sup> kg s <sup>-3</sup> A <sup>-2</sup>              |



|                                                                                                             |                              |     |                      |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------|
| Conductancia eléctrica                                                                                      | siemens                      | S   | A/V                  | $\text{m}^{-2} \text{kg}^{-1} \text{s}^3 \text{A}^2$ |
| Flujo magnético <sup>(g)</sup>                                                                              | weber                        | Wb  | V s                  | $\text{m}^2 \text{kg s}^{-2} \text{A}^{-1}$          |
| Densidad de flujo magnético <sup>(h)</sup>                                                                  | tesla                        | T   | Wb/m <sup>2</sup>    | $\text{kg s}^{-2} \text{A}^{-1}$                     |
| Inductancia                                                                                                 | henrio                       | H   | Wb/A                 | $\text{m}^2 \text{kg s}^{-2} \text{A}^{-2}$          |
| Temperatura Celsius                                                                                         | grado Celsius <sup>(e)</sup> | °C  | –                    | K                                                    |
| Flujo luminoso                                                                                              | lumen                        | lm  | cd sr <sup>(c)</sup> | cd                                                   |
| Iluminancia                                                                                                 | lux                          | lx  | lm/m <sup>2</sup>    | $\text{m}^{-2} \text{cd}$                            |
| Actividad de un radionucleido <sup>(f)</sup>                                                                | becquerel <sup>(d)</sup>     | Bq  | –                    | $\text{s}^{-1}$                                      |
| Dosis absorbida, energía másica (comunicada), kerma                                                         | gray                         | Gy  | J/kg                 | $\text{m}^2 \text{s}^{-2}$                           |
| Dosis equivalente, dosis equivalente ambiental, dosis equivalente direccional, dosis equivalente individual | sievert                      | Sy  | J/kg                 | $\text{m}^2 \text{s}^{-2}$                           |
| Actividad catalítica                                                                                        | katal                        | kat | –                    | $\text{s}^{-1} \text{mol}$                           |

(a) Los prefijos SI pueden emplearse con cualquiera de los nombres y símbolos especiales, pero en este caso la unidad resultante no es una unidad coherente.

(b) El radián y el estereorradián son nombres especiales del número uno, que pueden usarse para proporcionar información respecto a la magnitud a que afectan. En la práctica, los símbolos rad y sr se emplean donde sea apropiado, mientras que el símbolo de la unidad derivada «uno» generalmente no se menciona cuando se dan valores de magnitudes adimensionales.

(c) En fotometría, se mantiene generalmente el nombre estereorradián y el símbolo sr, en la expresión de las unidades.

(d) El hercio sólo se utiliza para los fenómenos periódicos y el becquerel para los procesos estocásticos relacionados con la actividad de un radionucleído.

(e) El grado Celsius es el nombre especial del kelvin empleado para expresar las temperaturas Celsius. El grado Celsius y el kelvin tienen la misma magnitud, por lo que el valor numérico de una diferencia de temperatura o de un intervalo de temperatura es idéntico cuando se expresa en grados Celsius o en kelvin. La temperatura Celsius  $t$  viene definida por la diferencia  $t = T - T_0$ , entre dos temperaturas termodinámicas  $T$  y  $T_0$ , siendo  $T_0 = 273,15 \text{ K}$ .

(f) La actividad de un radionucleído se llama a veces de forma incorrecta radioactividad.

(g) Al flujo magnético también se le conoce como flujo de inducción magnética.

(h) A la densidad de flujo magnético también se la conoce como inducción magnética.

Cualquier valor que no pueda expresarse en el Sistema Internacional debe realizarse en las unidades reconocidas en la práctica internacional. Ejemplos de unidades no aceptables son: los valores expresados en el sistema de unidades imperiales (por ejemplo, pulgadas/libras), en unidades de oro (onza, quilate) o que tienen carácter local (por ejemplo, medio-litro, arroba, fanega, etc.), porque no cumplen con el criterio de "reconocido en la práctica internacional".

En general, se deben emplear las fórmulas químicas, los símbolos, los pesos atómicos y las fórmulas moleculares de uso general.

Las reglas de escritura de los nombres y símbolos de las unidades y expresión de los valores de las magnitudes y las reglas para la formación de los múltiplos y submúltiplos de dichas unidades se encuentran descritos en el [Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida](#). De entre ellas cabe destacar:

-Los símbolos de las unidades son entidades matemáticas y no abreviaturas. Por tanto, no van seguidos de un punto, salvo al final de una frase, ni se usa el plural.

-No se permite emplear abreviaturas para los símbolos y nombres de las unidades, como por ejemplo, “seg” (por s o segundo), “mm cuad.” (por mm<sup>2</sup> o milímetro cuadrado), “cc” (por cm<sup>3</sup> o centímetro cúbico) o “mps” (por m/s o metro por segundo). De esta forma se evitan ambigüedades y malentendidos respecto a los valores de las magnitudes.

-El valor numérico precede siempre a la unidad y siempre se deja un espacio entre el número y la unidad. Así, el valor de una magnitud es el producto de un número por una unidad, considerándose el espacio como signo de multiplicación (igual que el espacio entre unidades). Las únicas excepciones a esta regla son los símbolos de unidad del grado, el minuto y el segundo de ángulo plano, °, ' y ", respectivamente, para los cuales no se deja espacio entre el valor numérico y el símbolo de unidad. Esta regla implica que el símbolo °C para el grado Celsius debe ir precedido de un espacio para expresar el valor t de la temperatura Celsius, por ejemplo, “32 °C” y no “32°C”.

-El símbolo utilizado para separar la parte entera de su parte decimal se denomina «separador decimal». El símbolo del separador decimal es la coma, en la propia línea de escritura. Si el número está comprendido entre +1 y -1, el separador decimal va siempre precedido de un cero. Por ejemplo, se debe escribir “0,1 mm” y no “0.1 mm”.

#### **F3.4.5. Nombre propios o marcas**

Se debe evitar utilizar nombres propios o términos similares para designar materiales o productos, a no ser que dichos términos estén aceptados a nivel internacional como términos descriptivos típicos y que hayan adquirido un significado preciso (como el cable “Bowden”, la arandela “Belleville”). En esos casos se admitirá su empleo sin que sea necesario definir más el producto que designan.

#### **F3.4.6. Referencias a otros documentos**

Una solicitud de patente puede incluir referencias a otros documentos que pueden concernir bien al estado de la técnica o bien a una parte de la propia invención objeto de la solicitud.

En el caso de que la referencia concierna al estado de la técnica, ésta se podrá incluir en la descripción en el momento de la presentación de la solicitud o en una fecha posterior, por ejemplo, tras el IET.

En el caso de que la referencia concierna directamente a una parte de la propia invención (por ejemplo, elementos reivindicados), ese contenido debe incorporarse en la descripción pues, por lo que respecta a las características esenciales de la invención, la

descripción de la patente debe ser completa, es decir, que debe poder ser comprendida sin que haya que referirse a otro documento.

Una referencia en la descripción a una solicitud no publicada presentada anteriormente (es decir, no publicada antes de la fecha de presentación) no será considerada como que forma parte de la divulgación, salvo si se ha puesto a disposición del público en la fecha o antes de la fecha de publicación de la solicitud. La referencia a tal solicitud puesta a disposición del público en la fecha o antes de la fecha de publicación de la solicitud puede ser reemplazada por el texto propiamente dicho al que se hace referencia y puede ser tomada en consideración por el/la examinador/a. Asimismo, están permitidas las referencias a manuales y publicaciones periódicas en las mismas condiciones, si puede probarse que su contenido se ha fijado antes de la fecha de presentación.

Por lo que respecta a cualquier documento puesto a disposición del público después de la fecha de publicación de la solicitud o que nunca va a ser publicado (por ejemplo, una solicitud retirada antes de la publicación), el/la examinador/a no debe tener en cuenta la referencia a ese documento a los efectos del examen sustantivo.

### **F3.5. DIBUJOS**

Art. [23.1](#). LP, art. [8](#) y [Anexo RP](#)

La solicitud de patente deberá contener los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, teniendo en cuenta que los esquemas de etapas de un proceso y los diagramas se consideran dibujos.

Las exigencias de forma relativas a los dibujos se definen en el Anexo del Reglamento, apartado 3.

Una cuestión que puede causar dificultad es evaluar si el texto incluido en los dibujos es absolutamente imprescindible. Se puede considerar indispensable desde un punto de vista práctico incluir texto identificativo en un diagrama para interpretarlo rápida y claramente. Sin embargo, estos elementos pueden normalmente identificarse por un número o letra detallada en la descripción.

En el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la explicación esquemática de las etapas en el mismo ya que las referencias numéricas o con letras no tienen un carácter aclaratorio de la secuencia operacional

#### **F3.5.1 Calidad de los dibujos**

Durante el examen de oficio (ver [apartado A6](#)) se ha de comprobar que los dibujos tienen la suficiente calidad como para publicar el folleto. Si la calidad es insuficiente, el/la examinador/a de oficio deberá requerir al solicitante que presente los dibujos con la suficiente calidad como para que el folleto impreso sea correcto. Habrá que revisar que no se introduzca materia nueva en los nuevos dibujos que se presenten.

### **F3.5.2 Fotografías**

En principio no se acepta la presentación de fotografías, a no ser que sea indispensable ya que, tal y como se indica en el Anexo del Reglamento, apartado 3.d), los dibujos deben ser ejecutados en líneas y trazos, negros o en color, y bien delimitados.

## **F3.6. LISTA DE SECUENCIAS Y DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO**

### [Anexo RP](#)

En las solicitudes de patente cuyo objeto de la invención sea una molécula de ácido nucleico (de diez o más nucleótidos) o aminoacídica (de cuatro o más aminoácidos), o éstas sean necesarias para llevar a cabo la invención, será necesaria la presentación de una lista de secuencias.

Las secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos que se describan en la memoria de la patente deben presentarse según el formato definido en las normas [ST.25 de la OMPI](#) sobre presentación de listas de secuencias (ver apartado “LISTA DE SECUENCIAS”). Las páginas de dicha lista irán numeradas independientemente del resto de la memoria de patente, comenzando por el número 1.

Las listas de secuencias se presentarán en formato electrónico o en un soporte de datos legible por ordenador. Si la lista de secuencias se presenta también en papel, el solicitante deberá presentar una declaración indicando que la información contenida tanto en papel como en formato electrónico legible por ordenador es idéntica.

Existen programas de ordenador diseñados para ayudar en la preparación de solicitudes de patente que contienen secuencias de ácidos nucleicos y aminoácidos: BiSSAP (*Biological Sequence Submission Application for Patents*), programa particularmente recomendado, o, alternativamente, Patentln.

BiSSAP y Patentln se pueden descargar gratuitamente en la página de la EPO en el siguiente enlace: [BISSAP y Patentln \(vía EPO\)](#).

Patentln se pueden descargar gratuitamente en la página de la USPTO en el siguiente enlace: [Patentln \(vía USPTO\)](#).

Toda esta información puede encontrarse en la página web de la OEPM en [este enlace](#).  
En lo referente al depósito de material biológico se puede consultar el [apartado F4.7](#).

#### **F4. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN**

*Art. 4 y 27 LP, art. 3 RP*

La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

El/la examinador/a de patentes examinará este requisito durante el procedimiento de concesión tanto en la Opinión Escrita que acompaña al IET (véase [apartado B6.7.2 \(c\)](#)) como en el examen sustantivo.

La descripción, estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones y deberá contener, entre otros (ver [apartado F3.4.1](#)):

- una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado y la o las soluciones propuestas. La explicación del problema técnico es esencial para evaluar el carácter técnico de la invención. Un problema técnico formulado en términos de propiedades o características físicas, cuya solución permite superar las dificultades existentes hasta ese momento, asegura que la invención objeto de la solicitud sea una invención de carácter técnico y por tanto una invención en el sentido del art. 4 LP (ver [apartado G2](#) y [apartado G3](#)).
- una exposición detallada de al menos un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.

Para que la invención esté suficientemente descrita debe presentarse una manera de llevar a cabo la invención que demuestre que para todas las reivindicaciones se consigue el efecto técnico deseado. En ausencia de una divulgación explícita, el experto en la materia utilizará el conocimiento general común (ver [apartado G6.1.2](#)) para ejecutar la invención.

Es decir, la suficiencia de la descripción se cumple si un experto en la materia, teniendo en cuenta las indicaciones proporcionadas en la solicitud y el conocimiento general común, llega a la invención reivindicada sin una carga excesiva de experimentación y sin ejercer ninguna habilidad.

Para determinar si la realización de la invención reivindicada exige una **experimentación excesiva**, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

i) *la amplitud de las reivindicaciones*: es un factor que permite determinar si es necesaria una experimentación excesiva, ya que el experto en la materia debe estar en condiciones de realizar la invención reivindicada en todo su alcance. El solicitante no puede reivindicar todo lo que esté cubierto por el alcance de la invención si la divulgación contenida en la solicitud solo permite realizar una parte de la invención reivindicada. No obstante, ni siquiera en los sectores técnicos de bajo nivel de previsibilidad, es necesario proporcionar ejemplos que ilustren todas las variantes que pueden ser cubiertas por el alcance de una reivindicación. Por regla general, siempre que el experto en la materia pueda realizar la invención sin tener que recurrir a una experimentación excesiva, bastará con facilitar ejemplos representativos acompañados de una explicación que permita comprender cómo pueden aplicarse a todo el ámbito de la reivindicación;

ii) *la naturaleza de la invención*;

iii) *el conocimiento general común de un experto en la materia*: otro elemento fundamental para determinar si es necesaria una experimentación excesiva es el conocimiento general común del experto en la materia en el campo técnico de la invención reivindicada así como el estado de la técnica relacionado con la misma. Por ejemplo, si la selección de valores de diversos parámetros entra en el marco normal de las actividades de un experto en la materia, no puede considerarse que tal selección exija una experimentación excesiva;

iv) *el nivel de previsibilidad en la técnica*: se considera que hay previsibilidad en la técnica si un experto en la materia puede prever fácilmente el efecto de una característica de la invención reivindicada;

v) *las indicaciones proporcionadas en la solicitud*: se entiende por “indicaciones proporcionadas en la solicitud” las informaciones contenidas explícita o implícitamente en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, incluidos los ejemplos funcionales y las referencias a otras solicitudes o documentos del estado de la técnica. Cuanto mayor sea la previsibilidad en la técnica considerada y más conozca el experto en la materia sobre la naturaleza de la invención y sobre estado de la técnica, menores serán las indicaciones que habrá que incluir en la propia solicitud para permitir la realización de la invención reivindicada; y

v) *el nivel de experimentación necesario para realizar la invención reivindicada sobre la base de la divulgación*: además del tiempo y los gastos necesarios para realizar la

experimentación, también debe tenerse en cuenta el carácter de la experimentación y determinarse, por ejemplo, si constituye una actividad normal o excede tal actividad.

La suficiencia de la descripción está relacionada, en definitiva, con la **reproducibilidad** de la invención contenida en la solicitud. Para evaluar la reproducibilidad de la invención, hay que tener en cuenta los modos de realización de la invención descritos en la solicitud, esto es, si basándose en ellos se puede extender el alcance de las reivindicaciones a aspectos más generales de la invención y si el conocimiento general común no indica o sugiere que la invención no es reproducible.

Una objeción por falta de suficiencia de la descripción presupone que existen serias dudas sustentadas en hechos contrastables. Si este fuese el caso, la responsabilidad de demostrar que la invención es viable y reproducible en la totalidad del conjunto reivindicado recaería sobre el solicitante.

Así mismo, para satisfacer enteramente los requisitos del art. 27 LP, se requiere que la invención esté descrita no sólo en términos de su estructura sino también en términos de su función, a menos que la función de alguno de sus elementos se aprecie de forma inmediata. Efectivamente, en algunos campos técnicos, por ejemplo en el campo de los procesadores, una descripción de la función puede ser mucho más apropiada que una descripción demasiado detallada de la estructura.

#### **F4.1. INSUFICIENCIA PARCIAL**

Se contempla la posibilidad de que exista una insuficiencia parcial de la descripción. En concreto, existen tres posibilidades:

##### **1. Alguna de las “variantes” de la invención no se puede llevar a cabo**

El hecho de que no pueda llevarse a cabo alguno de los modos de realización (por ejemplo, porque no resuelve el problema técnico y, por tanto, con ese modo de realización no se consigue el resultado técnico esperado) no implica que el conjunto de la invención no pueda llevarse a cabo.

En estos casos, bien se eliminarán de la descripción las partes relativas a los modos de realización que no sean viables, así como las reivindicaciones que tengan por objeto dichos modos de realización, o bien se mantendrán como antecedentes de la invención sin formar parte de la misma.

En algunos casos particulares (por ejemplo, reivindicaciones relativas a una combinación de rangos o reivindicaciones *Markush*), el objeto de la reivindicación puede comprender



un amplio número de alternativas, algunas de las cuales se corresponden con modos de realización no ejecutables. Estos modos de realización, se admitirán siempre y cuando la descripción contenga información suficiente sobre los criterios relevantes para identificar aquellos modos de realización que sean ejecutables dentro de las distintas alternativas reivindicadas.

## **2. Ausencia de detalles conocidos**

A efectos de la suficiencia de la descripción, no es necesario que el modo de realización incluya una descripción exhaustiva de los detalles de operación, especialmente cuando estos son ampliamente conocidos y forman parte del conocimiento general común. En estos casos no se objetaría una falta de suficiencia en la descripción.

## **3. Dificultades para llevar a cabo la invención**

Cuando el modo de realización de una invención implique cierto grado de dificultad, no podrá considerarse que la invención no sea realizable.

Por ejemplo, si un fabricante de dispositivos ortopédicos protege una articulación de cadera artificial, las dificultades que encuentre un cirujano experimentado para su implantación en el cuerpo humano no son un motivo para considerar que la invención no sea realizable.

En estos casos tampoco se objetaría una falta de suficiencia en la descripción.

### ***F4.2. SUFICIENCIA VS REIVINDICACIONES NO BASADAS EN LA DESCRIPCIÓN***

Art. [28 LP](#)

A veces, la invención no está lo suficientemente descrita para permitir que un experto en la materia pueda llevar a cabo la invención sobre todo el alcance reivindicado, aunque sí es suficiente con respecto a un alcance más limitado. Este defecto puede interpretarse de dos formas: falta de suficiencia de la descripción o reivindicaciones no basadas en la descripción. Ambos requisitos están pensados para reflejar el principio de que los términos de una reivindicación deberían estar limitados o ser acordes con la contribución técnica de la invención.

Por lo tanto, el grado en el que la invención está suficientemente descrita es también muy relevante con respecto a la cuestión de si las reivindicaciones están basadas o no en la descripción. Los motivos por los cuales una reivindicación no está basada en la descripción pueden ser los mismos que hacen que la solicitud no esté suficientemente descrita, principalmente, que la invención, sobre todo el alcance reivindicado, abarca un



objeto que no está disponible para el experto en la materia en la solicitud tal y como se presentó.

En el [apartado F5.5](#) se trata con mayor detalle la cuestión del soporte en la descripción.

#### **F4.3. NOMBRES PROPIOS, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES**

El uso de nombres propios, marcas, nombres comerciales o palabras similares para referirse a materiales o artículos no es conveniente, en tanto que esos términos denotan, meramente, su origen o su relación con una gama de productos.

En el caso de utilizarlos, para satisfacer el requisito de suficiencia de la descripción es necesario que el producto esté bien caracterizado, con independencia del término empleado, de modo que en el momento de presentar la solicitud el experto en la materia pueda llevar a cabo la invención.

Sin embargo, aquellos términos que son aceptados internacionalmente como términos descriptivos habituales y que han adquirido un significado preciso podrán admitirse sin necesidad de incluir más detalles relativos al producto al que se refiere, por ejemplo *Teflon®* o *Velcro®*.

#### **F4.4. REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS**

Las referencias a otros documentos en la solicitud de patente pueden incluirse bien como parte de los antecedentes de la invención o bien como parte de la explicación de la invención.

Las referencias que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior son siempre admisibles y podrán incluirse tanto en el momento de la solicitud como en un momento posterior del procedimiento.

Cuando las referencias a documentos estén directamente relacionadas con la descripción de la invención, por ejemplo, detalles de los componentes del aparato reivindicado, el/la examinador/a debe primeramente considerar si el contenido de dicha referencia es esencial para la comprensión del modo de realización de la invención.

Si el contenido del documento de referencia es esencial para satisfacer los requisitos de suficiencia de la descripción, el/la examinador/a pedirá que se suprima esa referencia y se incluya expresamente dicho contenido dentro de la descripción, dado que el contenido de la solicitud debe incluir todos los elementos esenciales para la comprensión de la invención sin necesidad de recurrir a otros documentos.

En caso de que el contenido del documento de referencia no sea esencial es muy importante que estén claramente identificadas las partes del documento a las que se hace mención.

El solicitante tendrá en cuenta que para la realización de una búsqueda significativa el/la examinador/a podría requerir la aportación de cualquiera de los documentos citados como referencia.

Por otra parte, si en la descripción de la invención se hace referencia a un documento, el contenido de dicho documento se considerará parte del estado de la técnica a efectos de citar la solicitud contra solicitudes posteriores.

#### **F4.5. SUFICIENCIA VS AMPLIACIÓN DE CONTENIDO**

Art. [27](#) LP

Será responsabilidad del solicitante garantizar que, en el momento de presentar la solicitud, todas las reivindicaciones estén suficientemente descritas

Para aquellos casos en los que alguna de las reivindicaciones o elementos técnicos se hayan definido en función de parámetros experimentales, será necesaria una clara descripción de los métodos utilizados para determinar dichos parámetros, a excepción de los casos en los que el método empleado sea conocido por el experto en la materia o todos los métodos posibles conduzcan a los mismos parámetros.

En los casos en los que se produzca una insuficiencia de la descripción de carácter general, de forma que su subsanación suponga la ampliación del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente, es decir, que conlleve el incumplimiento del art. 48.5 LP, la solicitud será denegada.

Si por el contrario, la objeción de insuficiencia se realizase tan sólo para algunos de los modos de realización, cabría la posibilidad de suprimir aquellos modos de realización insuficientemente descritos y limitar el objeto de las reivindicaciones a aquellos modos que hayan sido suficientemente descritos.

En este sentido, cuando existan serias dudas con respecto a la reproducibilidad de la invención, la carga de la prueba o, al menos, una demostración creíble de la misma recaerá sobre el solicitante, dado que durante la fase de oposición, se podría dar la circunstancia de que los oponentes presentasen experimentos cuestionando los resultados técnicos pretendidos con el objeto de la invención.

#### **F4.6. REIVINDICACIONES DE USO EXTENDIDO (“REACH-THROUGH” CLAIMS)**

Art. 27 y 28 LP

En determinados campos técnicos (por ejemplo biotecnología o farmacia) pueden encontrarse lo que se denominan “reivindicaciones de uso extendido” (“*reach-through*” *claims*). Se trata de reivindicaciones que van más allá de la propia invención, es decir, buscan la protección de aplicaciones potenciales o previsibles de la invención.

Sería el caso de solicitudes que tienen por objeto, por ejemplo, un nuevo polipéptido, una proteína, un receptor o una enzima, su uso en un método de selección (*screening*) y que, además, reivindican otros compuestos o usos de esos compuestos definidos en términos del efecto técnico que pudieran ejercer sobre la molécula objeto de la invención.

Por ejemplo cuando en una solicitud, habiendo indicado en la descripción que un polipéptido X se asocia con la enfermedad Y, se reivindica:

1. “Un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el método de *screening* de la invención)”;
2. “Uso de un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el método de *screening* de la invención) para la fabricación de un medicamento”;
3. “Uso de un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el método de *screening* de la invención) para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y”.

En ausencia de otro tipo de información, el experto en la materia no sería capaz de producir o de usar dichos compuestos, ya que tendría que llevar a cabo el método de la invención para saber si un compuesto determinado entraría dentro del alcance de la reivindicación. Esto requiere una carga excesiva de experimentación para aislar, caracterizar e identificar compuestos que tengan la actividad, la función o el efecto deseado.

Se podría concluir que este tipo de reivindicaciones buscan la protección de elementos que todavía no han sido identificados en el momento de la solicitud, pero que pueden ser identificados mediante el método de *screening* de la invención.

Una reivindicación de uso extendido pretende, en último término, cubrir la investigación básica en que se basa una invención o descubrimiento; es un intento de capturar el valor del descubrimiento antes de que pueda convertirse en una auténtica y completa

invención. Es decir, se busca proteger invenciones que aún no han sido desarrolladas, pero que podrían inventarse en el futuro haciendo uso del objeto reivindicado en la solicitud. En estos casos, hay que tener siempre en cuenta que no se puede reivindicar algo que todavía no está inventado.

En general, las reivindicaciones destinadas a definir de forma somera posibles compuestos químicos todavía por descubrir utilizando posibles nuevas herramientas de investigación están dirigidas a invenciones para las que no está contemplada la protección.

En el caso de estas reivindicaciones de uso extendido es a la vez razonable e imperativo que el objeto de las reivindicaciones se limite estrictamente a lo que es la contribución real de la invención al estado de la técnica.

#### **F4.7. INVENCIONES RELATIVAS A MATERIA BIOLÓGICA**

Art. [23](#), [27](#) y [28](#) LP, art. [3](#), [4](#) y [5](#) RP

##### **F4.7.1 Materia biológica**

Art. [4.3](#) LP

Se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

Art. [27](#) LP

Las solicitudes relativas a materia biológica están sujetas a unas consideraciones particulares. En concreto, cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que hay suficiencia de la descripción si concurren los siguientes requisitos:

Art. [3.2 f\)](#), [4](#) y [5](#) RP

a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en [una institución reconocida legalmente](#) para ello, en condiciones iguales a las establecidas por el [Tratado de Budapest](#) del 28 de abril de 1977.

b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.

c) Que se indique el nombre de la institución de depósito, el número o clave de identificación de dicha materia biológica dado por la institución autorizada

#### **F4.7.2 Accesibilidad al público**

El/la examinador/a deberá establecer si la materia biológica está o no accesible al público.

Se considera que la materia biológica está accesible al público bien porque está comercializada (por ejemplo, levadura de panadería), bien porque es una cepa estándar (por ejemplo, *Escherichia coli*) o bien porque se sabe que ha sido depositada con anterioridad en una institución de depósito reconocida y que es accesible al público sin restricciones. Además, si una solicitud de patente, para exponer la invención de manera suficiente se fundamenta en un artículo científico que utilice ese microorganismo y que haya sido publicado anteriormente, se presume que dicho microorganismo es accesible, aunque no esté depositado, a partir del día de la publicación del artículo. Por tanto, una solicitud de patente que se refiera a dicho microorganismo se considera descrita de manera suficiente.

En cuanto a que la invención pueda ser descrita de manera que un experto pueda reproducirla, se asume que cuando el microorganismo se ha aislado del medio o se ha obtenido mediante técnicas de mutación utilizando agentes mutágenos (agentes físicos o químicos), es necesario el depósito, ya que las técnicas de obtención del mismo son técnicas aleatorias en las que se procede por tanteo, de forma que hay pocas probabilidades de que se pueda obtener de nuevo el microorganismo. En cambio, mediante ingeniería genética, es posible poner a punto técnicas de mutación que permiten una mutación exacta, específica y reproducible en el genoma del microorganismo. En este caso, partiendo de un microorganismo determinado, un mutante específico y único será reproducible incluso sin haber sido depositado, es decir, estaría suficientemente descrito, por lo que no sería necesario su depósito.

En cuanto a las abreviaturas para materia o medios biológicos (por ejemplo, nombre de género y especie), estas son normalmente menos conocidas de lo que el solicitante presupone, por lo que deberían escribirse completas al menos una vez en la solicitud.

También puede ocurrir que la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto anteriormente, deje de estar disponible en la institución de depósito reconocida. En tales

casos, se autorizará un nuevo depósito de esa materia y deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.

Adicionalmente, conforme al art. 23(2) de la LP, cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos.

Finalmente, cuando la invención se refiera a un recurso genético o a un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso cubierto por el Reglamento (UE) n.º 511/2014 relativo a las medidas de cumplimiento del Protocolo de Nagoya, en la instancia de la solicitud de patente se indicará este hecho. Además, se hará constar el número de registro que justifique la presentación de la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 14. 3 el Real Decreto 124/2017, 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.

En cualquier caso, estas informaciones no prejuzgarán la validez de la patente, tal como dispone el artículo 23.2 de la Ley.

#### **F4.7.3 Listados de secuencias**

En la solicitud se podrá citar una secuencia biológica, como parte del estado de la técnica, proporcionando simplemente el número de acceso de la secuencia y su número de versión o de liberación en una base de datos públicamente disponible, sin necesidad de presentar una lista de secuencias puesto que dicha lista ya está disponible públicamente.

Sin embargo, se recomienda la presentación de las listas de secuencias en aquellos casos en los que las secuencias o bien están recogidas en una o más reivindicaciones o bien son necesarias para la búsqueda del estado de la técnica anterior.

Finalmente, en los casos en los que las secuencias constituyan características esenciales de la invención es imprescindible su presentación conforme a la Norma [ST.25 de la OMPI](#).

Del mismo modo, se debe presentar una lista de secuencias para aquellos casos en los que las secuencias de nucleótidos o aminoácidos sean fragmentos o variantes de una secuencia conocida del estado de la técnica anterior.

Así, por tanto, cuando la base de datos y / o las secuencias en cuestión no estén identificadas de manera completa e inequívoca, se considerará que las secuencias no han sido suficientemente descritas conforme al art. 27. Su presentación posterior se considerará una ampliación del contenido de la solicitud original y esto constituye un motivo de denegación.

#### **F4.8. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y CLARIDAD**

En ocasiones una falta de suficiencia en la descripción puede estar relacionada con una ambigüedad o falta de claridad en las reivindicaciones.

Si bien la suficiencia de la descripción se cumple si un experto en la materia, teniendo en cuenta las indicaciones proporcionadas en la solicitud y el conocimiento general común, es capaz de ejecutar la invención descrita, la claridad de las reivindicaciones debe permitir la comprensión del objeto reivindicado.

Cuando las reivindicaciones son demasiado ambiguas, la diferencia entre una falta de suficiencia en la descripción y una falta de claridad de las reivindicaciones puede ser difícil de determinar, por lo que el/la examinador/a deberá evaluar atendiendo a cada caso en particular.

No obstante, en el caso en que las reivindicaciones sean tan ambiguas que el experto en la materia, basándose en la descripción y el conocimiento general común, no fuese capaz de comprender la solución propuesta para resolver el problema subyacente, se trataría inequívocamente de una insuficiencia de la descripción.

Se debe prestar especial atención durante la fase de oposición, para no admitir como objeción de suficiencia de la descripción lo que en realidad pueda ser una falta de claridad de las reivindicaciones, ya que la falta de claridad no está contemplada como motivo de oposición en la LP, art. 43. (ver [apartado D2.1.5](#)).

#### **F4.9. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD INVENTIVA**

Art [27](#) LP

La falta de reproducibilidad de una invención puede suponer bien una falta de suficiencia en la descripción o bien una falta de actividad inventiva.

Si la invención carece de reproducibilidad porque no se consigue el efecto técnico recogido en las reivindicaciones, se consideraría una falta de suficiencia en la descripción, dado que el efecto es parte de la solución propuesta en la reivindicación.

En el caso contrario, es decir, en las reivindicaciones no se ha recogido un efecto técnico mejorado, existe una falta de actividad inventiva.

#### **F4.10. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN INDUSTRIAL**

Art. [9](#) y [27](#) LP

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Esto obliga a describir de forma suficiente la invención ya que si ésta no puede ser ejecutada, fabricada o utilizada, la solicitud, además de carecer de suficiencia de la descripción, carece de aplicación industrial. Por lo tanto, existe una interrelación muy estrecha entre la suficiencia de la descripción y la aplicación industrial.

Ocasionalmente, se presentan solicitudes con una insuficiencia de la descripción fundamental, en el sentido de no ser susceptibles de llevarse a cabo por un experto en la materia. Se produce, en estos casos, un defecto de la solicitud no subsanable por incumplir con los requisitos de claridad y suficiencia en la descripción.

Dos casos merecen especial atención:

- El primer caso es aquel en el cual el modo de realización preferente es fortuito y depende del azar. Es decir, el experto en la materia siguiendo las instrucciones recogidas en el modo de realización encuentra que los pretendidos resultados son irreproducibles o estos se consiguen de forma poco fiable. Un ejemplo sería un procedimiento de obtención de microorganismos en el que se generan mutaciones no reproducibles, por ejemplo, una exposición de los microorganismos a agentes mutagénicos físicos o químicos. No obstante, este caso no debe confundirse con aquel en el que estas mutaciones se consiguen de forma reproducible, pese a existir un margen de error.
- El segundo caso se refiere a aquellas solicitudes que tienen por objeto invenciones cuyo desarrollo es inherentemente imposible puesto que incumple con las leyes de la física bien establecidas. Es el caso por ejemplo de los **móviles perpetuos**. Cuando las reivindicaciones de este tipo de máquinas se refieren a la función y no, meramente, a su estructura no sólo están incumpliendo con el requisito de suficiencia de la descripción (art.27 LP) sino también con el requisito de aplicación industrial (art.9 LP) (ver [apartado G5.2](#)).



## **F5. REIVINDICACIONES**

Art. [23](#) y [28](#) LP

Una solicitud de patente debe contener una o varias reivindicaciones, que deberán cumplir lo siguiente:

- i) definir el objeto para el que se solicita la protección;
- ii) ser claras y concisas; y
- iii) fundarse en la descripción.

La claridad de las reivindicaciones es de suma importancia dado que el alcance de la protección conferida por una solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones, interpretadas con la ayuda de la descripción y los dibujos.

### **F5.1. FORMA Y CONTENIDO**

#### **F5.1.1 Características técnicas**

Art. [7.1](#) RP

Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección “en términos de las características técnicas de la invención”. Esto, en general, significa que las reivindicaciones no deberán contener ninguna declaración relacionada con otros aspectos de carácter no técnico, como por ejemplo, ventajas comerciales, aunque sí se podrán admitir declaraciones relativas a los objetivos de la invención, si contribuyen a la definición de la misma.

No obstante, habrá casos en que pueda haber características no técnicas en una reivindicación, siempre que interaccionen con una característica técnica para proporcionar un efecto técnico. De hecho, las características no técnicas pueden formar parte de la formulación del problema técnico objetivo a resolver por la invención (ver [apartado G8.5. Pregunta 4](#)).

Una característica técnica en una reivindicación es una expresión que define uno o varios elementos técnicos, su interrelación y que da lugar a un efecto técnico.

No todo elemento técnico que figure en una reivindicación se considera *per se* una característica técnica. Un elemento técnico se convierte en característica técnica cuando de forma clara está relacionado bien con otros elementos técnicos o bien con la función técnica que realiza.

Por ello, es necesario que exista un vínculo entre los elementos técnicos, el cual puede establecerse de forma explícita, indicando la relación que existe entre ellos, o de forma implícita, si se deriva claramente de la descripción o de su propio enunciado.

Un conjunto de elementos técnicos no vinculados en una reivindicación puede crear una falsa apariencia de características técnicas porque utiliza un lenguaje técnico, que en una primera impresión pudiera parecer que representa una característica técnica. Sin embargo, si no se puede establecer un vínculo entre dichos elementos, no se puede concluir que constituyan una característica técnica.

No es necesario que cada característica se exprese en términos de una limitación estructural. Así, las características técnicas pueden ser fundamentalmente de dos tipos: estructurales o funcionales.

Las características técnicas estructurales son aquellas que definen una estructura, composición o forma, mientras que las funcionales son las que hacen referencia a la función que realiza el elemento técnico que se pretende definir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las características funcionales se pueden incluir sólo si para un experto en la materia es evidente qué medio o medios realizan esta función.

#### **F5.1.2 Forma en dos partes**

Art [7.1](#) RP

El Reglamento recoge como forma de redacción de las reivindicaciones la denominada “forma en dos partes”: preámbulo y parte caracterizadora, cuando sea apropiado.

Salvo excepciones, la primera parte deberá contener un preámbulo mencionando el 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. Esta declaración de características técnicas conocidas se aplica únicamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes.

La segunda parte o parte caracterizadora comenzará con una expresión del tipo “caracterizado por” que exponga las características técnicas que, en combinación con las mencionadas en el preámbulo, se desean proteger.

Otros tipos de expresión de transición frecuentemente utilizadas son las denominadas de tipo cerrado (“consiste en”) o de tipo abierto (“comprende”), cuya interpretación se analiza más adelante en el [apartado F5.3.14](#).

### F5.1.3 Fórmulas, tablas y signos de referencia

Art. [7.3](#) RP

Las reivindicaciones podrán contener formulas químicas o matemáticas, pero no dibujos. Sin embargo, se podrán incluir tablas solo si el objeto definido en la reivindicación hace que sea conveniente incluirlas.

Por otra parte, las reivindicaciones no realizarán remisiones a la descripción o a los dibujos para definir las características técnicas de la invención, salvo que fuera absolutamente necesario.

**Las reivindicaciones NO deben contener expresiones del tipo:**

*“tal como se describe en la descripción” o*

*“como en la realización de la figura 3”*

En el caso de que la solicitud de patente contenga dibujos que incluyan signos de referencia, las características técnicas reivindicadas deberán, preferiblemente, venir seguidas de aquellos signos de referencia que las identifiquen, siempre que con ello se contribuya a la comprensión de la reivindicación. Tales signos se representarán entre paréntesis y se considerará que no limitan las reivindicaciones.

**Las reivindicaciones pueden incluir referencias alfanuméricas**

*Dispositivo (1A; 1B) de transporte de cestas que comprende unas ruedas (100), un elemento fijo (10, 12) y un elemento móvil (30; 30'),*

En ningún caso se harán referencias a dibujos completos, ya que estos podrían verse modificados durante el procedimiento de concesión, y se podría producir una indefinición en el alcance de las reivindicaciones.

## F5.2. TIPOS DE REIVINDICACIONES

### F5.2.1 Categorías

Art [7.2](#) RP

Se contemplan diferentes categorías de reivindicaciones: producto, procedimiento, dispositivo o utilización. A veces, es necesario utilizar más de una categoría para conseguir la protección completa de una invención.

Estas categorías pueden agruparse en dos tipos básicos: reivindicaciones de **entidad física** y reivindicaciones de **actividad**. Ambas son categorías bien diferentes que se

definen de manera distinta y que, aunque en determinados casos pueden hacer referencia una a otra (ver [F5.2.5 c\)](#)) nunca deben confundirse en una misma reivindicación.

**(a) Reivindicaciones de entidad física (producto, dispositivo, sistema)**

En esta categoría se incluyen tanto una sustancia o mezcla (un compuesto químico o una mezcla de compuestos), como cualquier entidad física (un objeto, un artículo, un aparato, una máquina, un sistema o conjunto de aparatos que funcionan conjuntamente, etc.) que sea producida por la habilidad técnica de una persona. Las reivindicaciones de entidad física deben redactarse en términos de las características técnicas estructurales o funcionales que la definen.

**Ejemplos de reivindicaciones de entidades físicas**

1. **Sistema** de refrigeración para un altavoz que comprende...
  2. **Mecanismo** de accionamiento de un engranaje que incorpora una rueda dentada...
  3. **Teclado** para un dispositivo electrónico que comprende una pluralidad de elementos táctiles...
  4. **Sustancia** de fórmula X para su uso como pesticida caracterizado por....
- Aparato de iluminación para carreteras que consiste en....

**(b) Reivindicaciones de actividad (procedimiento, método y uso)**

En esta categoría se incluyen los procedimientos, los métodos y los usos. En cuanto a los procedimientos o métodos, las reivindicaciones deben estar definidas en función de las etapas que llevan a la consecución de los mismos.

**Ejemplo de reivindicación de método**

Método de preparación de muestras pulverulentas que comprende las etapas:

- moler una muestra del sólido a analizar;
- formar una pasta homogénea mediante adición y mezclado del sólido molido con un líquido;
- introducir la pasta en una cámara
- comprimir la pasta hasta eliminar el líquido mezclado
- moldear la pasta en forma de barrita

Las **reivindicaciones de uso** se consideran como reivindicaciones de procedimiento y se estudian en más detalle en el [apartado F5.3.11](#).

### **F5.2.2 Reivindicaciones independientes y dependientes**

Art. [7.3](#) RP

Todas las solicitudes de patente deberán contener al menos una reivindicación independiente, que podrá ir seguida de una o más reivindicaciones dependientes.

Una reivindicación independiente: es aquella que define una entidad o una actividad que constituye la solución técnica al problema técnico planteado en la solicitud.

Toda reivindicación independiente deberá incluir las características técnicas esenciales de la invención, es decir, todas aquellas características que permitan llevar a cabo la invención.

Se considera característica esencial aquella característica técnica sin cuyo concurso el objeto definido no constituiría la solución al problema técnico planteado.

Una reivindicación dependiente: es una reivindicación que toma la definición de una reivindicación independiente y añade una o más características técnicas adicionales de forma que esta reivindicación tiene un alcance más limitado que el de la reivindicación de la que depende, sin modificar la naturaleza esencial de la invención.

Cualquier reivindicación independiente podrá ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes relativas a realizaciones particulares de dicha invención. Así, es evidente que cualquier reivindicación dependiente incluye obligatoriamente las características esenciales de la invención, es decir, todas las características de al menos una reivindicación independiente.

Por otra parte, una reivindicación independiente puede incluir características técnicas no esenciales, en este caso las reivindicaciones dependientes de ella también deben incluir estas características técnicas no esenciales.

El término "forma de realización particular" debe interpretarse en sentido amplio, es decir, en el sentido de una definición más específica de la invención que el modo que define la o las reivindicaciones independientes.

En una reivindicación dependiente es recomendable, aunque no imprescindible, que se utilicen expresiones del tipo "caracterizado por".

Las reivindicaciones dependientes deben hacer referencia explícitamente a la o las reivindicaciones de las que dependen, preferiblemente al comienzo de la misma.

### Ejemplo de reivindicación dependiente

#### Reivindicación 3

Máquina para cortar hierba **según reivindicación 1**, caracterizada por que dispone de una batería para el suministro de energía

Una reivindicación dependiente puede definir una característica o características particulares que pueden añadirse a más de una reivindicación previa, dependiente o independiente. De ello se desprende que hay varias posibilidades para una reivindicación dependiente, que podrá hacer

- referencia a una o más reivindicaciones independientes, normalmente de la misma categoría (salvo excepciones, ver ejemplo a continuación)
- referencia a una o más reivindicaciones dependientes, o
- referencia a reivindicaciones independientes y dependientes.

### Ejemplo de reivindicación dependiente de distintas categorías

En una invención que se refiere tanto a una composición como a un uso de esa composición, es posible que una reivindicación que especifique características adicionales de la composición dependa tanto de la reivindicación independiente para la composición como de la reivindicación independiente para su uso.

Más adelante, en el [apartado F5.2.5 \(a\)](#) se explican las dependencias múltiples.

### **F5.2.3 Número de reivindicaciones independientes**

Art [7.2](#) y [28](#) RP

Una solicitud puede comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización) siempre que se cumpla el requisito de unidad de invención (art. 26 LP) y cuando el objeto de la solicitud consista en:

a) Una pluralidad de productos interrelacionados, es decir, diferentes objetos que se complementan o que cooperan. Algunos ejemplos son:

- un transmisor y un receptor
- un enchufe y un conector
- un producto químico final y productos intermedios
- un gen, una construcción génica, un hospedador, una proteína y un medicamento

b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo, tales como, por ejemplo:

- reivindicaciones dirigidas a diferentes usos médicos cuando es conocido un primer uso (ver [apartado G7.6](#))
- reivindicaciones dirigidas al uso de un compuesto X para diferentes fines, por ejemplo, cosméticos o médicos

c) Soluciones alternativas a un problema particular, sólo cuando no sea posible incluir estas alternativas en una misma reivindicación. Así, debe interpretarse el término “soluciones alternativas” en el sentido de “posibilidades diferentes o mutuamente excluyentes”. Es el caso, por ejemplo, de:

- un grupo de compuestos químicos
- dos o más procedimientos de fabricación de dichos compuestos

En el caso de la que el/la examinador/a considere que el número de reivindicaciones independientes de una categoría es excesivo y no se ajusta a los casos anteriores, lo notificará al solicitante durante el examen de claridad y coherencia previo a la realización del IET (art. 28 RP) para que éste alegue oportunamente o aporte un nuevo juego de reivindicaciones (ver [apartado B2.2](#)).

**(a) Ejemplos de una pluralidad de reivindicaciones admisibles:**

**Pluralidad de métodos en los que interviene un polipéptido P**

Reivindicación 1

*Método de obtención del polipéptido P*

Reivindicación 2

*Método de obtención de un compuesto que usa un polipéptido aislado o células huésped que expresan dicho polipéptido*

Reivindicación 3

*Método de selección de células huésped basado en si expresa o no el polipéptido P*

Se trata de un caso en el que son admisibles varias reivindicaciones independientes de método.

**Envío y recepción de datos**

Reivindicación 1

*Método de envío de un paquete de datos entre una pluralidad de dispositivos conectados por un bus de datos*

### Reivindicación 2

*Método de recepción un paquete de datos entre un pluralidad de dispositivos conectados por un bus de datos*

Se trata de un caso en el que son admisibles varias reivindicaciones independientes de método.

### **Circuito y aparato**

#### Reivindicación 1

*Un circuito caracterizado por....*

#### Reivindicación 2

*Un aparato que comprende el circuito de la reivindicación 1*

En este caso se considerará la reivindicación de aparato como **dependiente** de la de circuito, pues el aparato comprende todas las características del circuito, y por tanto no se trata de reivindicaciones independientes.

### **F5.2.4 Orden de las reivindicaciones**

Las reivindicaciones deben ordenarse de la manera más lógica posible para facilitar la comprensión del conjunto de la invención. Aunque no existe un requisito legal al respecto, la primera reivindicación debería ser la más amplia. Especialmente, cuando hay un gran número de reivindicaciones, estas deben ordenarse situando la reivindicación más amplia en primer lugar y organizando las siguientes de una forma congruente.

### **F5.2.5 Relación de dependencia**

Toda reivindicación dependiente debe incluir una indicación de la reivindicación de la que depende y debe interpretarse en el sentido de que comprende todas las limitaciones contenidas en la reivindicación a la que se refiere. La manera en la que se indique la relación de dependencia deberá permitir determinar fácilmente el vínculo que une las reivindicaciones relacionadas.

Si se utiliza la forma en dos partes para una reivindicación independiente, las reivindicaciones dependientes pueden definir detalles de características técnicas no solo de la parte caracterizadora, sino también del preámbulo.



## Ejemplo

### Reivindicación 1

*Máquina dispensadora de café que comprende un molino con un depósito para granos de café, medios que proporcionan agua caliente a presión y una primera cámara donde se pone en contacto el agua caliente a presión con el café molido, **caracterizada por que** dispone de una segunda cámara situada antes de la boquilla de vertido y dotada de un filtro para posos.*

### Reivindicación 2

*Máquina dispensadora de café **según reivindicación 1** caracterizada por que los medios que proporcionan agua caliente a presión son medios de calentamiento por inducción y el filtro es metálico.*

### (a) Dependencias múltiples

Art. [7.4](#) RP

En general, será admisible una reivindicación dependiente referida a una o más reivindicaciones, es decir, se admiten las **dependencias múltiples**.

La única objeción que se debe poner a la existencia de varias reivindicaciones dependientes múltiples es la posible falta de claridad en la definición del objeto de la invención.

Así, todas las reivindicaciones dependientes referidas a una reivindicación anterior única, y todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a varias reivindicaciones anteriores, deberán agruparse en la medida y forma más apropiada posible.

Una reivindicación con dependencia múltiple incluye todas las limitaciones contenidas en las reivindicaciones de las que depende.

La dependencia de la reivindicación dependiente múltiple con las reivindicaciones de las que depende puede ser en forma alternativa (“o”, “cualquiera”, “alguna” ) o en forma acumulativa (“y”, “todas”).

A la hora de examinar este tipo de reivindicaciones con dependencias múltiples deberá prestarse especial atención a la expresión de las dependencias para establecer bien el alcance de las mismas y evitar que haya indefinición, poniendo en ese caso una objeción. A continuación se dan algunos ejemplos de dependencias múltiples en forma alternativa y

en forma acumulativa, incluyendo ejemplos de redacciones que deben evitarse porque producen indefinición.

### (a1) Ejemplos de dependencias alternativas

#### Ejemplo de dependencia alternativa: “según 3 o 4”

##### Reivindicación 5

*Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 ó 4, que comprende además...*

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que efectivamente tanto la dependencia de 3 como la dependencia de 4 son posibles **de manera independiente** y, por tanto, correctas. En caso contrario, se pondrá una objeción por dependencia incorrecta.

Desde el punto de vista de la búsqueda del estado de la técnica, se deben buscar todas las posibilidades de dependencia. Sin embargo, para argumentar una objeción por falta de novedad y actividad inventiva de la reivindicación 5 será suficiente tomar en consideración un documento que contenga una de las dos combinaciones de las características técnicas de las reivindicaciones 3 o 4 con las de la reivindicación 5.

#### Ejemplo de dependencia alternativa:

“según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5” o

“según cualquiera de las reivindicaciones anteriores”

##### Reivindicación 6

*Un procedimiento **según cualquiera** de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que comprende la eliminación de partículas inferiores a 0,5  $\mu\text{m}$  antes de añadir el silano o siloxano.*

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que la dependencia con cada una de las reivindicaciones 1 a 5 es posible **de manera independiente** y, por tanto, correcta. En caso contrario, se pondrá una objeción por dependencia incorrecta.

Desde el punto de vista de la búsqueda, se deben buscar todas las posibilidades de dependencia. Sin embargo, para objetar la novedad y la actividad inventiva de la reivindicación 6, será suficiente con argumentar la falta de novedad y actividad inventiva de una de las cinco alternativas contenidas en ella.

#### Ejemplo de dependencia alternativa

“según alguna [o una cualquiera] de las reivindicaciones anteriores”

##### Reivindicación 7

Producto **según alguna** de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que adicionalmente incluye un colorante.

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que su dependencia de todas y cada una de las reivindicaciones anteriores es correcta.

Desde el punto de vista de la búsqueda, se deben buscar todas las posibilidades de dependencia. Sin embargo, para objetar la novedad y actividad inventiva será suficiente tomar en consideración un documento que divulgue una de las posibles combinaciones de las características recogidas en alguna de las reivindicaciones 1 a 6 con la reivindicación 7.

No obstante, en general, deben evitarse este tipo de redacciones que llevan a confusión, y expresar explícitamente las dependencias que se desean proteger.

Cuando esta forma de redacción impida establecer el alcance de la reivindicación, se pondrá una objeción por falta de claridad

#### (a2) Ejemplos de dependencias acumulativas

##### Ejemplo de dependencia acumulativa “según las reivindicaciones 2 y 3”

###### Reivindicación 4

*Una composición de acuerdo con las reivindicaciones 2 y 3, que comprende además...*

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que efectivamente tanto la dependencia de la reivindicación 4 con respecto tanto a la 2 como a la 3 es correcta. En caso contrario, se pondrá una objeción por dependencia incorrecta.

Desde el punto de vista de la búsqueda, se debe buscar la combinación de las características técnicas de las reivindicaciones 2-4.

##### Ejemplo de dependencia acumulativa “según todas las reivindicaciones anteriores” o “según reivindicaciones 1 a 7”.

###### Reivindicación 8

*Procedimiento, según todas las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la etapa final de calcinación se lleva a cabo a 650°C durante 2h.*

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que su dependencia de todas las reivindicaciones anteriores es posible y por tanto correcto, es decir, que no haya dependencias incongruentes.

Desde el punto de vista de la búsqueda será necesario encontrar en el estado de la técnica **la combinación de todas las características** recogidas en las reivindicaciones 1 a 8 para objetar la novedad y la actividad inventiva de la reivindicación 8.

### Ejemplo

**“según las reivindicaciones anteriores” o “según reivindicaciones anteriores”**

#### Reivindicación 8

*Procedimiento, según [las] reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la etapa final de calcinación se lleva a cabo a 650°C durante 2h.*

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que su dependencia de todas las reivindicaciones anteriores es posible y por tanto correcto, es decir, que no haya dependencias incongruentes y que no haya ambigüedades en cuanto a la interpretación del alcance de las reivindicaciones.

En general, deben evitarse este tipo de redacciones que llevan a confusión, y expresar explícitamente las dependencias que se desean proteger.

Cuando esta forma de redacción impida establecer el alcance de la reivindicación, se pondrá una objeción por falta de claridad.

#### **(b) Alternativas en una misma reivindicación:**

Una reivindicación, ya sea independiente o dependiente, puede comprender varias alternativas, siempre que el número y la presentación de las mismas en una sola reivindicación no sea difícil de interpretar y siempre que cumplan con los requisitos de unidad de invención. En el caso de una reivindicación que define alternativas (químicas o no químicas) como por ejemplo las llamadas “fórmulas Markush”, se debe considerar que hay unidad de invención si las alternativas son de naturaleza similar y pueden sustituirse unas por otras.

### **(c) Referencias entre reivindicaciones de distinta categoría**

Una reivindicación de una determinada categoría puede hacer mención a otra reivindicación de otra categoría. Este tipo de mención se denomina **referencia o relación** con otra reivindicación y puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención.

Sin embargo, no debe confundirse con una dependencia, ya que formalmente una reivindicación no puede depender de otra reivindicación de distinta categoría.

#### **Ejemplos de referencia entre reivindicaciones**

##### **Ejemplo 1**

*Procedimiento para fabricar el producto de la reivindicación 1, caracterizado por las siguientes etapas:*

- etapa 1
- etapa 2
- ...
- etapa N

##### **Ejemplo 2**

*Aparato para llevar a cabo el procedimiento de la reivindicación 6, caracterizado por:*

- característica 1
- característica 2
- ...
- característica N

En ambos casos se deben incluir obligatoriamente las etapas o características estructurales que caracterizan al procedimiento y al aparato, respectivamente

Del mismo modo, una reivindicación puede hacer referencia a un elemento contenido en otra reivindicación y no ser una reivindicación dependiente.

#### **Ejemplo de referencia entre reivindicaciones**

##### **Reivindicación 1**

*Conector de tres polos caracterizado porque comprende una toma de tierra aislada*

##### **Reivindicación 2**

*Toma de corriente caracterizada por que tiene medios de acoplamiento para la toma de tierra aislada de la reivindicación 1*

El/la examinador/a debe considerar cuidadosamente hasta qué punto es necesario que la reivindicación en cuestión contenga una referencia a las características de la reivindicación a la que se refiere.

En particular, debe objetarse por falta de claridad y falta de características técnicas el siguiente tipo de reivindicaciones.

**Ejemplo de objeción por falta de características técnicas**

*"Aparato para llevar a cabo el procedimiento de la reivindicación 1"*

Como el cambio de categoría ya implica que la reivindicación sea independiente, se deberá requerir al solicitante que establezca con claridad las características esenciales del aparato.

El objeto técnico de una reivindicación de una categoría puede también definirse en términos de características técnicas de otra categoría. Es decir,

- un aparato se puede definir en términos de las funciones que es capaz de realizar, siempre que la estructura esté suficientemente clara;
- un proceso se puede definir en términos de características estructurales esenciales del aparato para poder llevarlo a cabo;
- un producto se puede definir en términos de cómo está fabricado (*"product by process"*) solo si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Que el producto sea nuevo e inventivo
  - Que no se pueda definir de otra manera

Sin embargo, en la redacción de estas reivindicaciones y en la evaluación del objeto reivindicado, se debe mantener una distinción clara entre las reivindicaciones de producto (dispositivo, aparato o sistema) y las reivindicaciones de procedimiento (procedimiento, actividad o uso).

Por ejemplo, una reivindicación de un aparato normalmente no puede estar limitada solamente por la manera en que se utiliza; por esta razón, una reivindicación que simplemente declara "aparato Z, cuando se utiliza para la realización del procedimiento Y" debe ser objetada tanto por motivos de falta de la claridad como por falta de indicación de las características técnicas.

**F5.2.6 Reivindicaciones relativas a invenciones implementadas por ordenador**

Se entiende por "invenciones implementadas por ordenador" aquellas en las que las reivindicaciones incluyen ordenadores, redes de ordenadores u otros aparatos programables, en los que a primera vista, al menos una característica de la invención reivindicada se lleva a cabo mediante uno o varios programas de ordenador.

Las cuestiones relativas a la patentabilidad de este tipo de reivindicaciones se analizan con mayor detalle en el [apartado G3.7](#).

En los siguientes apartados se distinguirán dos tipos diferentes de invenciones implementadas por ordenador:

-aquellas en las que todas las etapas del método se ejecutan mediante **medios de procesamiento genéricos** (por ejemplo, en un ordenador) y

-aquellas en las que al menos una etapa del método requiere el uso de **medios de procesamiento específicos** u otros dispositivos técnicos adicionales que son esenciales.

**(a) Casos en las que todas las etapas del método se ejecutan en un procesador genérico (ej. un ordenador)**

Un tipo común de invenciones implementadas por ordenador son aquellas en las que las etapas del método se llevan a cabo íntegramente mediante instrucciones de un programa que se ejecuta en medios de procesamiento genéricos, es decir, que, realizan funciones genéricas. Dichos medios se pueden encontrar, por ejemplo, en un ordenador personal, un Smartphone, una impresora, etc.

En este tipo de invenciones, aunque se pueden dar diferentes estructuras de reivindicaciones, el juego de reivindicaciones normalmente empezará con una reivindicación de método implementado por ordenador.

Para obtener una protección completa de la invención, se podrán incluir adicionalmente reivindicaciones de otras categorías, denominadas **reivindicaciones declarativas**.

Por ejemplo, si la invención se refiere a un programa de ordenador o conjunto de instrucciones que puede cargarse en una memoria, transmitirse por una red o distribuirse en un soporte de datos, se podrá presentar una reivindicación de producto para el programa de ordenador.

Debe tenerse en cuenta que se trata de categorías diferentes: la reivindicación de **“programa de ordenador”** se considera como una reivindicación de producto y se diferencia de la correspondiente al **método implementado por ordenador** (ver [apartado G3.7](#)).

A continuación se da una lista de ejemplos de redacción que se admiten para este tipo de reivindicaciones:

**Ejemplo de juego de reivindicaciones de una invención implementada por un ordenador/procesador genérico**

**(i) Método (Reivindicación 1)**

- Método implementado/ejecutado por ordenador que comprende las etapas A, B,...

**(ii) Aparato/Dispositivo/Sistema (Reivindicación 2)**

- Aparato/Dispositivo/Sistema procesador que comprende medios para llevar a cabo [las etapas de] el método de la reivindicación 1.
- Aparato/Dispositivo/Sistema procesador que comprende medios para llevar a cabo la etapa A, medios para llevar a cabo la etapa B,...
- Aparato/Dispositivo/Sistema procesador adaptado/configurado para llevar a cabo [las etapas de] el método de la reivindicación 1

**(iii) Programa de ordenador (producto) (Reivindicación 3)**

- Programa de ordenador (producto) que comprende instrucciones que, al ejecutar el programa en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo [las etapas de] el método de la reivindicación 1.
- Programa de ordenador (producto) que comprende instrucciones que, al ejecutar el programa en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo las etapas A, B,...

**(iv) Medio/Soporte de datos legible por ordenador (memoria)(Reivindicación 4)**

- Medio legible por ordenador (memoria) que comprende instrucciones que, al ejecutarse en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo [las etapas de] el método de la reivindicación 1.
- Medio legible por ordenador (memoria) que comprende instrucciones que, al ejecutarse en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo las etapas A, B,...
- Soporte de datos legible por ordenador que tiene almacenado el programa de ordenador (producto) de la reivindicación 3.



En la formulación (ii) de arriba, las características del aparato del tipo medios + función (“medios para...”) se interpretan como medios adaptados para llevar a cabo las respectivas funciones o etapas, y no como medios meramente apropiados para llevarlos a cabo. No existe preferencia en cuanto al uso de los términos “comprende medios para”, “adaptado para”, “configurado para” o cualquier otra expresión equivalente. Así, se considera que un “aparato procesador configurado para...” tendrá novedad frente a un aparato procesador no programado o un aparato procesador programado para otra función distinta.

Cuando una solicitud presente un juego de reivindicaciones que contenga una reivindicación de cada uno de los tipos (i)-(iv), mencionados anteriormente, se considerará que satisface el art. 7.2 RP en cuanto al número de reivindicaciones independientes admisibles, y no se formulará ninguna objeción por número excesivo de reivindicaciones independientes.

Sin embargo, si se presenta más de una reivindicación de cualquiera de los tipos (i)-(iv), anteriormente expuestos, por ejemplo, dos o más reivindicaciones de programa de ordenador (producto) se planteará una objeción por número de reivindicaciones independientes excesivo, ya que este supuesto no caería dentro de las excepciones del art 7.2.

A la hora de evaluar la novedad y la actividad inventiva de un juego de reivindicaciones definido según las formulaciones (i)-(iv) anteriores, el/la examinador/a normalmente comenzará con la reivindicación de método. Si el objeto de la reivindicación de método se considera nuevo e inventivo, normalmente el objeto de las otras reivindicaciones formuladas según los tipos (i)-(iv), se considerará igualmente nuevo e inventivo siempre que comprenda las características correspondientes a todas aquellas que confieren patentabilidad al método.

En otros casos en los que las reivindicaciones relacionadas con invenciones implementadas por ordenador se formulen de otra manera diferente a lo anteriormente expuesto, se analizará caso por caso si se cumplen los requisitos de claridad, novedad y actividad inventiva.

Por ejemplo, cuando la invención se lleve a cabo en un entorno de computación distribuido o implique productos interrelacionados, puede ser necesario referirse a características específicas de diferentes entidades y definir cómo interaccionan para asegurar la presencia de todas las características esenciales, en lugar de hacer una mera referencia a otra reivindicación como en las formulaciones (i)-(iv) anteriores. En estos

casos se pueden admitir más reivindicaciones independientes para los productos interrelacionados y sus correspondientes métodos.

Asimismo, cuando el método reivindicado requiera de la interacción con un usuario, sin que sea posible determinar qué pasos del mismo son realizados por este, se planteará una objeción por falta de claridad en las reivindicaciones.

Por otra parte, además de las formulaciones (i)–(iv), se puede admitir también una reivindicación de una **estructura de datos implementada por ordenador**, si se define mediante sus propias características estructurales, posiblemente con referencias al método o sistema correspondiente en el que se usa. Sin embargo, una estructura de datos implementada por ordenador no necesariamente comprende las características del proceso mediante el cual se genera ni está tampoco necesariamente restringida al método en el que se usa. Por tanto, normalmente una reivindicación de una estructura de datos implementada por ordenador no puede definirse meramente por referencia a un método o como resultado de un proceso. Para más información sobre estructuras de datos consultar el [apartado G3.5.2](#).

**(b) Casos en los que no todas las etapas del método requieren medios de procesamiento específico y/u otros dispositivos técnicos adicionales que son esenciales.**

Cuando no todas las etapas del método que define la invención se pueden implementar completamente en unos medios de procesado genéricos, definir las reivindicaciones como en los supuestos (i)–(iv) del apartado anterior puede no ser suficiente para cumplir con el requisito de claridad de las reivindicaciones. Además en esos casos se deben formular reivindicaciones de diferentes categorías y examinar su novedad y actividad inventiva por separado.

En particular, en campos técnicos aplicados como son los dispositivos médicos, los procedimientos de medida, los procedimientos ópticos, electromecánicos o de producción industrial, las reivindicaciones de método con frecuencia incluyen etapas de manipulación e interacción con entidades físicas mediante control por ordenador. Sin embargo, dichas etapas no se llevan a cabo íntegramente en el ordenador y requieren medios técnicos específicos. Si la invención implica la interacción entre las etapas de procesamiento de datos y otros medios técnicos como un sensor o un actuador, dichos medios técnicos deben incluirse en las reivindicaciones independientes si son esenciales para llevar a cabo la invención.

En caso de que las reivindicaciones no definan claramente qué etapas se ejecutan en el procesador y cuáles en los dispositivos adicionales involucrados, se pondrá una objeción por falta de claridad. Lo mismo se aplica al caso en el que se requieran medios de procesamiento específicos en lugar de medios de procesamiento genéticos.

**Ejemplo de juego de reivindicaciones de una invención implementada por un ordenador/procesador específico.**

**1. Método** para determinar el nivel de saturación de oxígeno en sangre en un pulsioxímetro que comprende:

- recibir en un detector electromagnético una primera y una segunda señal procedentes de un fragmento de tejido perfundido, correspondientes a dos longitudes de onda diferentes.

- normalizar ambas señales siguiendo los pasos A, B y C

- determinar el nivel de saturación de oxígeno a partir de las señales normalizadas siguiendo los pasos D y E.

**2. Pulsioxímetro** que comprende un detector electromagnético y unos medios adaptados para ejecutar las etapas del método de la reivindicación 1.

**3. Programa de ordenador** (producto) que comprende instrucciones para que el dispositivo de la reivindicación 2 ejecute las etapas del método de la reivindicación 1.

**4. Medio legible por ordenador** que tiene almacenado el programa de ordenador de la reivindicación 3

El método tiene una etapa que se ejecuta mediante un medio técnico específico (el detector electromagnético) para recibir señales de radiación electromagnética. Por tanto, el detector electromagnético se debe definir en la reivindicación de dispositivo porque es una característica esencial para ejecutar el método. En este ejemplo la reivindicación de dispositivo hace referencia al método de la reivindicación 1, ya que es claro cómo tienen que implementarse los medios para ejecutar este método.

Sin embargo, un programa de ordenador que haga referencia solo a la reivindicación 1 presentaría falta de claridad porque dicho programa no podría ejecutarse, por ejemplo, en un ordenador de uso general que no tiene un detector electromagnético. Por tanto, debe estar claro en el programa que se debe ejecutar el dispositivo específico de la reivindicación 2.

### **F5.3. CLARIDAD E INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES**

La claridad de las reivindicaciones es de extraordinaria importancia para el propósito de evaluar la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. El significado de los términos de una reivindicación debe, en la medida de lo posible, ser claro para un experto en la materia tomando la redacción de la reivindicación de forma aislada. Sin embargo, la claridad de las expresiones de las reivindicaciones también debe analizarse a la luz del contenido de lo descrito en una solicitud, en particular, del contenido del estado de la técnica y de la interpretación de la reivindicación que el experto en la materia haría en la fecha de presentación de la solicitud.

El requisito de claridad de las reivindicaciones se aplica tanto de forma individual como en su conjunto. Así, cada reivindicación debe definir el objeto de la invención que pretende proteger con un grado de claridad razonable.

En general, se considerará que una reivindicación cumple el requisito de claridad si el experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada.

En resumen, la formulación de las reivindicaciones resulta fundamental para que:

- no haya dudas sobre su categoría,
- incluyan todas las características técnicas esenciales en la reivindicación independiente,
- sean comprensibles desde un punto de vista técnico,
- sean autocontenidas, es decir, que su redacción permita comprender su objeto sin necesidad de recurrir a elementos ajenos a la propia reivindicación,
- estén libres de contradicciones y
- estén soportadas en la descripción.

Cuando se detecte alguna falta de claridad en las reivindicaciones, el/la examinador/a, planteará una objeción y requerirá al solicitante que modifique las reivindicaciones para subsanar dicha falta.

En los siguientes apartados se describen una serie de faltas de claridad frecuentes que pueden darse en las reivindicaciones.

#### **F5.3.1 Incoherencia entre las reivindicaciones y la descripción**

Debe evitarse cualquier incoherencia entre la descripción y las reivindicaciones que pueda poner en duda el alcance de la protección, ya que daría lugar a una falta de

claridad en la reivindicación o a una falta de soporte en la descripción. Las incoherencias pueden ser de los siguientes tipos:

**(a) Incoherencia manifiesta**

Este tipo de incoherencia se refiere a la existencia de claras contradicciones en el propio texto de la descripción que provocan a la vez incoherencia entre descripción y reivindicaciones. Por ejemplo, en la descripción se sugiere de forma explícita o implícita que la invención está limitada a una característica particular que no se incluye en las reivindicaciones. Al mismo tiempo, la descripción no pone especial énfasis en esta característica y no hay razón para creer que es esencial.

En tal caso, la incoherencia se puede eliminar ya sea modificando la descripción para evitar esa sugerida limitación o modificando las reivindicaciones para incluir la característica esencial de acuerdo con la descripción.

De manera similar, si las reivindicaciones están más limitadas que la descripción, estas pueden ampliarse o la descripción puede limitarse, de manera que queden coherentes.

**(b) Incoherencia en relación con características técnicas esenciales**

Si en la descripción se encuentra que una determinada característica técnica descrita es esencial para la resolución del problema técnico planteado y no está mencionada en una reivindicación independiente, debe señalarse una objeción bien por falta de claridad, bien por falta de soporte en la descripción, ya que la reivindicación independiente debe incluir todas las características técnicas esenciales (ver [apartado F5.3.3](#)). Si, en respuesta a esta objeción, el solicitante muestra de forma convincente que la característica no es en realidad esencial, se le puede permitir conservar la reivindicación tal y como estuviera presentada inicialmente y, en su caso, modificar la descripción para eliminar la inconsistencia.

La situación opuesta en la que una reivindicación independiente incluye características que no parecen ser esenciales para el funcionamiento de la invención no es objetable. Se trata de una cuestión de elección del solicitante. En este caso, el/la examinador/a no debe sugerir que una reivindicación se amplíe eliminando características aparentemente no esenciales.

(c) **Parte de la materia objeto de la descripción y los dibujos no cubierta por las reivindicaciones**

Este tipo de incoherencia se presenta cuando todas las reivindicaciones especifican una cierta característica técnica, pero en la descripción y los dibujos se describe una realización particular que no está cubierta por las reivindicadas.

Por ejemplo, todas las reivindicaciones especifican una impresora 3D que emplea resinas para fabricación de prótesis pero, una de las realizaciones expuestas en la descripción y los dibujos emplea polvos metálicos en su lugar.

En estos casos, la incoherencia puede eliminarse ampliando las reivindicaciones, asumiendo que la descripción y los dibujos en su conjunto proporcionan un soporte adecuado para tal ampliación, o eliminando de la descripción y los dibujos la parte que no se ha reivindicado. Sin embargo, si los ejemplos y descripciones técnicas de aparatos, productos y/o métodos en la descripción y/o dibujos que no están cubiertos por las reivindicaciones se presentan, no como realizaciones de la invención, sino como antecedentes o ejemplos útiles para comprender la misma, se puede permitir mantener dichos ejemplos.

Este caso podría aparecer cuando, después de una limitación de las reivindicaciones, el objeto excluido sigue estando presente en la descripción. Por ejemplo, cuando después de una objeción por falta de unidad, las reivindicaciones se han limitado solo para una de las invenciones reivindicadas originalmente: las realizaciones y/o ejemplos de las invenciones no reivindicadas deben suprimirse o indicar que no forman parte de la invención.

**F5.3.2 Declaraciones generales, "espíritu" de la invención**

Deben presentarse objeciones por falta de claridad cuando la descripción contenga formulaciones generales que impliquen que el alcance de la protección se puede ampliar de forma vaga e imprecisa. En particular, debe plantearse una objeción respecto a toda declaración según la cual se intente ampliar el alcance de la protección de manera que abarque el "espíritu" de la invención.

### Ejemplo

*“Aunque esta invención se ha mostrado y descrito con respecto a una realización ejemplar de la misma, los expertos en la materia deberán entender que se pueden hacer los anteriores y otros varios cambios, omisiones, y adiciones en su forma y detalle sin apartarse **del espíritu y alcance de la invención**.”*

Cuando las reivindicaciones se refieran únicamente a una combinación de características, debe presentarse una objeción contra cualquier declaración en la descripción que permita suponer que no se solicita la protección únicamente para la combinación en su conjunto, sino también para las distintas características o subcombinaciones de estas.

### Ejemplo

*“Otras ventajas se extraen de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo están representados ejemplos de realización de la invención. El dibujo, la descripción y las reivindicaciones contienen características numerosas en combinación. El experto en la materia considerará las características ventajosamente también por separado, y las reunirá en **otras combinaciones razonables**”.*

#### **F5.3.3 Falta de características esenciales**

Las reivindicaciones que definen la materia para la que se solicita protección deben ser claras, lo que significa no sólo que una reivindicación debe ser comprensible desde un punto de vista técnico, sino también que debe definir claramente todas las características esenciales de la invención.

Además, el hecho de que las reivindicaciones deben estar soportadas por la descripción se aplica a las características que se presentan explícitamente en la descripción como esenciales para llevar a cabo la invención. Por lo tanto, la falta de características esenciales en las reivindicaciones independientes debe tratarse desde el punto de vista de los requisitos de claridad y de soporte en la descripción.

#### **(a) Definición de las características esenciales**

Se considera característica esencial aquella característica técnica sin cuyo concurso el objeto definido no constituiría la solución al problema técnico planteado.

Las características esenciales de una reivindicación son las necesarias para lograr el efecto técnico subyacente a la solución del problema técnico al que se refiere la solicitud. Por lo tanto, las reivindicaciones independientes deben contener todas las características técnicas explícitamente descritas en la descripción como necesarias para llevar a cabo la

invención. Cualquier característica técnica que, aunque mencionada en el contexto de la invención a lo largo de toda la solicitud, no contribuya realmente a la solución del problema, no es una característica esencial.

Como regla general, el efecto o resultado técnico producido por la característica técnica en cuestión proporcionará la clave para responder a la pregunta de si dicha característica contribuye o no a resolver el problema.

Si una reivindicación se refiere a un procedimiento para producir el producto de la invención, el procedimiento reivindicado debe ser tal que, cuando se lleve a cabo de una manera que parezca razonable para un experto en la materia, se tenga necesariamente como resultado final ese producto particular. En caso contrario existiría una inconsistencia interna y por lo tanto, una falta de claridad en la reivindicación de procedimiento asociada a la ausencia de etapas esenciales en la misma.

En particular, cuando la patentabilidad depende de un efecto técnico, las reivindicaciones deben redactarse de tal modo que incluyan todas las características técnicas de la invención que son esenciales para lograr el efecto técnico.

#### **(b) Generalización de las características esenciales**

Las características esenciales no tienen por qué ser necesariamente muy específicas, es decir, no es necesario incluir todos los detalles de la invención en la reivindicación independiente. Es suficiente con que la solicitud en su conjunto describa las características esenciales de una invención con un grado de detalle tal, que un experto en la materia pueda llevar a cabo la invención.

Así, se puede permitir un cierto grado de generalización de las características reivindicadas respecto a los modos de realización descritos, siempre que dichas características como un todo permitan resolver el problema técnico y estén soportadas por la descripción. Este principio se aplica igualmente a las características estructurales y funcionales.

#### **(c) Características implícitas**

Como se ha detallado anteriormente, una reivindicación independiente debe especificar claramente todas las características esenciales necesarias para definir la invención, excepto en la medida en que tales características estén implícitas en los términos genéricos utilizados; por ejemplo, una reivindicación respecto a una "bicicleta" no necesita mencionar la presencia de ruedas.



Si una reivindicación se refiere a un procedimiento para la obtención del producto de la invención, entonces el procedimiento reivindicado debería ser tal que, cuando se lleve a la práctica por un experto en la materia, tenga necesariamente, como resultado final, ese producto concreto. En caso contrario, existiría una contradicción interna y, como consecuencia, una falta de claridad en la reivindicación.

En el caso de una reivindicación de producto, si el producto es conocido, y la invención consiste en modificarlo en un cierto aspecto, bastará con que la reivindicación identifique claramente el producto y especifique qué es lo que se modifica, y de qué manera. Se aplicarán consideraciones similares a las reivindicaciones de aparato.

#### **F5.3.4 Términos relativos**

Una reivindicación no debe contener términos con un sentido relativo, tales como “fino”, “ancho” o “sólido” o términos similares, salvo si esos términos tienen un sentido bien establecido en la técnica considerada (por ejemplo, el término “de alta frecuencia” en relación con un amplificador) y ese es el significado pretendido. Cuando se utilice en una reivindicación un término que no tenga un significado bien reconocido, debe sustituirse, si es posible, por una formulación más precisa.

El/la examinador/a valorará si el experto en la materia podría deducir el significado de ese término bien a partir de un valor o término de referencia que esté en la descripción, o bien a la luz del estado de la técnica. En caso contrario, el/la examinador/a podrá requerir al solicitante que defina el término o que lo suprima, sin ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Si no hay fundamento en la descripción para una definición clara y el término no es esencial normalmente debería mantenerse en la reivindicación, porque su eliminación podría conducir a una ampliación del objeto más allá del contenido de la solicitud inicialmente presentada. Sin embargo, no se puede permitir un término poco claro en una reivindicación si el término es esencial. Asimismo, el solicitante no puede utilizar un término poco claro para distinguir su invención del estado de la técnica.

Igualmente, debe ponerse especial atención en aquellas reivindicaciones en las que se utilicen términos como “alrededor de” o “aproximadamente”. Estas expresiones podrían aplicarse a un valor concreto (por ejemplo, “alrededor de 200°C”), a un intervalo (por ejemplo, “desde alrededor de X hasta alrededor de Y”) o a una unidad estructural de un aparato (por ejemplo “una bandeja con una circunferencia sustancialmente circular”).

En cada caso, el/la examinador/a debe utilizar su criterio para determinar si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud considerada en su conjunto y teniendo en cuenta el significado que un término técnico particular calificado por dicha expresión suele tener en el ámbito de que se trate. En cualquier caso, este tipo de términos sólo puede permitirse si su presencia no impide que la invención se distinga inequívocamente del estado de la técnica anterior (con respecto a la novedad y actividad inventiva).

Asimismo, deben estudiarse atentamente expresiones como “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “más particularmente” o “más preferentemente”, para asegurarse de que no introducen ambigüedad alguna. Se deberá considerar que las expresiones de este tipo carecen de efecto limitador en el ámbito de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a cualquiera de tales expresiones debe considerarse totalmente opcional.

#### **F5.3.5 Marcas**

Las marcas comerciales y otras expresiones similares caracterizan el origen de los productos y no las propiedades de los mismos, ya que pueden cambiar periódicamente. Por tanto, el/la examinador/a requerirá al solicitante que retire las marcas de fábrica y expresiones similares en las reivindicaciones, salvo que sea inevitable su uso.

Se podrían aceptar excepcionalmente si se reconocen en general como algo que tiene un significado preciso. Es decir, si se utiliza una marca el producto debe estar suficientemente identificado sin depender de la misma, para permitir que la invención pueda llevarse a cabo por el experto en la fecha de la presentación. Sin embargo, cuando tales marcas se han aceptado internacionalmente como términos descriptivos estándar y adquirieron un significado preciso (por ejemplo, cable de “Bowden”, arandela de “Belleville”, vástago de “Panhard”, mechero “Bundchen”, “Velcro”) pueden permitirse sin una identificación adicional del producto al que se refieren.

#### **F5.3.6 Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar**

Por regla general, se deben rechazar por falta de claridad las reivindicaciones que intenten definir la invención, o una característica de la misma, por un resultado que se pretende alcanzar.

Este tipo de reivindicaciones son equivalentes a reivindicar el problema técnico subyacente y pueden dar lugar a una objeción por falta de claridad o falta de fundamento en la

descripción si el alcance de la invención reivindicada es más amplio que lo divulgado en la descripción.

#### **Reivindicación de resultado no admisible**

*Canal de comunicación digital caracterizado porque impide el acceso no autorizado.*

Este tipo de reivindicación sería inadmisibles dado que la parte caracterizadora de dicha reivindicación es el mero enunciado del resultado que se pretende conseguir: no permitir el acceso al canal de comunicación reivindicado sin la autorización correspondiente.

#### **Reivindicación de resultado no admisible**

*“Dispositivo para la sujeción de un auricular intra-oreja caracterizado porque comprende un sistema de sujeción que presenta una forma y tamaño específico para agarrar con firmeza el auricular”*

Para admitir una reivindicación de este tipo la descripción debería contener un gran número de realizaciones diversas que pudieran dar soporte a la generalidad de la protección que se pretende: medios elásticos, medios magnéticos, medios mecánicos, etc.

Por lo general, este tipo de reivindicación se considerará equivalente a pretender reivindicar cualquier solución al problema técnico planteado, y por tanto, no se admitirá.

Sin embargo, se pueden admitir reivindicaciones de este tipo si la invención sólo se puede definir en estos términos y, si el resultado es tal que puede obtenerse sin que sea necesaria una experimentación excesiva, es decir, de forma que pueda ser verificado por ensayos o procedimientos especificados adecuadamente en la descripción o conocidos por el experto en la materia.

#### **Reivindicación de resultado admisible**

Una invención que se refiera a un maceta de cultivo hidropónico en la cual se regularía la humedad de la planta como consecuencia de la forma y las dimensiones relativas de la maceta. Siempre y cuando la reivindicación especifique la construcción y forma de la maceta con la mayor claridad posible, podrá definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que debe alcanzarse sin que ello dé lugar a objeciones por falta de claridad, a condición de que la descripción incluya instrucciones adecuadas que permitan al experto en la materia determinar las dimensiones exigidas por procedimientos de ensayo de rutina.

Debe notarse que los requerimientos para permitir una definición de un objeto en términos de un resultado a alcanzar difieren de aquellos que permiten una definición en términos de

características funcionales, por ejemplo, del tipo “medios para detectar una sobretensión” (ver [apartado F5.3.9 c](#)).

#### **Reivindicación de resultado vs. características funcionales**

“Una caja de cambios de un coche configurada de tal manera que las cuatro ruedas están accionadas” → Reivindicación de resultado

“Una caja de cambios que incluye medios para accionar las cuatro ruedas” (en la descripción debería haber suficiente número de ejemplos de este tipo de medios) → Reivindicación definida en términos de características funcionales.

En el primer caso, debe tenerse en cuenta que las reivindicaciones relativas a un resultado a alcanzar pueden plantear problemas en el sentido de que falten características esenciales para la definición de la solución que permite alcanzar el resultado pretendido.

#### **F5.3.7 Reivindicaciones definidas mediante parámetros**

Una invención que se refiera a un producto se podrá reivindicar de manera excepcional mediante sus parámetros.

Los parámetros son valores característicos que pueden corresponderse con valores de propiedades directamente medibles (por ejemplo, el punto de fusión de una sustancia, la resistencia a flexión de un acero, la resistencia de un conductor eléctrico,...) o definirse por combinaciones matemáticas más o menos complicadas de distintas variables dispuestas en una fórmula.

La caracterización de un producto mediante sus parámetros solo puede admitirse cuando la invención no pueda definirse correctamente de otra manera. Sin embargo, esos parámetros deben poder determinarse de una forma clara y fiable mediante indicaciones facilitadas en la descripción o por procedimientos objetivos reconocidos en la técnica; es decir, si es evidente para un experto en la materia llevar a cabo los ensayos pertinentes, establecer el significado exacto del parámetro y hacer una comparación significativa con el estado de la técnica anterior.

Lo mismo ocurre con una característica relacionada con un procedimiento que se defina mediante sus parámetros, por ejemplo, en el caso de procedimientos en los cuales exista una interrelación material-procedimiento que condicione especialmente la obtención de determinados productos o geometrías y, por tanto, sea necesario seleccionar correctamente los parámetros relevantes que influyen sobre el propio procedimiento. En dichos casos, los parámetros reivindicados deben poder determinarse de una forma clara

y fiable mediante indicaciones facilitadas en la descripción o por procedimientos objetivos reconocidos en la técnica.

#### **Ejemplo de procedimiento definido mediante parámetros**

1. Procedimiento para la preparación de una dispersión acuosa de polímero mediante polimerización en emulsión acuosa iniciada por radicales de monómeros con instauración etilénica, en presencia de por lo menos un agente dispersante y por lo menos un iniciador de polimerización, que comprende las siguientes etapas:

i) preparación de una dispersión acuosa de polímero S, que está constituida esencialmente por monómeros con una instauración etilénica, neutros y poco solubles en agua, M0 con una solubilidad en agua inferior a 100 g/l a 20 °C y 1 bar;

ii) polimerización en emulsión por radicales de una composición de monómeros M1, en presencia de una composición de agente dispersante D1 y la dispersión acuosa de polímero S, en donde la composición de monómeros M1 comprende:

del 90 al 99, 9 % en peso, referido a la cantidad total de monómeros de la composición de monómeros M1, de por lo menos un monómero neutro con una insaturación etilénica MA1 con una solubilidad en agua inferior a 100 g/l a 20 °C y 1 bar; y del 0, 1 al 10 % en peso, referido a la cantidad total de monómeros de la composición de monómeros M1, de por lo menos un monómero neutro o aniónico con una insaturación etilénica MB1 con una solubilidad en agua de por lo menos 200 g/l a 20 °C y 1 bar

Podría plantearse una falta de claridad cuando se utilicen parámetros no reconocidos en la técnica, o cuando se utilice un aparato no disponible para medir esos parámetros. El/la examinador/a debe tener en cuenta el hecho de que el solicitante podría intentar utilizar parámetros inusitados o ficticios para evitar una posible objeción de falta de novedad. En ese caso se planteará una objeción por falta de claridad.

Un caso especial es el de aquellas **reivindicaciones que incluyen parámetros cuyo método de medida** es necesario para su definición inequívoca puesto que la definición de la invención debe aparecer de forma completa en la reivindicación.

Sin embargo, el método y los medios para la medición de los valores de los parámetros no necesariamente han de encontrarse en las reivindicaciones cuando:

(I) un experto en la técnica conocería qué método emplear, por ejemplo, porque solo hay un método o porque es conocido un determinado método:

(II) todos los métodos conocidos dan el mismo resultado (dentro de los límites de la precisión de medición).

En todos los demás casos el método y los medios de medición deben incluirse en las reivindicaciones, ya que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección.

#### **F5.3.8 Reivindicaciones de producto definido por su procedimiento de obtención** **(“product-by-process claims”)**

Las reivindicaciones de producto definidas en términos de un procedimiento de fabricación sólo son admisibles si los productos en sí cumplen los requisitos de patentabilidad y no es posible definir el producto reivindicado salvo en términos de dicho procedimiento, dado que éste confiere al producto unas características especiales. Es decir, **un producto no es nuevo simplemente por el hecho de que se produzca mediante un nuevo procedimiento si este no le confiere características novedosas.**

##### **Ejemplo no admisible de producto**

*Fenol o compuestos relacionados producidos por la conversión de compuestos aromáticos.*

El fenol es un producto ampliamente conocido en el estado de la técnica, y la definición anterior no le confiere novedad aunque se haya obtenido por un procedimiento nuevo.

Cuando en una reivindicación un producto se define en función del procedimiento por el que se obtiene, la reivindicación en su conjunto es una reivindicación de producto, y se debe tratar como tal.

Una reivindicación de esta naturaleza carece de novedad si en el estado de la técnica existe un producto sustancialmente idéntico al producto reivindicado, aun cuando no se divulgue su procedimiento de obtención. La carga de la prueba para determinar si una característica supuestamente distintiva es nueva recae en el solicitante, que debe proporcionar pruebas de que la modificación de los parámetros del proceso da como resultado otro producto distinto. Sin embargo, el examinador debe presentar una argumentación razonada para respaldar la supuesta falta de novedad de una reivindicación de producto por proceso, especialmente si el solicitante cuestiona esta objeción.

Una reivindicación de este tipo se interpretará como **“Producto X obtenible por el procedimiento Y”**, independientemente de si se utiliza el término "obtenible", "obtenido", "obtenido directamente" o cualquier otro equivalente.

Cuando un producto sólo se puede definir en función de las etapas del procedimiento por el que se obtiene, o cuando se presume que el procedimiento de fabricación confiere características distintivas al producto final, el/la examinador/a tendrá en cuenta las etapas del procedimiento cuando defina el objeto de la búsqueda y evalúe la patentabilidad de la invención en relación con el estado de la técnica.

### Ejemplo

*Panel estructurado de dos capas obtenido por soldadura de un panel de hierro y otro panel de níquel.*

En este caso el/la examinador/a debe tener en cuenta la “soldadura” al definir el objeto de la búsqueda y evaluar la patentabilidad, ya que la soldadura confiere al producto final propiedades físicas diferentes de las que se habrían obtenido por otros procedimientos de unión. La novedad de la invención no se pone en cuestión, salvo que se encuentre en el estado de la técnica un panel idéntico constituido por dos capas y obtenido por soldadura.

Las implicaciones para la búsqueda son obvias. Se debe poner especial atención cuando el método al cual se refiere la reivindicación de producto pueda suponer alguna limitación sobre el producto. Dicha limitación aparecerá explícitamente en la descripción.

### Ejemplo

*Catalizador zeolítico preparado mediante el tratamiento de un material zeolítico con un gas que comprende 1-100% de agua a una temperatura de entre 350° C y 900° C y un posterior tratamiento con ácido.*

El/la examinador/a debería analizar las diferencias entre la zeolita primaria y el producto final para determinar si el material realizado supone únicamente una modificación superficial o, por el contrario, confiere características singulares al catalizador zeolítico obtenido.

En resumen, con carácter general, se debe tener en cuenta exclusivamente la estructura del producto y no los pasos para su fabricación. Sin embargo, en algunos casos excepcionales donde no hay otra forma de definir un producto reivindicado sin incluir el

procedimiento de fabricación, el/la examinador/a debe tener en cuenta el procedimiento de obtención en la definición del objeto de la búsqueda.

### **F5.3.9 Características expresadas funcionalmente. Interpretación del término “para”**

#### **(a) Reivindicaciones referidas a una entidad (producto, dispositivo o sistema)**

Una reivindicación del tipo “Aparato para llevar a cabo el procedimiento...” se interpretará como “Aparato adecuado para llevar a cabo el procedimiento...”.

Un aparato descrito en un documento del estado de la técnica que tenga todas las características especificadas en la reivindicación en estudio pero que sea manifiestamente inadecuado para el propósito declarado, o que requiera una modificación para lograr dicho propósito, no afectará al requisito de novedad de la reivindicación (ver [apartado G7.2.2](#))

En cuanto a la apreciación de la actividad inventiva, el hecho de que el aparato divulgado resulte claramente inadecuado para el uso reivindicado, puede ser un indicio de que el documento mencionado no sea el más cercano.

#### **Ejemplo**

*Molde para acero fundido caracterizado por...*

En D01 se describe una bandeja de plástico para cubos de hielo con las mismas características estructurales que el molde reivindicado. Sin embargo, como el punto de fusión del plástico es mucho más bajo que el del acero, la bandeja descrita en D01 no entraría en el ámbito de la reivindicación en estudio, y por tanto no afectaría a su novedad.

Además al pertenecer D01 a otro campo técnico, en principio no podría considerarse apropiado para valorar la actividad inventiva.

#### **Ejemplo**

*Catalizador para la oxidación de compuestos orgánicos que consiste en A, B y C*

D01 divulga un catalizador que se utiliza en motores de coche que comprende A, B y C. Sin embargo, es conocido que todos los catalizadores de los coches contienen invariablemente una sustancia D que les hace inadecuados para la oxidación de compuestos orgánicos. El catalizador descrito en D01 contiene también esta sustancia.



D02 se refiere a catalizadores de composición distinta a la del catalizador reivindicado pero que son, sin embargo, utilizados con el mismo propósito, es decir, para la oxidación de compuestos orgánicos.

Por tanto, D02 sería el documento más próximo a la hora de apreciar la actividad inventiva.

Se pueden aplicar consideraciones similares a una reivindicación de un producto para un uso particular. Así, una reivindicación del tipo “Sustancia o composición **para** un uso particular...” se interpretará como “Sustancia o composición **adecuada para** el uso...”. Un producto conocido que en principio es igual que la sustancia o composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma tal, que lo hace inadecuado para el uso declarado, no afectaría a la novedad de la reivindicación. Sin embargo, si el producto conocido está en una forma en la cual es adecuado para el uso expuesto, aunque nunca haya sido descrito para ese uso, entonces afectaría a la novedad de la reivindicación.

### Ejemplo

*Dispositivo para detectar el borrado fraudulento de discos duros mediante la aplicación de un campo magnético intenso*

En D01 se describe un dispositivo estructuralmente idéntico pero destinado a detectar la manipulación de contadores de luz mediante la aplicación de un campo magnético intenso.

Dado que el dispositivo descrito en D01 es estructuralmente idéntico al dispositivo reivindicado, y que sería igualmente **adecuado para** su uso en contadores de luz sin necesidad de ninguna modificación, la divulgación de D01 afectaría al requisito de novedad.

### Ejemplo: comparativa entre reivindicaciones con y sin “para”

#### Reivindicación 1

*Una junta que presenta las características A, B, C, D*

#### Reivindicación 2

*Una junta **para** la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna que presenta las características A, B, C, D.*

Las dos reivindicaciones se dirigen al mismo producto (una junta) y lo definen según las mismas características técnicas. La única diferencia es que la junta 2 debe poder utilizarse para el objetivo indicado mientras que este requisito no es necesario para la junta 1.

Una junta del estado de la técnica que presente todas las características A, B, C, D afectaría claramente a la novedad de la reivindicación 1. También afectaría a la novedad de la reivindicación 2 incluso en el caso de que no esté descrita la utilización de dicha junta en la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna, si el experto en la materia puede deducir del estado de la técnica que la junta conocida podría utilizarse para el objetivo indicado.

### **Ejemplo: dispositivo para llevar a cabo un método**

#### Reivindicación 2

*Reactor para llevar a cabo el método de la reivindicación 1, que comprende una zona de reacción (48) y una zona de regeneración del catalizador (53) en comunicación con la zona de reacción*

Lo que se está reivindicando es un reactor que comprende una zona de reacción y una zona de regeneración del catalizador que es “**adecuado para**” llevar a cabo el método de la reivindicación 1.

Esta reivindicación se debe examinar independientemente de la reivindicación 1.

### **(b) Reivindicaciones referidas a una actividad (procedimiento o uso)**

En una reivindicación de procedimiento, la indicación de la aplicación puede tener más implicaciones que para una reivindicación de producto, ya que puede llegar a ser una limitación en el alcance de la reivindicación.

### **Ejemplo**

*Método para galvanizar capas metálicas que comprende las etapas A y B.*

La expresión “para galvanizar” debe ser interpretada no solamente como que el método es “**adecuado para**” sino que constituye además una característica funcional relativa al galvanizado y que, por tanto, define una etapa del método reivindicado.

Sin embargo, en el caso de una reivindicación referida a un método o procedimiento que comprende etapas que dan lugar a la **obtención de un producto**, la indicación del

propósito del método debe entenderse en el sentido de que dicho método es meramente adecuado para ese uso.

Por consiguiente, una divulgación previa del mismo método de obtención sin indicación de la finalidad particular afectaría a la novedad de la reivindicación ya que se consideraría el método divulgado “**adecuado para**” la obtención del producto.

### Ejemplo

*Procedimiento para obtener un compuesto Z, que **consiste** en las etapas A, B y C*

Un documento D01 que divulgara un método con las etapas A, B y C pero que no especificase que se utiliza para obtener Z, afectaría a la novedad ya que necesariamente idénticas etapas darían lugar a idénticos productos.

Sin embargo si el método está reivindicado de la siguiente forma (tipo abierto):

*Procedimiento para obtener un compuesto Z, que **comprende** en las etapas A, B y C*

además de las etapas A, B y C puede también incluir otras etapas. En este caso, para que el documento D01 afectase a la novedad, tendría que indicar que el propósito del método es la fabricación de Z, pues aunque tenga las mismas etapas esenciales (A, B y C) puede tener etapas adicionales que hagan que el producto obtenido no sea el mismo que en la solicitud.

### (c) **Características funcionales: “medios para”**

Un tipo de características particular son aquellas que se definen por la función que realizan y que se formulan habitualmente como “medios para”.

Las reivindicaciones que contienen este tipo de características pueden presentar falta de claridad o falta de soporte en la descripción (ver [apartado F5.5.4](#)).

En general, se deben formular objeciones por falta de claridad o por falta de base en descripción si una reivindicación se redacta de tal forma que abarque cualquier medio para llevar a cabo una cierta función, más allá de los descritos en la solicitud. Es decir, si el contenido de la solicitud da la impresión de que dicha función se lleva a cabo de una forma determinada, y no existen indicios de que se prevean medios alternativos, entonces no estaría justificado el amplio alcance de la reivindicación así formulada.

### Ejemplo

**Reivindicación**

*Escalera portátil de acero inoxidable caracterizada porque comprende medios para conectar tramos de peldaños desplazables entre sí.*

En la descripción se limita la solución al problema técnico a la utilización de medios telescópicos exclusivamente y no hay indicios de que sea posible utilizar otros medios alternativos.

En este caso se formulará una objeción por falta de claridad y de soporte en la descripción.

No obstante, puede que aunque la descripción no detalle que se puedan adoptar otros medios alternativos, esté razonablemente claro cuáles son o cómo podrían ser utilizados por ser medios ampliamente conocidos en el estado de la técnica.

### **Ejemplo**

#### **Reivindicación**

*Cinta transportadora que comprende **medios para** la detección de la posición final de la banda.*

Esta reivindicación está soportada en la descripción por un único ejemplo que consiste en un final de carrera. Sin embargo, son conocidos en el estado de la técnica otros medios equivalentes, como por ejemplo una célula fotoeléctrica, que pueden utilizarse en su lugar para realizar la misma función.

En este caso, no se objetaría una falta de claridad por tratarse de equivalentes pertenecientes al conocimiento general común.

#### **(d) Definición funcional de un compuesto**

En las reivindicaciones de compuestos químicos, es muy importante tener en cuenta que una definición funcional de un compuesto químico en principio cubre todos los compuestos que tengan la actividad o el efecto especificado en la reivindicación. Sin embargo, el aislamiento y caracterización de todos los compuestos que potencialmente puedan tener la actividad o el efecto reivindicado conlleva una carga excesiva de experimentación, por lo que sería prácticamente imposible abarcar todos los posibles compuestos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las moléculas o los compuestos químicos no se definen nunca únicamente por su función.

#### **Ejemplo de definición funcional de un compuesto**

*Método para inhibir la enzima COX-2 mediante la administración de un compuesto no-esteroide que inhibe selectivamente a la enzima COX-2*

En una reivindicación de este tipo si no se indica al menos un compuesto concreto, la reivindicación comprendería cualquier compuesto conocido y no conocido capaz de inhibir dicha enzima, y por tanto, se objetaría por falta de claridad.

**(e) Definición funcional de una patología**

Existen reivindicaciones referidas a una aplicación terapéutica de un medicamento, en las que la patología está definida mediante una definición funcional, por ejemplo, una reivindicación que incluya una expresión del tipo *“cualquier enfermedad susceptible de ser mejorada o prevenida mediante la ocupación selectiva del receptor X”*.

Este tipo de reivindicaciones sólo se consideran claras si se incluyen en la descripción (o pertenecen al conocimiento general) unas instrucciones en forma de prueba experimental o de un criterio comprobable, de tal modo que un experto en la materia pueda reconocer qué enfermedades se encuentran dentro de la definición funcional y, por lo tanto, quede claro el alcance de la invención.

**F5.3.10 Producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la invención**

En determinados casos puede ser necesario o conveniente definir un primer objeto en relación con un segundo objeto que no forma parte de la invención que se desea proteger.

En estos casos, se puede presentar una falta de claridad cuando en una reivindicación relativa a un aparato o a un producto se busca definir la invención por referencia a características derivadas de su disposición relativa con respecto a otros aparatos o productos, o relativas a la utilización a la que está destinado el aparato o el producto. En particular, esto se da cuando la reivindicación no sólo define la propia entidad en sí sino que también especifica su relación con una segunda entidad que no es parte de la entidad reivindicada.

Por ejemplo, una culata de motor definida mediante características relativas a su conexión al motor no define solamente la propia culata, sino que también define su relación con un segundo objeto, el motor, que no forma parte de la invención reivindicada.

Se debe tener en cuenta que antes de restringir una reivindicación a una combinación de dos objetos, se puede intentar reivindicar independientemente la primera entidad, utilizando expresiones adecuadas, por ejemplo “conectable” en lugar de “conectado”. En caso de no ser posible una definición independiente, la reivindicación se referirá a la

combinación de los dos objetos, por ejemplo, “motor provisto de una culata” o “motor que incluye una culata”.

En el caso particular de las dimensiones o forma de un objeto, se puede admitir que la reivindicación independiente defina las dimensiones o la forma de un primer objeto, haciendo referencia de forma general a las dimensiones o a la forma correspondiente de un segundo objeto que no forma parte del primero, pero que está asociado a él por su utilización. Esto se aplica especialmente, pero no exclusivamente, a las dimensiones de productos estandarizados. También podrían admitirse referencias generales a las dimensiones de una segunda entidad no estandarizada, si el experto en la materia no tiene mayor problema en inferir el alcance de la reivindicación.

**Ejemplo: placa de matrícula**

*Matrícula de automóvil constituida por una placa (10) de aluminio que tiene las mismas dimensiones que el soporte (11) al que se fija, el cual tiene las medidas pertinentes según la normativa vigente y caracterizada porque se conecta a dicho soporte (11) a través de dos medios de fijación de tipo pasador, insertados por medio de un taladro en la placa (10) en su línea media y a 1 cm de los extremos del soporte de fijación (11).*

En este caso no es necesario que las reivindicaciones contengan las dimensiones exactas de la placa de matrícula ni la situación exacta de los taladros en la placa ya que se relacionan directamente con las dimensiones del soporte, el cual cumple la normativa de cualquier país, evitando restringir su alcance a determinados países o evitando tener que modificar la solicitud dependiendo del país donde se quiera proteger.

**Ejemplo: funda para móvil**

*Cubierta inteligente para un teléfono móvil caracterizada por unos medios magnéticos de fijación tales que la cubierta se fija por el borde mayor de la pantalla del móvil siendo sus dimensiones y forma las de la pantalla.*

En este caso no es necesario que las reivindicaciones contengan las dimensiones exactas de la pantalla ni que se restrinjan a la combinación de la funda y el móvil, ya que especificar las dimensiones de la funda sin referencia al móvil, restringiría injustificadamente el alcance de la protección.

**F5.3.11 Reivindicaciones de uso**

Las reivindicaciones de uso se encuadran dentro de la categoría de reivindicaciones de actividad, junto con las reivindicaciones de procedimiento y método.

Una reivindicación de **uso de un producto** enunciada de la forma "uso de la sustancia X como insecticida" debe considerarse equivalente a una reivindicación de procedimiento de la forma "un procedimiento para matar insectos utilizando la sustancia X".

En cuanto a las reivindicaciones de **uso de aparato o dispositivo**, en general, son reivindicaciones en cierto sentido innecesarias, puesto que una reivindicación de aparato ya protege el uso para el que está destinado el mismo (art. 59 LP), si bien, en principio, no se objetarán este tipo de reivindicaciones.

En cualquier caso, por ejemplo, una reivindicación para el "Uso de un transistor en un circuito amplificador" se interpretará como equivalente a una reivindicación de "Procedimiento de amplificación usando un circuito que contiene un transistor". Sin embargo, no debería interpretarse como un circuito amplificador en el que se utiliza un transistor, ni como un procedimiento para utilizar el transistor en la construcción del circuito.

Por otra parte, una reivindicación dirigida al **uso de un procedimiento** para un propósito particular es equivalente a una reivindicación dirigida a ese mismo procedimiento.

También deben tenerse en cuenta reivindicaciones de procedimiento que se refieren a la **combinación de una etapa de uso con una etapa de obtención** de un producto.

### Ejemplo

*Método que comprende:*

- a. Analizar un compuesto mediante el contacto con el polipéptido X*
- b. Determinar si el compuesto analizado afecta a la actividad del polipéptido.*
- c. Formular una composición farmacéutica a partir del compuesto analizado"*

En esta reivindicación existe una falta de claridad porque se reivindican al mismo tiempo una etapa de uso del polipéptido X para la selección de un compuesto con otra etapa de obtención de una composición farmacéutica que incluye dicho compuesto.

Este tipo de reivindicaciones no se consideran claras dado que con una misma reivindicación se pretende proteger simultáneamente el uso de un compuesto para lograr un efecto y un proceso de obtención de un producto que de algún modo está relacionado con dicho efecto. Sin embargo, no existe una relación inequívoca entre los mismos: el

uso de dicho compuesto no conduce indefectiblemente al proceso de obtención de la composición.

Así, por tanto, en una misma reivindicación se están incluyendo dos categorías de reivindicaciones diferentes e incompatibles que dejan en duda en cuanto al auténtico alcance de la invención y, en consecuencia, existe una falta de claridad.

#### **F5.3.12 Referencias a la descripción o dibujos**

Las características técnicas que definen la invención enunciadas en las reivindicaciones no pueden basarse en referencias a la descripción o dibujos, excepto cuando sea absolutamente necesario.

En particular, no deben basarse en expresiones tales como "tal como se describe en la parte...de la descripción", o "como se ilustra en la figura 2".

En estos casos, sería el solicitante quien tendría que demostrar que es absolutamente necesario apoyarse en la descripción o en los dibujos para definir las reivindicaciones.

Un ejemplo de una excepción permitida sería aquella en la que la invención implica alguna forma peculiar, ilustrada en los dibujos, pero que no puede definirse fácilmente en palabras o por una fórmula matemática sencilla. Otro caso especial es aquel en el que la invención se refiere a productos químicos cuyas características sólo pueden definirse por medio de gráficos o diagramas.

No obstante, puede surgir una falta de claridad si se añade texto a los signos de referencia entre paréntesis en las reivindicaciones. Las expresiones tales como "medios de fijación (tornillo 13, clavo 14)" o "conjunto de válvula (asiento de válvula 23, elemento de válvula 27, asiento de válvula 28)" no se entienden como signos de referencia; ya que no estaría claro si las características añadidas a los signos de referencia son limitantes o no. Por consiguiente, tales características entre corchetes no son admisibles.

También puede presentarse una falta de claridad en relación con expresiones entre corchetes que no incluyen signos de referencia, por ejemplo "Ladrillo moldeado (hormigón)". Por el contrario, las expresiones entre corchetes con un significado generalmente aceptado son permisibles, por ejemplo, "(met) acrilato" que se conoce como abreviatura de "acrilato y metacrilato". El uso de paréntesis en fórmulas químicas o matemáticas es también admisible.



### F5.3.13 Limitaciones formuladas en términos negativos (“disclaimers”)

En general, el objeto de una reivindicación se define por medio de características positivas. No obstante, el alcance de una reivindicación podría estar limitado por medio de un “*disclaimer*” (renuncia, limitación negativa o exclusión), es decir, excluyendo expresamente de la protección reivindicada un elemento. En principio no hay nada ambiguo o vago en una limitación negativa, que puede emplearse, por ejemplo, para satisfacer el requisito de novedad.

#### **Ejemplos de “*disclaimer*” admisibles**

- Una reivindicación en la que se incluye una expresión del tipo *“en la que el compuesto carece de agua”* se considera clara
- Una reivindicación en la que, para excluir las características del producto que forman parte de la técnica anterior, se expone: *“dicho homopolímero está desprovisto de proteínas, jabones, resinas y azúcares presentes en el caucho obtenido del árbol del caucho”*. Esta reivindicación se considera clara en la medida en que cada limitación mencionada es clara.
- Una reivindicación con la limitación negativa siguiente: *“incapaz de formar un colorante con dicho revelador oxidado”*, es clara, ya que los límites de la protección por patente que se desea también son claros.

Ahora bien, una limitación negativa puede conferir falta de claridad a la reivindicación cuando constituye un intento de reivindicar la invención mediante una exclusión de lo que el solicitante no ha inventado, en lugar de mediante una exposición clara y concisa de lo que ha inventado efectivamente.

### Ejemplo de “*disclaimer*” no admisible

#### Reivindicación 1

*Dispositivo para la desalinización del agua mediante membranas selectivas a iones y campos magnéticos caracterizado por que carece de electrodos*

En la descripción se divulga una disposición estructural bien definida del dispositivo, que tiene como particularidad que permite prescindir de los habituales electrodos para producir la desalinización del agua.

Esta reivindicación presentaría falta de claridad puesto que la definición que da de su objeto no permite determinar el alcance de la misma, es decir, la estructura del dispositivo de la invención tal y como figura en la descripción.

#### **F5.3.14 Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado**

Como se ha explicado en el [apartado F5.1.2](#) existen dos tipos de expresiones de transición, tipo abierto y tipo cerrado, que tienen interpretaciones distintas. Así, en el lenguaje de las reivindicaciones, la seguridad jurídica normalmente requiere que se interprete el término “comprende” (tipo abierto) con un significado más amplio que el término “consiste” (tipo cerrado).

A continuación se expone la interpretación que debe tenerse en cuenta según el tipo de expresión de transición utilizada:

- La expresión “**consiste en**” se interpreta como una expresión de transición de tipo cerrado. Una reivindicación que contiene una expresión de este tipo debe interpretarse que se limita únicamente a los elementos estructurales o fases de procedimiento que se exponen en dicha reivindicación. Así, por ejemplo, si en una reivindicación se define “un producto que consiste en A, B y C”, no puede interpretarse que la invención engloba cualquier otra característica o elemento del estado de la técnica. Por tanto, no afectaría a su novedad la divulgación de un producto que contenga A, B, C y D.
- La expresión “**comprende**” se interpreta como una expresión de transición de tipo abierto. Una reivindicación que contiene una expresión de este tipo debe interpretarse en el sentido de que puede incluir otros elementos estructurales o fases de procedimiento no citados explícitamente. Así, por ejemplo, si en una reivindicación se define “un producto que comprende A, B y C”, puede interpretarse que la invención engloba cualquier otra característica o elemento del estado de la técnica. Por tanto, afectaría a su novedad la divulgación de un producto que contenga A, B, C y D.

El/la examinador/a revisará el uso correcto de este tipo de expresiones de transición en relación con el contenido y alcance de las reivindicaciones y sus dependencias, y en caso de falta de claridad formulará una objeción.

En el caso de que se use una expresión de tipo cerrado, se comprobará que las reivindicaciones dependientes desarrollan únicamente las características de la independiente sin añadir elementos no incluidos en la independiente.

#### **F5.3.15 Amplitud de las reivindicaciones**

En general, las reivindicaciones deben interpretarse en el sentido más amplio posible, sin restringirse a los modos concretos de realización o al contenido de las figuras.

Sin embargo, una definición demasiado amplia de las reivindicaciones puede llevar a una falta de claridad por varias razones:

- Cuando existen discrepancias entre las reivindicaciones y la descripción, las reivindicaciones no están suficientemente respaldadas por la descripción y además, en la mayoría de los casos, la invención no está suficientemente descrita.
- Cuando la reivindicación está formulada en términos tan amplios que cubre también lo ya conocido en otros campos técnicos e incluso está incurriendo en una falta de novedad. En estos casos, las reivindicaciones son tan amplias que pueden abarcar realizaciones para las que no se ha logrado el efecto técnico pretendido.

En este tipo de casos el/la examinador/a debe plantear una objeción por falta de claridad en las reivindicaciones, por falta de soporte en la descripción o por ambas (ver [apartado F.5.5.2](#)).

#### **F5.4. *CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES***

Art. [28](#) LP, art. [7.5](#) RP

El requisito de concisión en las reivindicaciones se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente. Las repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicación indebida de reivindicaciones de una forma trivial, son claros ejemplos de falta de concisión. Por ejemplo, las repeticiones innecesarias de palabras entre una reivindicación y otra se deben evitar mediante el uso de la forma dependiente.

El número de reivindicaciones adecuado se valorará en función a la naturaleza de la invención que el solicitante desea proteger. En relación con el número de reivindicaciones independientes de la misma categoría, ver el [apartado F5.2.3](#).

En cuanto al número de reivindicaciones dependientes, en principio no se hará ninguna objeción si se trata de un número razonable, en cada caso concreto, para proteger características particulares de la invención.

En general, no deben admitirse reivindicaciones redundantes hasta tal punto que no permitan la comprensión del objeto de la invención. 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 y/o por falta de claridad.

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.

Un ejemplo de lo anterior sería el siguiente:

**Ejemplo: transmisor (sensor)-receptor (servidor)**

Se describe en la solicitud un procedimiento que consiste en:

- a) Un equipo sensor se conecta por radio a un servidor dotado de un *router*.
- b) El equipo sensor envía al servidor unos datos de identificación.
- c) El servidor analiza dichos datos y en función de ellos obtiene un fichero de configuración del sensor para conectarse a una red de sensores gestionada por el servidor.
- d) El servidor envía los datos de configuración al sensor.
- e) El sensor se configura conforme dichos datos.
- f) El sensor se conecta a la red de sensores gestionada por el servidor.

En este caso, sería aceptable un juego de reivindicaciones que incluyese dos procesos del tipo:

**Reivindicación 1: Proceso según el cual un sensor:**

- a) Se conecta a un servidor y le envía sus datos de identificación.
- b) Recibe del servidor un fichero de configuración.
- c) Se configura conforme los datos del fichero.
- d) Se conecta a una red de sensores gestionada por el servidor.

**Reivindicación 2: Proceso según el cual un servidor:**

- a) Recibe una solicitud de conexión de un sensor.

- b) Admite dicha solicitud y recibe del sensor unos datos de identificación.
- c) Analiza dichos datos y conforme los mismos, genera un fichero de configuración del sensor.
- d) Envía el fichero al sensor, para que se configure conforme este y se conecte a una red de sensores gestionada por el servidor.

Aún cuando sería más conciso fundir ambos procedimientos en uno solo, se aceptaría esta duplicidad de reivindicaciones si se considera que un solo juego que incluya las etapas de ambos elementos impide proteger aquellos casos en los que solo interviene uno de ellos. Podría ser conveniente reivindicar de esta manera de cara a explotar una patente en el caso, por ejemplo, en que el sensor estuviera situado en un país diferente a aquel en el que se ha concedido la patente y el servidor en el país donde está concedida.

Por otra parte, una reivindicación tomada de forma aislada sólo se objetará por falta de concisión si contiene declaraciones extensas o detalles poco importantes que causan la indefinición del objeto de la invención reivindicada.

### **F5.5. SOPORTE EN LA DESCRIPCIÓN**

Art. [28](#) LP

El tercer requisito que establece la Ley con respecto a las reivindicaciones es que éstas han de fundarse en la descripción. Esto significa que en la descripción debe haber suficiente base para el objeto de cada reivindicación y que el alcance de las reivindicaciones no debe ser más amplio que el contenido de la descripción y los dibujos.

#### **F5.5.1 Alcance de la generalización**

La mayoría de las reivindicaciones son generalizaciones de uno o más ejemplos particulares de una invención. El alcance admisible de esta generalización es una cuestión que el/la examinador/a debe valorar en cada caso particular y a la luz del estado de la técnica relevante. Así, una invención que abre un nuevo campo técnico podrá ser más general en sus reivindicaciones que una que se refiere a mejoras dentro una tecnología conocida.

La amplitud de una reivindicación debe ser tal que sin exceder el alcance de la propia invención suponga una compensación justa para el solicitante por la divulgación de su invención. Por tanto, se le permitirá que con las reivindicaciones cubra todas las alternativas obvias, equivalentes o usos del objeto que haya descrito.

Sin embargo, habrá que tener en cuenta que, después de la fecha de presentación, el solicitante solo podrá incorporar variantes en las reivindicaciones si no amplía el contenido de la solicitud tal y como la presentó inicialmente (art. 48.5 LP).

#### **F5.5.2 Objeciones por falta de soporte en la descripción**

Como regla general, se considerará que una reivindicación tiene soporte en la descripción a menos que haya razones bien fundamentadas para pensar que un experto en la materia sería incapaz de, con la información dada en la solicitud y mediante el uso de métodos rutinarios de experimentación o de análisis, extender el conocimiento particular dado en la descripción al ámbito completo reivindicado. En cualquier caso, dicho soporte debe ser de carácter técnico, es decir, no se considerará que proporcionen base a una reivindicación afirmaciones vagas o imprecisas sin contenido técnico.

Por tanto, el/la examinador/a solo deberá poner una **objeción por falta de soporte en la descripción** si tiene razones bien fundadas. Una vez que el/la examinador/a haya expuesto de manera razonada que, por ejemplo, una reivindicación amplia no está soportada en su ámbito completo, será el solicitante el que tenga la carga de la prueba para demostrar que la reivindicación está completamente soportada. Cuando se formule una objeción los razonamientos, si es posible, se fundamentarán en un documento publicado.

En principio, se podrán aceptar reivindicaciones de tipo genérico, por ejemplo, un tipo de material o una clase de máquina, incluso si tienen un ámbito extenso, siempre que haya el adecuado soporte en la descripción y no haya razones para suponer que la invención no se puede llevar acabo en todo el ámbito reivindicado. Cuando la información dada parezca insuficiente para que un experto en la materia extienda lo descrito a cierta materia reivindicada pero no explícitamente descrita, el/la examinador/a planteará una objeción e invitará al solicitante a mostrar cómo la invención puede realizarse en todo el ámbito reivindicado con la información dada, o si esto no es posible, le invitará a que restrinja adecuadamente la reivindicación.

Se exponen algunos ejemplos a continuación, para ilustrar algunos casos de falta de soporte en la descripción.

#### **Ejemplo de falta de soporte en la descripción**

*Procedimiento para el tratamiento de todo tipo de plántones mediante un proceso controlado de choque en frío (que produce unos determinados resultados).*

En la descripción solo se describe el proceso aplicado a un tipo de planta determinado. Como es sabido, las plantas presentan una gran variedad de propiedades y por tanto hay razones bien fundadas para pensar que el proceso no es extensible a todo tipo de plantones.

A menos que el solicitante presente una prueba convincente de que el tratamiento es de aplicación general, debe restringir la reivindicación al tipo de planta particular mencionado en la descripción. No será suficiente con una simple afirmación de que es aplicable a todo tipo de plantones.

### **Ejemplo 1 de falta de soporte en la descripción**

#### *Método de endurecimiento de piezas de resina sintética*

Todos los ejemplos dados en la descripción se refieren a resinas termoplásticas y de la descripción se deduce que el método es inapropiado para resinas termoestables

A menos que el solicitante presente una prueba de que el método es aplicable a resinas termoestables debe restringir la reivindicación a resinas termoplásticas.

### **Ejemplo 2 de falta de soporte en la descripción**

*Sensor magnetorresistivo para cabezas lectoras de disco duro consistente en una pluralidad de capas alternadas de material ferromagnético y material no magnético de espesor nanométrico.*

La descripción tan solo proporciona soporte para multicapas de Cu y Fe en un rango especificado de espesores para los que se da el efecto de magnetorresistencia.

No se describen otros modos de realización con otros materiales ni otro rango de espesores, por lo que se hará una objeción por falta de soporte en la descripción.

### **F5.5.3 Falta de soporte vs. insuficiencia de la descripción**

Con frecuencia una falta de soporte en la descripción puede ser considerada también como una falta de suficiencia en la descripción (ver también [F4.2](#)) ya que lo que se objeta es que la divulgación es insuficiente para permitir que un experto en la materia lleve a cabo la “invención” en toda la extensión reivindicada (aunque sí sea suficiente para una “invención” más limitada).

Ambos requisitos se conciben para reflejar el principio de que la definición de una reivindicación debe estar equilibrada con o justificada por la contribución que la invención hace al estado de la técnica

El grado en el que la invención está suficientemente descrita es también muy relevante con respecto a la cuestión de si las reivindicaciones están basadas o no en la descripción. Los motivos por los cuales una reivindicación no está basada en la descripción pueden ser los mismos que hacen que la solicitud no esté suficientemente descrita, principalmente, que la invención, sobre todo el alcance reivindicado, abarca un objeto que no está disponible para el experto en la materia en la solicitud tal y como se presentó.

Por ejemplo, si una característica técnica se señala en la descripción como una **característica técnica esencial** de la invención, para cumplir con el requisito de soporte en la descripción dicha característica debe formar parte de la reivindicación independiente que define la invención. Del mismo modo, si la característica técnica esencial está ausente en las reivindicaciones y no se da información sobre cómo llevar a cabo la invención reivindicada sin esa característica, se considerará que la descripción no divulga la invención de una manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla

En algunos casos estará justificado entonces plantear una **doble objeción**: por falta de soporte en la descripción (art. 28 LP) y por falta de suficiencia en la descripción (art. 27 LP).

#### Ejemplo de doble objeción

Una reivindicación se refiere a una clase conocida de compuestos químicos definidos por parámetros medibles.

La descripción no contiene información técnica para permitir a un experto en la materia fabricar dichos compuestos según la definición paramétrica dada, y tampoco le sería posible aplicando el conocimiento general común o una rutina de experimentación.

Esta reivindicación técnicamente no tendría soporte en la descripción y tampoco estaría suficientemente descrita, aunque la definición paramétrica sea clara.

En el procedimiento de examen es irrelevante si este tipo de objeciones se formulan en términos de falta de soporte en la descripción o en términos de insuficiencia descriptiva. Sin embargo puede ser importante en un procedimiento de oposición en el que la



insuficiencia en la descripción es uno de los motivos alegables contemplados en la Ley (ver [apartado D2.1.5](#)) y no así la falta de soporte en la descripción.

#### **F5.5.4 Definición en términos de función**

Una reivindicación puede definir extensamente una característica en términos de su función, es decir, como característica funcional, incluso si en la descripción solo se da un ejemplo de dicha característica (ver también el [apartado F5.3.9 c](#)).

Por ejemplo, la expresión “medios para la detección de la posición final” en una reivindicación puede estar soportada por un único ejemplo que comprenda un sensor final de carrera, siendo evidente para un experto en la materia que podrían usarse en su lugar, por ejemplo, una célula fotoeléctrica o una galga extensiométrica.

No obstante, en general, si el contenido de la solicitud da la impresión de que una determinada función se lleva a cabo de una forma determinada, y no existen indicios de que se prevean medios alternativos, se formulará una objeción por falta de soporte en la descripción si la reivindicación incluye otros medios o todos los medios posibles.

Además, no será suficiente con que la descripción simplemente mencione en términos vagos que se pueden adoptar otros medios si no está razonablemente claro que puedan de hecho usarse o cómo pueden usarse dichos medios.

#### **F5.5.5 Soporte de las reivindicaciones dependientes**

En aquellos casos en que el objeto de una reivindicación dependiente está claramente divulgado en la propia reivindicación y puede ser entendido por su propio enunciado, se considerará que dicha reivindicación está soportada por la descripción. Será suficiente con que en la descripción se mencione que la reivindicación define un modo particular de la invención (ver [apartado F3.4.3 c](#)).

### **F6. UNIDAD DE INVENCION**

#### **F.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES**

Art. [26](#) LP y Art. [7](#) y [29](#) RP

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.

Si se trata de un grupo de invenciones que integran un único concepto inventivo general, dicho grupo de invenciones puede estar recogido bien en una pluralidad de reivindicaciones independientes dentro de una misma categoría o bien en una pluralidad de reivindicaciones independientes de distintas categorías, que es el caso más frecuente.

La unidad de invención se analizará fundamentalmente durante la fase de realización del IET y la Opinión Escrita aunque también se podrá analizar en el examen sustantivo.

No se considerarán como motivos de falta de unidad de invención por sí mismos los siguientes:

- Una falta de claridad en las reivindicaciones.
- El orden o la secuencia de las reivindicaciones, aunque en el caso de que se determinase falta de unidad de invención, esta secuencia sí que se tendría en cuenta para determinar cuál es la primera invención, que será la que se haya reivindicado en primer lugar (ver [apartado F6.8](#) ).
- Un conjunto de reivindicaciones independientes de invenciones que pertenecen a grupos de la clasificación distintos, un conjunto de reivindicaciones de distintas categorías o varias reivindicaciones independientes de la misma categoría siempre y cuando estas se integren un único concepto inventivo general .

El criterio de unidad de invención en una solicitud de patente debe aplicarse solamente a las reivindicaciones independientes y no a las dependientes. Si las reivindicaciones independientes satisfacen la exigencia de unidad de invención, no se puede objetar la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen de ellas.

Por el contrario, cuando las reivindicaciones independientes no cumplan con los requisitos de unidad de invención tampoco lo harán las reivindicaciones que dependan de las mismas.

#### **F.6.2. ELEMENTOS TÉCNICOS PARTICULARES**

Art. [24](#) y [26](#) LP, art. [7](#) RP

Cuando en una solicitud de patente se reivindica un grupo de invenciones, el requisito de unidad de invención sólo se cumplirá cuando exista una relación técnica basada en uno o varios **elementos técnicos particulares** idénticos o correspondientes. La expresión “elementos técnicos particulares” se define como los elementos técnicos que determinan

la contribución de cada una de las invenciones, considerada en su conjunto, al estado de la técnica.

Una vez que se han identificado los elementos técnicos particulares de cada invención, se debe determinar si existe o no una relación técnica entre las invenciones y si en esta relación intervienen o no estos elementos técnicos particulares.

No siendo necesario que los elementos técnicos particulares de cada invención sean idénticos, sí debe existir una relación entre ellos, es decir, deben ser correspondientes y resolver el mismo problema técnico.

### **Ejemplo**

En una reivindicación el elemento técnico particular que proporciona resiliencia es un resorte metálico, y en otra reivindicación se trata de un bloque de caucho.

La correspondencia entre los elementos técnicos particulares (el resorte y el bloque) sería que ambos proporcionan resiliencia.

Una misma solicitud puede comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización), siempre que el objeto de la solicitud consista en:

- a) Una pluralidad de productos interrelacionados.
- b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo.
- c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicación.

Si bien siempre es admisible un conjunto único de reivindicaciones independientes de acuerdo con cualquiera de las combinaciones anteriores, también se admite una pluralidad de dichos conjuntos de reivindicaciones independientes en una misma solicitud siempre y cuando se correspondan con invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

Un número elevado de reivindicaciones independientes que se deriven de un efecto combinado de este tipo sólo puede admitirse excepcionalmente. Por tanto, aquellas combinaciones que sean más amplias que las anteriormente expuestas deben estudiarse de forma particular para asegurar que existe un concepto inventivo que relacione entre sí las reivindicaciones de categorías diferentes.

Asimismo, pueden reivindicarse formas alternativas de una invención, bien sea en una serie de reivindicaciones independientes o en una única reivindicación. En este último

caso, la presencia de alternativas independientes podría no ser evidente de forma inmediata.

En ambos casos, sin embargo, deberían aplicarse los mismos criterios para decidir si existe o no unidad de invención, ya que la falta de unidad de invención también puede existir dentro de una única reivindicación. Cuando ésta contiene características distintas que no estén relacionadas entre ellas por un único concepto inventivo general, podrá objetarse la falta de unidad de la invención.

Normalmente, no debe objetarse la falta de unidad de invención cuando una reivindicación está caracterizada por una combinación de elementos separados (por oposición a modos de realización distintos, como se comenta en el párrafo precedente), incluso si éstos no parecen relacionados entre ellos cuando se consideran por separado.

Por otro lado, la presencia en cada reivindicación de expresiones tales como "especialmente adaptado" o "específicamente diseñado" no implica necesariamente que exista un único concepto inventivo general.

#### **Ejemplo 1**

*Una reivindicación independiente para un producto dado y una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para la fabricación de dicho producto.*

Si el procedimiento da, efectivamente, como resultado el producto reivindicado, definiendo así una relación técnica entre el producto y el procedimiento, no podría objetarse falta de unidad de invención por el hecho de que con dicho procedimiento fuese posible fabricar otros productos distintos al producto objeto de la solicitud.

#### **Ejemplo 2**

*Una reivindicación independiente para un proceso dado y una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho proceso.*

Si el aparato o medio está, ciertamente, diseñado específicamente para llevar a cabo el proceso y define así una relación técnica entre el aparato reivindicado o medios y el proceso reivindicado, no sería relevante que el aparato o los medios también pudieran utilizarse para llevar a cabo otro procedimiento distinto, ni que el procedimiento no se puede llevar a cabo mediante un aparato alternativo.

Por el contrario, no se aceptarían aquellos casos en los que el aparato o los medios fueran meramente susceptibles de ser empleados para ejecutar el proceso reivindicado y

se pretendiese reivindicar todos los aparatos con los que fuera posible realizar el proceso.

### **F.6.3. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES**

En el presente contexto de productos intermedios y finales, el término "intermedio" se refiere a productos intermedios o de partida. Se parte de estos productos para obtener, mediante un cambio físico o químico de los mismos, un producto final, y, por tanto, el producto intermedio pierde su identidad.

La unidad de invención debe considerarse presente en el contexto de productos intermedios y finales cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

- (i) dichos productos intermedios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, en el sentido de que sus estructuras químicas básicas son las mismas o sus estructuras químicas están estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, introduciendo el intermedio un elemento estructural esencial en el producto final, y
- (ii) existe una relación técnica entre los productos intermedio y final, es decir, que el producto final se obtiene directamente del intermedio o bien está separado de él por un pequeño número de productos intermedios que comparten, todos ellos, el mismo elemento estructural esencial.

Asimismo, se puede considerar que existe unidad de la invención entre productos intermedios y finales cuyas estructuras se desconocen, por ejemplo, entre un intermedio de estructura conocida y un producto final cuya estructura no se conoce, o entre un intermedio y final si estos están estrechamente interrelacionados desde el punto de vista técnico, por ejemplo, cuando ambos contengan un mismo elemento estructural esencial.

Se podrán reivindicar diferentes productos intermedios empleados en diferentes procesos para la preparación de un producto final siempre y cuando estos tengan el mismo elemento estructural esencial.

Sin embargo, cuando en una misma solicitud de patente se reivindicuen intermedios distintos para partes estructurales diferentes del producto final, se considerará que no existe unidad entre los intermedios.

Siempre que se reconozca que existe unidad de invención mediante la aplicación de las interpretaciones anteriores, el hecho de que los intermedios, además de su uso para la

obtención de productos finales, puedan presentar otros posibles efectos u otras actividades no afectará la decisión sobre la unidad de invención.

#### **F.6.4. ALTERNATIVAS**

Las formas alternativas de una invención pueden reivindicarse bien en una pluralidad de reivindicaciones independientes o en una única reivindicación (ver [apartado F5.2.5 \(b\)](#)). En este último caso, la presencia de las dos alternativas como formas independientes puede que no sea evidente de manera inmediata. En cualquier caso, deben aplicarse los mismos criterios para decidir si existe o no unidad de invención, puesto que la falta de unidad de invención puede existir también dentro de una única reivindicación.

#### **F.6.5. PRÁCTICA MARKUSH**

En la práctica denominada “Práctica Markush”, en la que una única reivindicación define múltiples variantes (químicas o no), se cumple el requisito de unidad de invención si:

- a) todas las variantes tienen en común una propiedad o actividad determinada, y
- b) todas las variantes presentan una estructura en común, es decir, todas ellas comparten un elemento estructural importante, o en los casos en los que la estructura común no pueda ser el criterio unificador, todas las variantes deben pertenecer a una clase de compuestos químicos reconocida en el sector en que se encuadra la invención.

La expresión “que todas las variantes compartan un elemento estructural importante” se refiere a aquellos casos en los que los compuestos comparten una estructura química común que ocupa gran parte de sus estructuras o, cuando los compuestos sólo tienen en común una pequeña parte de sus estructuras, la parte común compartida es, a la vista del estado de la técnica, distintiva desde el punto de vista estructural y esencial para la propiedad o actividad común. El elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de componentes individuales unidos entre sí.

La expresión “clase de compuestos químicos reconocida” significa que, a la vista de los conocimientos de los que se dispone en el sector en cuestión, se espera que los miembros de dicha clase se comporten de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada. En otras palabras, que se pueda sustituir cada miembro por otro con la expectativa de lograr el mismo resultado que se pretende.

El hecho de que las variantes de una agrupación Markush puedan tener diferentes clasificaciones no se debe considerar, por sí solo, como una razón suficiente para determinar una falta de unidad de invención.

Cuando se traten las variantes, si se puede demostrar que al menos una de las variantes que integran la fórmula Markush no es nueva respecto del estado de la técnica, el/la examinador/a debe reconsiderar la existencia de unidad de la invención.

#### **F.6.6. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES EN UNA REIVINDICACIÓN**

No se objetará falta de unidad en una reivindicación que contiene una serie de características que constituyen una mera yuxtaposición de elementos técnicos aunque estos no presenten una interrelación técnica entre sí.

##### **Ejemplo**

*Mueble urbano multifuncional caracterizado por que consta de:  
un banco para acoger a varias personas,  
una placa solar para el suministro de energía eléctrica  
unas luminarias para proporcionar iluminación,  
unos elementos calefactores en el asiento y el respaldo y  
un punto de suministro de wifi en la parte superior del mueble.*

La invención reivindicada resulta de la mera yuxtaposición en un mismo mueble de unidades funcionales sin que aparentemente haya ninguna correspondencia técnica entre ellas. No obstante, se consideraría en este caso que al incorporar en un mismo mueble las diferentes unidades funcionales, hay unidad de invención.

#### **F.6.7. FALTA DE UNIDAD “A PRIORI” O “A POSTERIORI”**

La falta de unidad de la invención se puede manifestar en dos situaciones:

-**a priori**, antes de realizar la búsqueda, si no es posible hallar un nexo común que englobe el grupo de invenciones, es decir, no se puede definir un concepto inventivo único para dicho grupo; o bien

-**a posteriori**, después de la búsqueda, si existiendo un concepto inventivo único basado en determinados elementos técnicos, el estado de la técnica muestra que el o los elementos técnicos que constituyen el nexo entre los grupos de invenciones presentan una falta de novedad o actividad inventiva y, en consecuencia, dejan de ser elementos técnicos particulares.

En el procedimiento de concesión de patentes ambas situaciones se contemplan durante la fase de realización del IET y la Opinión Escrita (véase [apartado F6.10](#)).

#### **F.6.8. PLANTEAMIENTO DEL/LA EXAMINADOR/A**

Art. [29.6](#) RP

Independientemente de si la falta de unidad de invención se produce a priori o a posteriori, debe recordarse que durante la fase de realización del IET y la Opinión Escrita, no constituye un motivo de denegación.

Si en el plazo prescrito el solicitante no subsanara los defectos, no pagara las tasas adicionales ni dividiera la solicitud, la OEPM considerará el informe parcial acompañado de la Opinión Escrita como definitivos para la invención o grupo de invenciones en relación con los cuales se haya realizado la búsqueda. La tramitación solo continuará para las reivindicaciones respecto de las cuales se haya realizado el informe y así se indicará en la Opinión Escrita.

Por este motivo, si bien en los casos claros de falta de unidad de invención debe hacerse una objeción y debe insistirse en su subsanación, en general, el planteamiento no debe ser demasiado estricto, en sentido literal o académico, sobre todo en aquellos casos en los que no se requiera una búsqueda adicional.

Cuando el objeto común de las reivindicaciones independientes es conocido del estado de la técnica y el objeto remanente en cada una de las reivindicaciones independientes es distinto a la de las demás, sin integrarse en un único concepto inventivo general, entonces claramente hay falta de unidad.

En caso contrario, cuando todas las reivindicaciones se integran en un único concepto que es nuevo e inventivo, no hay motivo para objetar una falta de unidad de invención.

Para el caso particular de las reivindicaciones de una sustancia conocida para una serie de usos médicos distintos, véase [apartado G4](#), relativo a las excepciones de patentabilidad.

A la hora de evaluar una falta de unidad, el alcance del conjunto de la solicitud se distribuye entre varias invenciones separadas. En este contexto, la palabra "invención" se refiere a una invención que tiene carácter técnico y se refiere a un problema técnico en el sentido del art. 4.1 LP (véase [apartado G2](#)). No se tendrán en cuenta otros requisitos tales como los de novedad o actividad inventiva (véanse [apartado G7](#) y [apartado G8](#)).



### **F6.8.1 Razonamiento ante una objeción por falta de unidad de invención**

Una objeción por falta de unidad debe consistir en un razonamiento técnico presentado de forma lógica, incluyendo los razonamientos básicos que ponen de manifiesto la falta de unidad. En los casos necesarios, se deben incluir también las consideraciones relativas al número y agrupación de invenciones separadas que se han reivindicado.

En particular, los argumentos deben poner de manifiesto e incidir en el problema o los problemas técnicos planteados por las diferentes invenciones, a menos que quede perfectamente claro en el resto de la argumentación que las diferentes invenciones no podrían estar integradas en un mismo problema global.

Para cada invención o grupo de invenciones, las razones deben también especificar las características técnicas especiales que hacen una contribución al estado de la técnica o el concepto inventivo general común, según proceda. Así mismo, cuando el razonamiento se base en un documento, los párrafos pertinentes se deben identificar adecuadamente.

### **F6.8.2 Determinación de la primera invención recogida en las reivindicaciones**

Cuando se establece la falta de unidad, la secuencia de las invenciones o grupos de invenciones reivindicados comenzará normalmente con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (primera invención). En otras palabras, como regla general, la división del objeto sigue el orden de aparición de las diferentes invenciones en las reivindicaciones. El contenido de las reivindicaciones dependientes se tendrá en cuenta al determinar la primera invención.

### ***F.6.9. REIVINDICACIONES DEPENDIENTES***

Art. [7.3](#) RP

A priori, no se pondrá una objeción por falta de unidad a una reivindicación dependiente con respecto a la reivindicación de la que depende, ya que el concepto general que tienen en común es tanto objeto de la reivindicación independiente como de la reivindicación dependiente.

## Ejemplo

### Reivindicación 1

*Una pala de rotor de turbina conformada de una manera específica*

### Reivindicación 2

*Una pala de rotor de turbina según la reivindicación 1 y constituida por la aleación Z.*

El concepto general común que confiere unidad a la reivindicación dependiente con la reivindicación independiente es "pala de rotor de turbina conformada de una manera específica".

Sin embargo, cuando la patentabilidad de la reivindicación independiente es cuestionable, se debe examinar cuidadosamente si existe un concepto general común entre todas las reivindicaciones dependientes de dicha reivindicación. Ante este tipo de reivindicaciones de patentabilidad dudosa puede ocurrir que los "elementos técnicos particulares" que confieren unidad a sus reivindicaciones dependientes no sean los mismos o no estén presentes en la forma correspondiente.

Por otro lado, aquellas reivindicaciones dependientes que no comprendan todas las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente de la que dependen, no se considerarán reivindicaciones dependientes sino reivindicaciones independientes por sí mismas conforme al art.7.3 RP (véase [apartado F5.2.3](#))

## **F.6.10. FALTA DE UNIDAD EN IET Y OPINIÓN ESCRITA**

Art.[29](#) RP

La unidad de invención se analizará durante la fase de realización del IET y la Opinión Escrita. En caso de considerarse que existe falta de unidad de invención en la solicitud, se reflejará en el IET y su correspondiente Opinión Escrita. El solicitante podrá entonces presentar alegaciones, pagar tasas adicionales o dividir la solicitud. La OEPM emitirá entonces un IET definitivo acompañado de su correspondiente Opinión Escrita. Para más información sobre aspectos procedimentales relacionados con lo anterior, consultar el [apartado B4](#).

## **F.6.11. FALTA DE UNIDAD EN EXAMEN SUSTANTIVO**

La decisión final sobre si la solicitud cumple el requisito de unidad de invención o no, se establece durante la fase del examen sustantivo

Independientemente de que durante la fase de búsqueda se haya planteado la cuestión de la unidad de la invención, ésta siempre debe ser considerada durante el examen sustantivo.

Por otra parte, la conclusión de falta de unidad de invención establecida durante la fase de búsqueda puede cambiar durante la realización del examen sustantivo.

Si la falta de unidad de invención se produce sólo durante el examen sustantivo, el/la examinador/a debe plantear una objeción sólo en casos claros y en los que no sea necesaria una búsqueda adicional, especialmente si el examen sustantivo se encuentra en una fase avanzada. Si se produjese esta situación, en principio, se considerará que se han buscado todas las invenciones durante la fase de búsqueda y opinión escrita y se le pedirá al solicitante que limite la solicitud a una de las invenciones buscadas.

Si se comprueba que la objeción de falta de unidad de invención no ha sido subsanada (véase [apartado C2](#)), se debe exigir al solicitante que limite sus reivindicaciones en la forma conveniente para superar la objeción a una única invención (véase [apartado E14](#)), lo que significa limitarlas a la invención buscada. También puede ser necesaria la división o modificación de partes de la descripción. Se contemplan los siguientes casos:

-En la fase de búsqueda se objetó una falta de unidad de invención y se buscó únicamente la primera invención. Es imprescindible que la solicitud se haya limitado a la primera invención o de lo contrario la solicitud será denegada (véase [apartado C2.1.1](#)).

-En la fase de búsqueda se objetó una falta de unidad de invención, pero la búsqueda implicaba poco o ningún esfuerzo complementario y se efectuó la búsqueda de una o más invenciones adicionales. La solicitud debe limitarse a la invención buscada que el solicitante estime más conveniente. De lo contrario la solicitud será denegada (véase [apartado C2.1.1](#)).

-En la fase de búsqueda se objetó una falta de unidad de invención, el solicitante pagó tasas adicionales y se realizó la búsqueda de todas aquellas invenciones por las que se pagó la tasa. Como en el caso anterior, la solicitud debe limitarse a la invención buscada que el solicitante estime más conveniente. De lo contrario la solicitud será denegada (véase [apartado C2.1.1](#)).

-En la fase de búsqueda se objetó una falta de unidad de invención pero el solicitante mantiene su postura de desacuerdo y presenta unos argumentos

decisivos sobre la unidad de su invención. En tal caso, cabe la posibilidad de realizar una nueva búsqueda de las invenciones que no se hayan buscado. Sin embargo, en el caso contrario, es decir, en ausencia de unos argumentos contundentes, será imprescindible la limitación de la solicitud a la primera invención buscada o se denegará la solicitud (véase [apartado C2.1.1](#)).

En todos los casos, se puede presentar una o más solicitudes divisionales que cubran la materia correspondiente a las invenciones adicionales (véase [apartado E14](#)).

#### **F6.11.1 ANEXO: Ejemplos relativos a la unidad de la invención**

La aplicación de los principios de unidad de la invención se ilustra a continuación mediante algunos ejemplos que han sido extraídos de las [Directrices de Búsqueda Internacional y de Examen Preliminar Internacional del PCT](#).

##### **(a) Reivindicaciones de categorías diferentes**

##### **Ejemplo 1**

*Reivindicación 1: Un procedimiento de fabricación de la sustancia química X.*

*Reivindicación 2: Sustancia X.*

*Reivindicación 3: El (método de) uso de la sustancia X como insecticida.*

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es la sustancia X. No obstante, si la sustancia X es conocida en la técnica, habrá falta de unidad de invención debido a que no existe un elemento técnico particular inventivo común a todas las reivindicaciones.

##### **Ejemplo 2**

*Reivindicación 1: Un procedimiento de fabricación que comprende las etapas A y B.*

*Reivindicación 2: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa A.*

*Reivindicación 3: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa B.*

Existe unidad entre las reivindicaciones 1 y 2 ó 1 y 3. No así entre las reivindicaciones 2 y 3, ya que dichas reivindicaciones no tienen ningún elemento técnico particular común.

### **Ejemplo 3**

*Reivindicación 1: Un procedimiento para pintar un artículo en el que la pintura contiene una nueva sustancia X inhibidora de la formación de óxido, y que consta de los siguientes pasos: pulverización de la pintura mediante aire comprimido, carga electrostática de la pintura pulverizada utilizando un nuevo dispositivo de electrodo A y direccionamiento de la pintura hacia el artículo.*

*Reivindicación 2: Pintura que contiene la sustancia X.*

*Reivindicación 3: Aparato que incluye el dispositivo de electrodo A.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2, cuyo elemento técnico particular común es la pintura que contiene la sustancia X, o entre las reivindicaciones 1 y 3, donde el elemento técnico particular común es el dispositivo de electrodo A. No obstante, hay falta de unidad entre las reivindicaciones 2 y 3 debido a que no existe un elemento técnico particular común entre ellas.

### **Ejemplo 4**

*Reivindicación 1: Uso de una familia de compuestos X como insecticidas.*

*Reivindicación 2: Compuesto X1 perteneciente a la familia X.*

Hay unidad siempre que X1 tenga actividad insecticida y que el elemento técnico particular de la reivindicación 1 sea el uso como insecticida.

### **Ejemplo 5**

*Reivindicación 1: Un procedimiento para el tratamiento de textiles que consiste en pulverizar sobre el material una composición de cobertura determinada en condiciones especiales (por ejemplo, de temperatura, irradiación).*

*Reivindicación 2: Un material textil recubierto de acuerdo con el procedimiento de la reivindicación 1.*

*Reivindicación 3: Una máquina pulverizadora utilizada en el procedimiento de la reivindicación 1, caracterizada por estar provista de un nuevo dispositivo pulverizador que consigue una mejor distribución de la composición pulverizada.*

El procedimiento de la reivindicación 1 confiere al producto de la reivindicación 2 propiedades inesperadas. El elemento técnico particular de la reivindicación 1 es el

empleo de condiciones especiales de procedimiento necesarias según la cobertura específica elegida.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La máquina pulverizadora de la reivindicación 3 no corresponde al elemento técnico particular indicado anteriormente. No existe unidad entre la reivindicación 3 y las reivindicaciones 1 y 2.

### **Ejemplo 6**

*Reivindicación 1: Un quemador de combustible dotado de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.*

*Reivindicación 2: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que comprende la etapa de formación de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.*

*Reivindicación 3: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que incluye una fase de fundido A.*

*Reivindicación 4: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye la característica X que permite la formación de entradas tangenciales del combustible.*

*Reivindicación 5: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye una cubierta protectora B.*

*Reivindicación 6: Un procedimiento de fabricación de negro de carbón que comprende la etapa de introducción tangencial de combustible en una cámara de mezcla de un quemador de combustible.*

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones lo constituyen las entradas tangenciales de combustible. No hay unidad de las reivindicaciones 3 y 5 con la 1, 2, 4 y 6 ya que la 3 y la 5 no incluyen un elemento técnico particular idéntico o correspondiente al de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6.

Tampoco hay unidad entre las reivindicaciones 3 y 5.

### **Ejemplo 7**

*Reivindicación 1: Una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto. El espesor oscila entre 0,5 y 2,0 mm y el límite elástico es del 0,2% por encima de 50 kg/mm<sup>2</sup>.*

*Reivindicación 2: Un método de producción de una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto, que consta de las siguientes etapas:*

*a) laminado en caliente hasta alcanzar un espesor de 2,0 a 5,0 mm;*

*b) recocido de la banda laminada en caliente a 800-1.000°C en*

*condiciones esencialmente no oxidantes;*

*c) laminado en frío de la banda hasta alcanzar un espesor de 0,5 a*

*2,0 mm; y*

*d) recocido final a 1.120 y 1.200°C de la banda laminada en frío*

*durante 2-5 minutos.*

Hay unidad entre la reivindicación de producto 1 y la reivindicación de procedimiento 2. El elemento técnico particular de la reivindicación de producto es el límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm<sup>2</sup>. Las etapas del procedimiento de la reivindicación 2 producen de por sí una banda ferrítica de acero inoxidable con un límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm<sup>2</sup>. Aunque esta característica no se dedujera del texto de la reivindicación 2, está divulgada claramente en la descripción. Por tanto, dichas etapas del procedimiento constituyen el elemento técnico particular correspondiente a la limitación de la reivindicación de producto referida al mismo acero inoxidable ferrítico dotado de las características de resistencia mencionadas.

### **(b) Reivindicaciones de la misma categoría**

### **Ejemplo 8**

*Reivindicación 1: Enchufe macho caracterizado por la característica A.*

*Reivindicación 2: Enchufe hembra caracterizado por la correspondiente característica A.*

La característica A es un elemento técnico particular incluido en ambas reivindicaciones, existiendo por tanto unidad.

### **Ejemplo 9**

*Reivindicación 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para señales de video.*

*Reivindicación 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.*

*Reivindicación 3: Equipo de transmisión de señales de video que comprende un transmisor provisto con un expansor de ejes de tiempo para señales de video y un receptor con un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.*

Los elementos técnicos particulares son, en la reivindicación 1, el expansor de ejes de tiempo, y en la reivindicación 2, el compresor de ejes de tiempo, que son elementos técnicos correspondientes. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

La reivindicación 3 incluye ambos elementos técnicos particulares y tiene unidad con las reivindicaciones 1 y 2.

El requisito de unidad seguiría cumpliéndose aun en ausencia de la reivindicación combinada (reivindicación 3).

### **Ejemplo 10**

*Reivindicación 1: Correa transportadora dotada de la característica A.*

*Reivindicación 2: Correa transportadora dotada de la característica B.*

*Reivindicación 3: Correa transportadora dotada de las características A + B.*

*La característica A es un elemento técnico particular, y la característica B otro elemento técnico particular distinto.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 3, pero no entre las reivindicaciones 1 y 2.



### **Ejemplo 11**

*Reivindicación 1: Circuito de control A para un motor de corriente continua.*

*Reivindicación 2: Circuito de control B para un motor de corriente continua.*

*Reivindicación 3: Un aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de control A.*

*Reivindicación 4: Aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de control B.*

*El circuito de control A es un elemento técnico particular, y el circuito de control B otro elemento técnico particular distinto.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 4, pero no entre las reivindicaciones 1 y 2 o 3 y 4.

### **Ejemplo 12**

*Reivindicación 1: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B.*

*Reivindicación 2: Dispositivo de visualización según la reivindicación 1, que además tiene la característica C.*

*Reivindicación 3: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B que además tiene la característica D.*

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas lo constituyen las características A y B.

### **Ejemplo 13**

*Reivindicación 1: Filamento A para una lámpara.*

*Reivindicación 2: Lámpara B provista del filamento A.*

*Reivindicación 3: Proyector provisto de la lámpara B, con el filamento A, y de un dispositivo pivotante C.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas es el filamento A.

### **Ejemplo 14**

*Reivindicación 1: Un dispositivo de marcado para marcar animales que comprende un elemento en forma de disco del que sale una varilla normalmente, cuyo extremo está diseñado de forma tal que atravesase la piel del animal que se va a marcar, y un elemento de seguridad, en forma de disco, que se sujeta al extremo de la varilla que sale por el lado opuesto de la piel.*

*Reivindicación 2: Un aparato en forma de pistola accionada neumáticamente para aplicar el dispositivo de marcado de la reivindicación 1, atravesando la piel con la varilla del elemento en forma de disco, provisto de una superficie de apoyo adaptada para recibir el elemento de seguridad en forma de disco, que se colocará en el extremo opuesto de la zona del cuerpo en cuestión del animal que se va a marcar.*

El elemento técnico particular de la reivindicación 1 es el dispositivo de marcado dotado de un elemento en forma de disco con una varilla y un disco de seguridad que se sujeta al extremo de la varilla. El elemento técnico particular correspondiente de la reivindicación 2 es la pistola accionada neumáticamente para colocar el dispositivo de marcado, dotada de una superficie de apoyo para el disco de seguridad. Existe unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

### **Ejemplo 15**

*Reivindicación 1: Compuesto A.*

*Reivindicación 2: Composición insecticida que comprende el compuesto A y un portador.*

Existe unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es el compuesto A.

### **Ejemplo 16**

*Reivindicación 1: Composición insecticida que comprende el compuesto A (formado por a1, a2...) y un portador.*

*Reivindicación 2: Compuesto a1.*

*En la reivindicación de producto 2 no se reivindican todos los compuestos A por razones de falta de novedad de algunos de ellos por ejemplo.*

No obstante, hay unidad entre el objeto de las reivindicaciones 1 y 2, siempre que a1 tenga la actividad insecticida que también es el elemento técnico particular del compuesto A en la reivindicación 1.

### **Ejemplo 17**

*Reivindicación 1: Silla equipada de un mecanismo elevador.*

*Reivindicación 2: Silla equipada de un mecanismo elevador de rosca mecánica.*

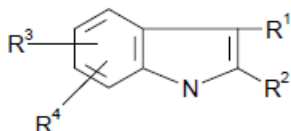
*Reivindicación 3: Silla equipada de un mecanismo elevador hidráulico.*

Hay unidad entre las reivindicaciones 1-3. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es el mecanismo elevador. No obstante, si fuese conocido del estado de la técnica un mecanismo elevador cualquiera, no habría unidad, ya que las reivindicaciones carecerían de elemento técnico particular común.

### **(c) Práctica Markush**

#### **Ejemplo 18: Estructura común**

*Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:*

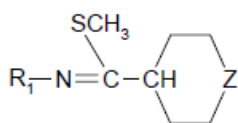


*donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquilíio, alcoxi y metilo; R2–R4 son metilo, bencil o fenilo. Los compuestos son útiles, desde el punto de vista farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno.*

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las alternaitvas. Dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad.

#### **Ejemplo 19: Estructura común**

*Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:*



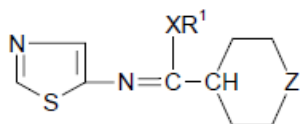
donde  $R_1$  se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo;  $Z$  se selecciona del grupo compuesto por oxígeno (O), azufre (S), imino (NH) y metileno ( $-\text{CH}_2-$ ).

Se alega la utilidad farmacéutica de los compuestos para aliviar dolores en la zona inferior de la espalda.

En este caso particular, el grupo iminotioéter  $-\text{N}=\text{C}-\text{SCH}_3$  unido a un anillo de seis átomos es el elemento estructural significativo compartido por todas las alternativas. Por tanto, dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad de invención.

#### **Ejemplo 20: Estructura común**

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:

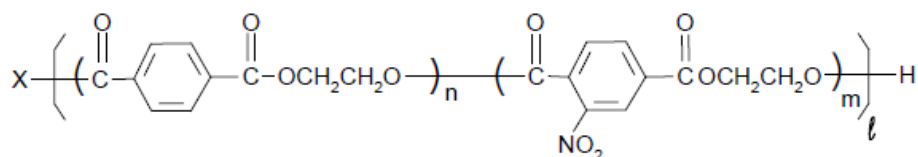


donde  $R^1$  es metilo o fenilo,  $X$  y  $Z$  se seleccionan del oxígeno (O) y del azufre (S).

Los compuestos tienen utilidad farmacéutica y contienen el sustituyente 1,3-tiazolil que facilita una mayor penetrabilidad en el tejido de los mamíferos, lo que confiere a los compuestos utilidad para el alivio de dolores de cabeza, y como agentes antiinflamatorios de uso tópico.

Todos los compuestos comparten una estructura química común, la integrada por el anillo de tiazol y el compuesto heterocíclico de seis átomos unido a un grupo imino, que ocupa una gran parte de sus estructuras. Por tanto, dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad de la invención.

**Ejemplo 21: Estructura común**



$$1 \leq \ell \leq 10$$

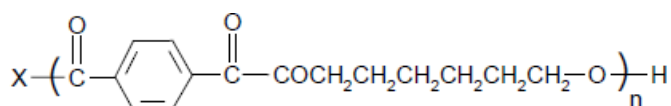
$$200 \geq n + m \geq 100$$

X : H CH<sub>2</sub>O o CH<sub>2</sub>O

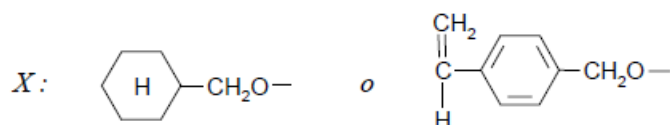
Todos los copolímeros anteriores tienen en común su propiedad de resistencia a la degradación térmica, debido a la reducción del número de radicales COOH libres por esterificación con X de los radicales COOH terminales causantes de degradación térmica.

Las estructuras químicas de las alternativas se consideran estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, estando permitido por tanto agruparlas en una reivindicación.

**Ejemplo 22: Estructura común**



$$100 \geq n \geq 50$$



El compuesto obtenido por esterificación del radical COOH terminal del polihezametiltereftalato conocido con H CH<sub>2</sub>O- tiene una propiedad de resistencia a la degradación térmica debido al reducido número de radicales COOH libres causantes de la degradación térmica. Por el contrario, el compuesto obtenido por esterificación del radical COOH terminal del polihezametiltereftalato conocido con un compuesto de vinilo, que contiene la parte,  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CH}_2\text{O}-$  sirve como compuesto de partida para

*una resina de fijación, cuando se mezcla con un monómero insaturado y se hace secar (reacción de adición).*

No tienen los ésteres cubiertos por la reivindicación una propiedad o actividad en común.

Por ejemplo, el producto obtenido por esterificación con el compuesto de vinilo “CH<sub>2</sub> = CH” no tiene una propiedad de resistencia a la degradación térmica. La agrupación en una sola reivindicación no se permite.

### **Ejemplo 23: Falta de estructura común**

*Reivindicación 1: Una composición herbicida compuesta esencialmente por una cantidad eficaz de la mezcla de A 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético), y B, un segundo herbicida que se selecciona del grupo compuesto por el sulfato de cobre, el clorato de sodio, el sulfamato de amonio, el tricloroacetato de sodio, el ácido dicloropropiónico, el ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico, la difenamida (una amida), el ioxinilo (nitrilo), el dinoseb (fenol), la trifluralina (dinitroanilina), EPTC (tiocarbamato) y la simazina (triazina), con un portador inerte o un diluyente.*

Los diferentes componentes englobados en B han de ser miembros de una clase de compuestos reconocida. En este caso, en consecuencia, se objetaría la unidad, ya que los miembros de B no se reconocen como una clase de compuestos sino que, de hecho, representan una pluralidad de clases que se pueden identificar como sigue:

a) sales inorgánicas:

sulfato de cobre

clorato de sodio

sulfamato de amonio

b) sales orgánicas y ácidos carboxilos:

tricloroacetato de sodio

ácido dicloropropiónico

ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico

c) amidas:

difenamida

d) nitrilos:

ioxinilo

e) fenoles:

dinoseb

f) aminas:

trifluralina

g) heterocíclicos:

simazina

### **Ejemplo 24**

*Reivindicación 1: Compuesto farmacéutico de la fórmula:*

$A - B - C - D - E$

*en la que:*

*A se selecciona en el grupo siguiente: alquilo, alquinilo o cicloalquilo en C1 a C10, arilo eventualmente substituido o un heterociclo en C5 a C7 que posee 1-3 heteroátomos seleccionados entre O y N;*

*B se selecciona en el grupo siguiente: alquilo, alquinilo o alcenilo en C1 a C6, amino, sulfoxi, éter o tioéter en C3 a C8;*

*C se selecciona entre un heterociclo en C5 a C8, saturado o insaturado, poseyendo 1 4 heteroátomos seleccionados entre O, S y N y fenilo eventualmente substituido;*

*D se selecciona entre B o un éster o amida de ácido carboxílico en C4 a C8;*

*E se selecciona en el grupo siguiente: fenilo, naftilo, indolilo, piridilo u oxazolilo, eventualmente substituido.*

No puede identificarse fácilmente ningún elemento estructural significativo a partir de la fórmula anterior; en consecuencia, tampoco puede determinarse ningún elemento técnico particular. Por tanto, no hay unidad entre las diferentes combinaciones.

La primera invención reivindicada se consideraría que engloba la primera estructura mencionada en el caso de cada variable: así, A representa alquilo en C1, B representa alquilo en C1, C representa un heterociclo saturado en C5 poseyendo un heteroátomo de oxígeno, D representa alquilo en C1 y E representa fenilo sustituido.

### **Ejemplo 25**

*Reivindicación 1: Catalizador de oxidación en fase de vapor de hidrocarburos que consiste en (X) o (X+a).*

*En el presente ejemplo, (X) oxida a RCH<sub>3</sub> en RCH<sub>2</sub>OH y (X+a) oxida a RCH<sub>3</sub> en RCOOH.*

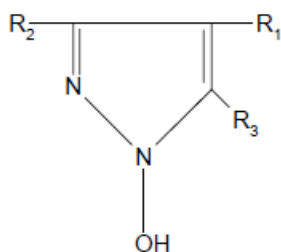
*Ambos catalizadores comparten un componente y una actividad comunes como catalizadores de la oxidación de RCH<sub>3</sub>. En el caso de (X+a) la oxidación es más completa, llegando a la formación de ácido carboxilo, aunque la actividad siga siendo la misma.*

Un agrupamiento tipo Markush es aceptable en este caso.

### **(d) Producto intermedio/final**

### **Ejemplo 26**

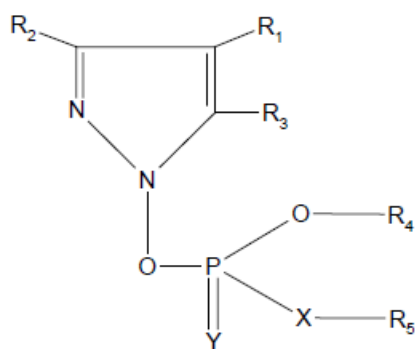
*Reivindicación 1:*



*(producto intermedio)*

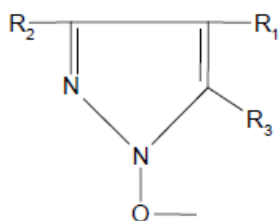
*Reivindicación 2:*





(producto final)

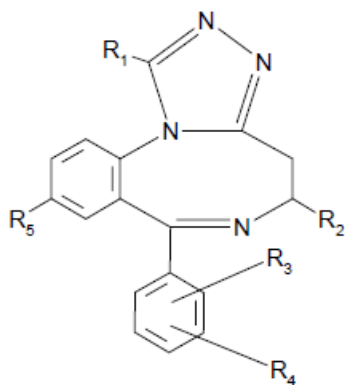
Las estructuras químicas de los productos intermedio y final están estrechamente relacionadas entre sí desde el punto de vista técnico. El elemento estructural esencial que se incorpora en el producto final es:



Por tanto, hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

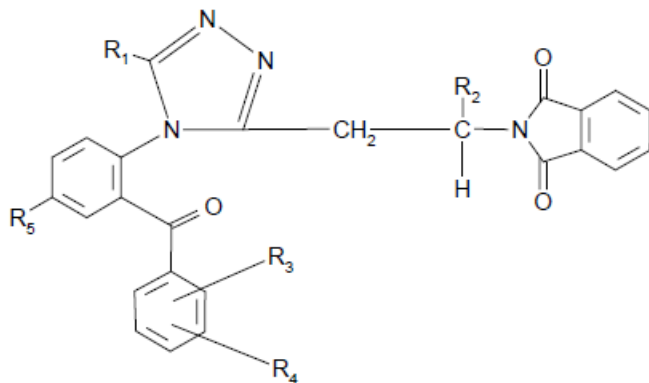
### **Ejemplo 27**

Reivindicación 1:



(I)

Reivindicación 2:



(II)

(II) se describe como intermedio en la producción de (I). El mecanismo de cierre es bien conocido en la técnica. Aunque las estructuras básicas del compuesto (I) (producto final) y del compuesto (II) (intermedio) difieren considerablemente, el compuesto (II) es un anillo abierto precursor del compuesto (I). Ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial común, que es el vínculo que comprende los dos anillos de fenilo y el anillo de triazol. Por tanto, las estructuras químicas de ambos compuestos se consideran estrechamente relacionadas desde el punto de vista técnico.

El ejemplo satisface pues el requisito de unidad de invención.

### **Ejemplo 28**

Reivindicación 1: Polímero amorfo A (intermedio).

Reivindicación 2: Polímero cristalino A (producto final).

En el presente ejemplo se estira una película del polímero amorfo A para hacerlo cristalino.

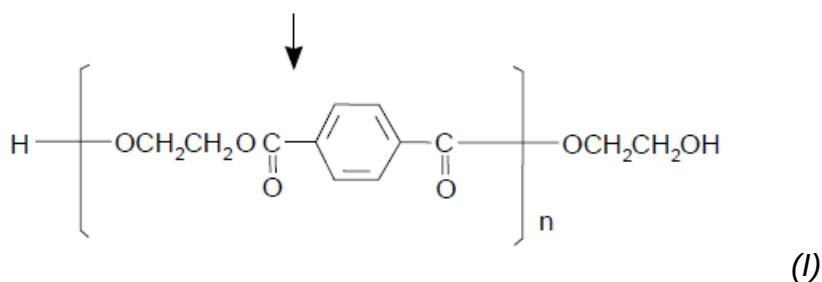
Hay aquí unidad, ya que existe una relación producto intermedio/final, en el sentido de que el polímero amorfo A se utiliza como producto de partida en la producción del polímero cristalino A.

A efectos de ilustrar mejor el presente ejemplo, supongamos que el polímero A es poli-isopreno. Aquí, el intermedio, poli-isopreno amorfo, y el producto final, poli-isopreno cristalino, tienen la misma estructura química.

### **Ejemplo 29**

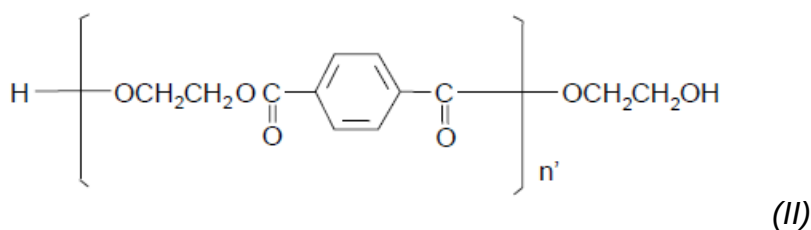
*Reivindicación 1: Compuesto polimérico, utilizado como material de fibra, identificado por la siguiente fórmula general:*

*[unidad que se repite (X)]*



*Reivindicación 2: Compuesto identificado por la siguiente fórmula general:*

*(útil como intermedio del compuesto polimérico I)*



*(producto primario de condensación)*

*Entre ambas invenciones existe una relación de tipo producto intermedio/producto final.*

*El compuesto (II) sería un compuesto de partida para el compuesto (I).*

Al mismo tiempo, ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial (unidad que se repite (X)) y están estrechamente relacionados desde el punto de vista técnico. Por tanto, los productos intermedio y final satisfacen los requisitos de unidad.

### **Ejemplo 30**

*Reivindicación 1: Nuevo compuesto de estructura A (intermedio).*

*Reivindicación 2: Producto preparado haciendo reaccionar A con una sustancia X*

*(producto final).*

*(Véase más adelante para mayores detalles.)*

### **Ejemplo 31**

*Reivindicación 1: Producto de reacción de A y B (intermedio)*

*Reivindicación 2: Producto preparado haciendo reaccionar el producto de reacción de A y B con las sustancias X e Y (producto final).*

*En los ejemplos 30 y 31 no se conoce(n) la(s) estructura(s) química(s) del (de los) producto(s) intermedio(s) o final(es). En el ejemplo 30 se desconoce la estructura del producto de la reivindicación 2 (producto final). En el ejemplo 31 tampoco se conocen las estructuras de los productos de la reivindicación 1 (intermedio) y la reivindicación 2 (producto final).*

Existe unidad cuando haya pruebas concluyentes de que las características del producto final, que es el que conlleva la actividad inventiva, se deban al intermedio. Por ejemplo en 30 y 31 se utilizan los intermedios con el propósito de modificar determinadas propiedades del producto final. Las pruebas pueden ser los datos de los ensayos realizados que figuren en la descripción y que demuestren el efecto ejercido por el intermedio sobre el producto final. En el caso de no existir tales pruebas, no se podrá establecer entonces la unidad sobre la base de la relación producto intermedio/producto final.

### **(e) Invenciones biotecnológicas**

#### **Ejemplo 32: Polinucleótidos múltiples sin vínculos estructurales y funcionales entre ellos**

*Reivindicación 1: Polinucleótido aislado seleccionado del grupo compuesto por las secuencias de nucleótidos SEQ ID NO: 1-10.*

*Según la descripción, los polinucleótidos reivindicados son ADNc de 500 pares de bases obtenidos de un banco de ADNc del hígado humano. Estos polinucleótidos son estructuras diferentes y pueden utilizarse como sondas que permiten obtener ADN completos, aun cuando no esté descrita la función o la actividad biológica de las proteínas correspondientes. Además, los polinucleótidos reivindicados no son homólogos entre ellos.*

*No hay estado de la técnica conocido. Hasta ahora, no se había constituido un banco de ADNc del hígado humano.*

Podría considerarse que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las alternativas poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural significativo, esencial para esa propiedad o actividad común.

En este ejemplo, la descripción no establece que todos los polinucleótidos de secuencia SEQ ID NO: 1-10 tengan una propiedad o una actividad en común. Mientras que si cada secuencia puede utilizarse como una sonda para aislar su propio ADN completo, una sonda derivada de la secuencia SEQ ID NO: 1 no puede utilizarse para aislar las secuencias SEQ ID NO: 2-10 debido a la falta de homología entre estas secuencias SEQ ID NO: 1-10.

Además, como los polinucleótidos no son homólogos entre ellos, no poseen una estructura común, es decir, un elemento estructural significativo. El esqueleto azúcar-fosfato no puede ser considerado como un elemento estructural significativo, ya que se trata de un elemento común a todas las moléculas de ácido nucleico. En consecuencia, las 10 moléculas polinucleotídicas no comparten por un elemento estructural significativo y no puede considerarse que tengan en común un elemento técnico idéntico o correspondiente.

El simple hecho de que fragmentos de polinucleótidos se deriven de una misma fuente (el hígado humano) no es suficiente para que se cumpla el criterio de unidad de invención. Esos polinucleótidos no poseen propiedad o actividad común, ni estructura común. Como no se cumple ninguna de esas dos condiciones, el grupo de moléculas polinucleotídicas reivindicado no cumple la exigencia de unidad de invención (a priori).

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Inventiones 1-10: Polinucleótidos con la designación SEQ ID NO: 1-10.

### **Ejemplo 33: Polinucleótidos múltiples relacionados a nivel estructural y funcional**

*Reivindicación 1: Polinucleótido aislado seleccionado en el grupo compuesto por las secuencias de nucleótidos SEQ ID NO: 1-10.*

*Sería el mismo caso del ejemplo 32, salvo que los polinucleótidos reivindicados todos comparten un elemento estructural significativo, y que sus ARNm correspondientes se*

*expresan únicamente en los hepatocitos de pacientes afectados por una patología Y. Los ARNm correspondientes no se expresan en los hepatocitos de individuos sanos.*

*No hay estado de la técnica conocido. El elemento estructural común no había sido identificado hasta ahora, ni tampoco el vínculo entre los genes que expresan el ARNm que contiene ese elemento estructural y los pacientes que presentan la patología Y.*

Se considerará que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las alternativas poseen una propiedad o una actividad común y comparten un elemento estructural significativo, esencial para esa propiedad o actividad común.

En este ejemplo, la descripción divulga que las secuencias SEQ ID NO: 1-10 poseen una propiedad común: la expresión de un ARNm presente únicamente en los pacientes afectados por la patología Y. Además, esas secuencias comparten un elemento estructural significativo que es esencial para esa propiedad común, o sea, el hecho de que una sonda que comprenda el elemento estructural común puede detectar el ARNm de pacientes afectados por la patología Y. Como se cumplen ambos requisitos, el grupo de moléculas polinucleotídicas reivindicado está en conformidad con la exigencia de unidad de invención (a priori).

**Ejemplo 34: Polimorfismos de nucleótidos simples (SNP) sin vínculo funcional entre ellos**

*Reivindicación 1: Molécula de ácido nucleico aislada conteniendo la secuencia SEQ ID NO: 1 con una modificación polimórfica única en una de las posiciones siguientes:*

| <i>Polimorfismo</i> | <i>Posición</i> | <i>Modificación en la secuencia SEQ ID NO: 1:</i> |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1                   | 10              | G                                                 |
| 2                   | 27              | A                                                 |
| 3                   | 157             | C                                                 |
| 4                   | 234             | T                                                 |
| 5                   | 1528            | G                                                 |
| 6                   | 3498            | C                                                 |
| 7                   | 13524           | T                                                 |
| 8                   | 14692           | A                                                 |

*Según la descripción, la secuencia SEQ ID NO: 1 presenta una longitud de 22.930 nucleótidos. Los SNP 1-8 no están caracterizados; en otras palabras, no se divulga ninguna propiedad o actividad común.*

*La secuencia SEQ ID NO: 1 se ha descrito en el estado de la técnica, pero no se ha identificado ninguna función específica para la misma.*

Se considerará que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las alternativas poseen una propiedad o una actividad común y comparten un elemento estructural significativo que es esencial para esa propiedad o actividad común.

En este ejemplo, la descripción no divulga que todos los SNP 1-8 comparten una propiedad o una actividad común. El hecho de que todas las mutaciones puntuales estén dentro de una secuencia determinada (SEQ ID NO: 1) no es suficiente para establecer la unidad de invención, ya que esta secuencia ya ha sido descrita en el estado de la técnica y porque no existe una relación funcional entre los diferentes SNP reivindicados. En consecuencia, los SNP según la reivindicación 1 no cumplen la exigencia de unidad de invención.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Inventiones 1-8: SNP 1-8

**Ejemplo 35: Moléculas que poseen una función común que no está relacionada con una estructura común**

*Reivindicación 1: Proteína fusión que comprende una proteína transportadora X unida a un polipéptido de secuencia SEQ ID NO: 1, 2 ó 3.*

*La descripción divulga que la proteína transportadora X presenta una longitud de 1.000 aminoácidos y que su función es la de incrementar la estabilidad de las proteínas fusión en sangre. Las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3 son pequeños epitopos (de una longitud de 10-20 residuos), aislados a partir de diferentes regiones antigénicas de E. coli, y no comparten una estructura común significativa.*

*Tanto la estructura de la proteína X como su función como proteína transportadora son conocidas del estado de la técnica. Las proteínas fusión que generan respuestas antigénicas a E. coli también son conocidas del estado de la técnica.*

Se considerará que la proteína fusión de la reivindicación 1 tiene en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las alternativas poseen una propiedad o una actividad común y estas comparten un elemento estructural significativo que es esencial para dicha propiedad o actividad común.

En este ejemplo, la única estructura común compartida por todas las proteínas fusión es la proteína portadora X. Las proteínas fusión comparten una propiedad común, que es la de generar una respuesta específica antigénica de *E. coli*. No obstante, la inmunización con la proteína transportadora por sí sola no resulta en una propiedad común; ya que las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 ó 3 son necesarias para conferirle esa propiedad.

Las tres proteínas fusión no presentan elemento técnico particular. La existencia de una propiedad común a todas las proteínas fusión no es suficiente para establecer la unidad de la invención, porque 1) las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3, que se encuentran en el origen de esa propiedad común, no están relacionadas por un elemento estructural significativa, 2) la estructura común, la proteína transportadora X, no confiere la propiedad común, y 3) las proteínas híbridas que generan una respuesta antigénica específica de *E. coli* son conocidas en el estado de la técnica.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invención 1: Proteína fusión que comprende una proteína transportadora X y la secuencia SEQ ID NO: 1.

Invención 2: Proteína fusión que comprende una proteína transportadora X y la secuencia SEQ ID NO: 2.

Invención 3: Proteína fusión que comprende una proteína portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 3.

**Ejemplo 36: Moléculas de ácidos nucleicos múltiples relacionadas por una estructura común y codificando proteínas con una propiedad común**

*Reivindicación 1: Ácido nucleico aislado seleccionado entre las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 ó 3.*

*Según la descripción, los tres ácidos nucleicos codifican deshidrogenasas que incluyen un motivo de secuencia conservada que determina el sitio catalítico y la función deshidrogenasa de esas proteínas. Los tres ácidos nucleicos han sido aislados a partir de tres fuentes diferentes (ratón, rata y hombre). La descripción demuestra claramente que esos tres ácidos nucleicos son homólogos, en base a la similitud de todas las secuencias (85-95% de identidad) tanto a nivel de la secuencia de nucleótidos como al de la secuencia de aminoácidos.*



*El estado de la técnica describe una molécula de ácido nucleico aislado de mono, que presenta una similitud de secuencia elevada (alrededor del 90%) con la secuencia SEQ ID NO: 1. El ácido nucleico del mono codifica para deshidrogenasa que comprende el sitio catalítico definido por el motivo de secuencia conservada.*

Se considerará que los ácidos nucleicos de la reivindicación 1 presentan en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las alternativas poseen una propiedad o una actividad común y comparten un elemento estructural significativo, esencial para esa propiedad o actividad común.

El elemento técnico que las diferentes invenciones presentan en común debe determinar una contribución al estado de la técnica.

El elemento técnico idéntico o correspondiente que confiere unidad a las moléculas de ácido nucleico reivindicadas reside en su propiedad común (el hecho de codificar deshidrogenasas) y en el elemento estructural esencial a esa propiedad común (el motivo de secuencia conservada). No obstante, una molécula de ácido nucleico que codifica una deshidrogenasa y que contiene el elemento estructural común ya ha sido aislada a partir de una fuente diferente, o sea, el mono. Por tanto, no es un elemento técnico particular, ya que la similitud funcional y estructural entre las moléculas reivindicadas no puede determinar la contribución del grupo de invenciones, consideradas en su conjunto, al estado de la técnica. De ello se desprende que no hay unidad de invención (a posteriori).

Por otra parte, si el único estado de la técnica disponible divulga una molécula de ácido nucleico que codifica una deshidrogenasa desprovista del sitio catalítico definido por el motivo de secuencia conservada, se considerará el elemento técnico como un elemento particular y habrá unidad de invención entre las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invención 1: Ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 1

Invención 2: Ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 2

Invención 3: Ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 3

**Ejemplo 37: ADN que codifica receptores que presentan una identidad estructural parcial y de los que se afirma que presentan una propiedad común**

*Reivindicación 1: Polinucleótido que codifica para un receptor acoplado a la proteína G (GPCR)), que comprende una secuencia nucleotídica seleccionada del grupo que consiste en las secuencias impares comprendidas entre las secuencias SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 2069.*

*La descripción identifica una secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos que se encuentra en la mayoría de moléculas GPCR conocidas, y de la que se afirma que es esencial para la función de las GPCR. Se ha obtenido una secuencia consenso de polinucleótidos que codifica la secuencia de aminoácidos conservada. La secuencia consenso de polinucleótidos se ha utilizado para efectuar una búsqueda en una base de datos que contiene las secuencias del genoma humano. Este sistema ha permitido identificar 1.035 secuencias de polinucleótidos, de las que se afirma que codifican las moléculas GPCR que contienen la secuencia conservada.*

*Son conocidas del estado de la técnica moléculas GPCR humanas que contienen la secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos y las secuencias de polinucleótidos que codifican esa secuencia.*

El elemento técnico que presentan en común las 1.035 secuencias de polinucleótidos es la secuencia consenso de polinucleótidos que codifica la secuencia común de 15 residuos de aminoácidos. No es un elemento técnico particular, ya que la secuencia consenso era conocida y, por tanto, no puede determinar la contribución del grupo de invenciones, considerado en su conjunto, al estado de la técnica. En consecuencia, los 1.035 polinucleótidos diferentes no satisfacen la exigencia de unidad de la invención (a posteriori).

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invenciones 1-1.035: Polinucleótidos basados en las secuencias SEQ ID NO: 1-2.070 (números impares).

Si la descripción no afirmase o no estableciera claramente que la secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos era esencial para la función de las GPCR, podría no haber unidad de invención en ausencia de cualquier estado de la técnica pertinente.

Por otra parte, ya que esa afirmación figura en la descripción, habría unidad de la invención entre los diferentes grupos en ausencia del estado de la técnica mencionado en el ejemplo.

### **Ejemplo 38: Método de screening y compuestos identificados mediante ese procedimiento**

*Reivindicación 1: Procedimiento que permite identificar compuestos antagonistas del receptor R, y que consiste en poner en contacto células que expresen el receptor R en su membrana externa con el ligando natural de dicho receptor; observar el enlace del ligando; poner en contacto dichas células enlazadas a dicho ligando con un compuesto candidato seleccionado en una biblioteca de compuestos; y observar cualquier modificación en el enlace del ligando.*

*Reivindicación 2: Compuesto X de la fórmula 1.*

*Reivindicación 3: Compuesto Y de la fórmula 2.*

*Reivindicación 4: Compuesto Z de la fórmula 3.*

*El receptor R y su ligando natural se proponen como dianas farmacéuticas. Se propone que los compuestos antagonistas del receptor R presentan efectos fisiológicos que podrían ser útiles en un tratamiento terapéutico. El objeto de la invención consiste en identificar los mejores compuestos que sirvan de base para ensayos más a fondo de bibliotecas combinatorias. Se describe una biblioteca como conteniendo un gran número de compuestos potenciales, estructuralmente diferentes. Se demuestra mediante ejemplos que el procedimiento según la reivindicación 1 puede utilizarse para identificar compuestos que modulen el efecto fisiológico de unión entre el ligando natural y el receptor. Tales efectos sólo se demuestran respecto de los compuestos X, Y y Z, pero éstos no parecen compartir un elemento estructural significativo. La descripción no precisa nada acerca de la relación entre la estructura y la actividad de los compuestos reivindicados, ni entre la estructura del receptor R y la de los compuestos.*

*El receptor R, su función biológica y su ligando natural son conocidos en el estado de la técnica, pero no los compuestos que actúan como antagonistas del receptor R.*

El elemento técnico de la reivindicación de procedimiento 1 reside en la etapa que consiste en observar el efecto de los compuestos candidatos sobre la unión al ligando en un ensayo de screening. Los compuestos X, Y o Z no están relacionados por ningún elemento técnico particular idéntico o correspondiente. Tampoco existe una relación entre el método screening y los compuestos reivindicados. Además, el método de screening no constituye un procedimiento que permita utilizar los compuestos X, Y y Z reivindicados.

En ausencia de una enseñanza sobre la estructura que debe presentar un compuesto para actuar como antagonista del receptor R, no existe concepto general único que confiera unidad al procedimiento y a los compuestos reivindicados. Por tanto, no hay unidad de invención (a priori).

Se podría considerar que los compuestos X, Y y Z presentan en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si poseen una propiedad o una actividad común y compartieran un elemento estructural significativo, esencial para esa propiedad o actividad común. Incluso si los compuestos X, Y y Z presentan efectivamente una propiedad común, que es la de actuar como antagonistas del receptor R, no se describe ningún elemento estructural significativo que puedan tener en común. En consecuencia, no se divulga ningún elemento técnico idéntico o correspondiente.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invención 1: Procedimiento que permite identificar compuestos... ( reivindicación 1)

Invención 2: Compuesto X (reivindicación 2)

Invención 3: Compuesto Y (reivindicación 3)

Invención 4: Compuesto Z (reivindicación 4)

### **Ejemplo 39: Proteína y ADN que codifica esa proteína**

*Reivindicación 1: Proteína X aislada, con la secuencia SEQ ID NO: 1.*

*Reivindicación 2: Molécula de ADN aislada que codifica la proteína X de la reivindicación 1.*

*La proteína divulgada es una interleuquina-1, una citoquina soluble que interviene en la activación de los linfocitos. También se divulga una molécula de ADN de secuencia SEQ ID NO: 2, que codifica la proteína de secuencia SEQ ID NO: 1.*

*No existe estado de la técnica conocido.*

La molécula de ADN reivindicada codifica la proteína X, de manera que esta última y el ADN que la codifica comparten un elemento técnico correspondiente. En consecuencia, las reivindicaciones satisfacen el requisito de unidad de invención.

Dado que la proteína X determina una contribución al estado de la técnica, esta proteína y el ADN que la codifica comparten un elemento técnico particular y, por tanto, existe unidad de invención.

## F7. PRIORIDAD

### F.7.1. EL DERECHO DE PRIORIDAD

Art. [30](#) LP

El solicitante de una solicitud de patente en España podrá reivindicar el derecho de prioridad de una solicitud anterior cuando:

- la solicitud anterior haya sido registrada en o para alguno de los **Estados miembros del CUP** (Convenio de la Unión de París), **de la OMC** (Organización Mundial del Comercio), o cualquier otro **Estado que reconozca un derecho de prioridad** con efectos equivalentes a los establecidos en el [art. 4 CUP](#).
- **el solicitante** de la patente en España **sea el mismo** (o su causahabiente) que el solicitante de la solicitud anterior
- la solicitud se presente dentro del **plazo de 12 meses** a partir de la presentación de la primera solicitud y
- la **invención** a la que se refiera la solicitud **sea la misma** que se divulga en la solicitud anterior.

La solicitud anterior podrá ser tanto una solicitud extranjera como una solicitud nacional, por lo que se reconoce en la nueva Ley **el derecho de prioridad interna**.

Por otra parte, la solicitud anterior podrá ser una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad o de certificado de utilidad, en su caso.

El ejercicio de un derecho de prioridad tiene como consecuencia que se considera como **fecha de presentación efectiva** la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada.

Este hecho tiene especial importancia para la determinación del estado de la técnica, (art. 6 LP), relevante para la evaluación de la novedad y actividad inventiva. así como para la determinación de la titularidad del derecho a la patente sobre una misma invención (art. 10.3 LP).

## F.7.2. REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD

Art. [31](#) LP

La reivindicación de prioridad nacional o extranjera debe efectuarse en el momento de la presentación de la solicitud mediante:

- a) una **declaración de prioridad** consignada en la instancia de solicitud (ver más adelante)
- b) la aportación de una **copia certificada** por la Oficina de origen de la solicitud anterior, y la **traducción al español** cuando esté redactada en otro idioma.

No obstante, dicha copia o traducción solamente se requerirá cuando sea relevante para determinar la patentabilidad de la invención y solo cuando la OEPM no disponga de la solicitud anterior o traducción o no estén disponibles en una [biblioteca digital](#).

En la práctica, esto sucederá cuando durante la búsqueda, el examen sustantivo o durante un procedimiento de oposición se recupere un documento intermedio que afecte a la novedad o actividad inventiva (documentos con categoría P, ver [apartado B.5.3.1.d](#)), momento en el cual la OEPM requerirá al solicitante la copia certificada, o la traducción en su caso.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el derecho solo ampara a aquellos elementos de la solicitud que estuvieran contenidos en la solicitud anterior, si bien no es estrictamente necesario que los mismos figuren en las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior.

En cualquier caso, el conjunto de los documentos que componen la solicitud anterior deberá revelar de manera suficientemente clara y precisa los elementos para los que se reivindique la prioridad.

### F7.2.1 Prioridades múltiples

Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes. Si se reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se contarán desde la fecha de prioridad más antigua.

### **F7.2.2 Validez de la reivindicación de prioridad**

Art. [13](#) RP

El Reglamento establece las condiciones y plazos que se deben observar para la obtención de un derecho de prioridad válidamente reivindicado.

Así, para que una prioridad de una solicitud anterior se considere válidamente reivindicada la declaración de prioridad deberá contener los siguientes datos:

- a) La fecha de la solicitud anterior
- b) El Estado en o para el que se ha depositado la solicitud anterior
- c) El número atribuido a la solicitud anterior

Estos datos se consignarán en la instancia (ver [apartado F3.1](#)) Además, se deberá abonar **la tasa de prioridad** correspondiente.

La revisión de estos requisitos formales se efectuará durante el Examen de Oficio (ver [apartado A6.2.2 \(b7\)](#)).

En cuanto a la copia certificada o traducción en su caso, si la Oficina requiriera al solicitante su aportación en algún momento del procedimiento, porque fuera relevante para la patentabilidad, el solicitante dispondrá de **2 meses** desde la comunicación de la Oficina o **16 meses** desde la prioridad más antigua reivindicada para aportar la documentación.

En caso de que el solicitante no aporte la documentación requerida se considerará que el derecho de prioridad no ha sido válidamente reivindicado, y se producirá la pérdida del mismo, lo que la OEPM notificará oportunamente al solicitante (art. 25.2 RP).

Además, se comprobará que el titular de la prioridad es el mismo que el solicitante de la patente. En caso de que no coincidan, deberá comprobarse que existe un certificado de cesión de derechos de prioridad.

### **F7.2.3 Corrección o adición de una reivindicación de prioridad**

Art. [14](#) RP

El solicitante podrá pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad respecto de una solicitud de patente presentada ante la OEPM. La petición de corrección o adición deberá ir firmada y presentarse dentro del plazo que expire más tarde de entre los siguientes:



a) en el plazo de **dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua** o, cuando la corrección o adición suponga un cambio en la fecha de prioridad más antigua, en el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua modificada, aplicándose el plazo de dieciséis meses que expire antes;

b) en el plazo de **cuatro meses desde la fecha de presentación** de la solicitud de patente.

No se admitirán peticiones que se reciban en la OEPM después de que el solicitante haya pedido una publicación anticipada (art. 37.2 LP) salvo que la petición de publicación anticipada se retirara antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

En el caso en que se solicite una patente divisional, un cambio de modalidad, una transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, el plazo para pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad será de cuatro meses desde la fecha de depósito de la solicitud de que se trate o de dieciséis meses de la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Ninguno de los plazos anteriores es susceptible de prórroga ni de petición de restablecimiento de derechos.

Antes de denegar una adición o una corrección de una reivindicación de prioridad, la OEPM concederá al solicitante un plazo de diez días a contar desde la publicación de la intención de denegar en el BOPI para que formule observaciones.

# **DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (LEY 24/2015)**

## **PARTE G**

## **PATENTABILIDAD**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Enero 2019

## ÍNDICE GENERAL

|                |                                                                                                                                                 |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PARTE G</b> | <b>PATENTABILIDAD</b>                                                                                                                           | <b>F-77</b> |
| G1.            | INTRODUCCIÓN                                                                                                                                    | F-78        |
| G1.1.          | PROGRESO TÉCNICO Y UTILIDAD                                                                                                                     | F-79        |
| G2.            | CONSIDERACIÓN DE INVENCION                                                                                                                      | F-81        |
| G3.            | NO INVENCIONES. AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO                                                                                                    | F-81        |
| G3.1.          | DESCUBRIMIENTOS                                                                                                                                 | F-81        |
| G3.2.          | TEORÍAS CIENTÍFICAS                                                                                                                             | F-81        |
| G3.3.          | MÉTODOS MATEMÁTICOS                                                                                                                             | F-82        |
| G3.4.          | CREACIONES ESTÉTICAS                                                                                                                            | F-85        |
| G3.5.          | FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIÓN                                                                                                                 | F-86        |
| G3.6.          | PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES                   | F-86        |
| G3.7.          | PROGRAMAS DE ORDENADOR                                                                                                                          | F-87        |
| G4.            | EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD                                                                                                                 | F-87        |
| G4.1.          | INVENCIONES CUYA EXPLOTACIÓN COMERCIAL SEA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES                                                 | F-88        |
| G4.2.          | VARIEDADES VEGETALES Y RAZAS ANIMALES                                                                                                           | F-89        |
| G4.3.          | PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLÓGICOS DE OBTENCIÓN DE VEGETALES O DE ANIMALES                                                                 | F-89        |
| G4.4.          | LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O TERAPÉUTICO DEL CUERPO HUMANO O ANIMAL Y LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO APLICADOS AL CUERPO HUMANO O ANIMAL | F-89        |
| G4.5.          | EL CUERPO HUMANO                                                                                                                                | F-90        |
| G4.6.          | UNA MERA SECUENCIA DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) SIN INDICACIÓN DE FUNCIÓN BIOLÓGICA ALGUNA                                                | F-90        |
| G5.            | APLICACIÓN INDUSTRIAL                                                                                                                           | F-92        |
| G5.1.          | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                       | F-92        |
| G5.2.          | INVENCIONES CONTRARIAS A LAS LEYES FÍSICAS: MÓVILES PERPETUOS                                                                                   | F-95        |
| G5.3.          | MÉTODOS DE ENSAYO                                                                                                                               | F-99        |
| G5.4.          | APLICACIÓN INDUSTRIAL VS. ART. 4.4 LP                                                                                                           | F-104       |
| G5.5.          | SECUENCIAS TOTALES Y PARCIALES DE GENES                                                                                                         | F-108       |
| G6.            | ESTADO DE LA TÉCNICA                                                                                                                            | F-118       |
| G6.1.          | DEFINICIÓN Y OBSERVACIONES GENERALES                                                                                                            | F-118       |
| G6.2.          | SUFICIENCIA DESCRIPTIVA DE LAS DIVULGACIONES                                                                                                    | F-119       |
| G6.3.          | FECHA DE PRESENTACIÓN O FECHA DE PRIORIDAD COMO FECHA RELEVANTE                                                                                 | F-119       |
| G6.4.          | DOCUMENTOS EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL                                                                                                     | F-120       |
| G6.5.          | CONFLICTO CON OTRAS SOLICITUDES                                                                                                                 | F-120       |

|        |                                                                                                |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| G6.6.  | ESTADO DE LA TÉCNICA ACCESIBLE AL PÚBLICO POR UNA UTILIZACIÓN O POR CUALQUIER OTRO MEDIO ..... | G-47  |
| G6.7.  | DIVULGACIONES INOCUAS.....                                                                     | G-60  |
| G7.    | NOVEDAD .....                                                                                  | G-61  |
| G7.1.  | ESTADO DE LA TECNICA PARA EVALUAR LA NOVEDAD .....                                             | G-61  |
| G7.2.  | EXAMEN DE LA NOVEDAD .....                                                                     | G-62  |
| G7.3.  | DIVULGACIÓN INTRÍNSECA O IMPLÍCITA .....                                                       | G-65  |
| G7.4.  | DIVULGACIONES GENÉRICAS Y DIVULGACIONES PARTICULARES .....                                     | G-66  |
| G7.5.  | INVENCIONES DE SELECCIÓN .....                                                                 | G-68  |
| G7.6.  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SU USO EN PRIMERA Y SEGUNDA INDICACIÓN TERAPÉUTICA ..                | G-72  |
| G7.7.  | NOVEDAD DE LAS REIVINDICACIONES TIPO “REACH-THROUGH” .....                                     | G-79  |
| G8.    | ACTIVIDAD INVENTIVA .....                                                                      | G-79  |
| G8.1.  | DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA .....                                                        | G-79  |
| G8.2.  | ¿QUÉ SE CONSIDERA EVIDENTE?.....                                                               | G-80  |
| G8.3.  | ESTADO DE LA TÉCNICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA .....                                 | G-80  |
| G8.4.  | EL EXPERTO EN LA MATERIA.....                                                                  | G-82  |
| G8.5.  | EL MÉTODO PROBLEMA SOLUCIÓN (MPS) .....                                                        | G-82  |
| G8.6.  | ACTIVIDAD INVENTIVA AFECTADA POR UN SOLO DOCUMENTO .....                                       | G-91  |
| G8.7.  | COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA .....                                        | G-92  |
| G8.8.  | COMBINACIÓN FRENTE A YUXTAPOSICIÓN O AGREGACIÓN.....                                           | G-94  |
| G8.9.  | REIVINDICACIONES DEPENDIENTES.....                                                             | G-94  |
| G8.10. | REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS .....                                                 | G-95  |
| G8.11. | INVENCIONES DE SELECCIÓN .....                                                                 | G-95  |
| G8.12. | ANÁLISIS EX POST FACTO.....                                                                    | G-95  |
| G8.13. | INDICIOS SECUNDARIOS .....                                                                     | G-96  |
| G8.14. | EJEMPLOS: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA.....                                            | G-98  |
| G8.15. | EJEMPLOS: CARÁCTER TÉCNICO Y ACTIVIDAD INVENTIVA .....                                         | G-105 |

## ÍNDICE DETALLADO

|                |                                                                                                                                                 |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE G</b> | <b>PATENTABILIDAD</b>                                                                                                                           | <b>G-1</b> |
| G1.            | INTRODUCCIÓN                                                                                                                                    | G-1        |
| G1.1.          | PROGRESO TÉCNICO Y UTILIDAD                                                                                                                     | G-4        |
| G2.            | CONSIDERACIÓN DE INVENCION                                                                                                                      | G-4        |
| G3.            | NO INVENCIONES. AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO                                                                                                    | G-7        |
| G3.1.          | DESCUBRIMIENTOS                                                                                                                                 | G-7        |
| G3.2.          | TEORÍAS CIENTÍFICAS                                                                                                                             | G-8        |
| G3.3.          | MÉTODOS MATEMÁTICOS                                                                                                                             | G-9        |
| G3.4.          | CREACIONES ESTÉTICAS                                                                                                                            | G-12       |
| G3.5.          | FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIÓN                                                                                                                 | G-13       |
| G3.5.1.        | Interfaces de usuario                                                                                                                           | G-15       |
| G3.5.2.        | Formato y estructura de datos                                                                                                                   | G-15       |
| G3.6.          | PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES                   | G-16       |
| G3.7.          | PROGRAMAS DE ORDENADOR                                                                                                                          | G-18       |
| G3.7.1.        | Ejemplos de invenciones implementadas por ordenador patentables                                                                                 | G-23       |
| G3.7.2.        | Ejemplos de invenciones implementadas por ordenador no patentables                                                                              | G-26       |
| G4.            | EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD                                                                                                                 | G-27       |
| G4.1.          | INVENCIONES CUYA EXPLOTACIÓN COMERCIAL SEA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES                                                 | G-27       |
| G4.2.          | VARIEDADES VEGETALES Y RAZAS ANIMALES                                                                                                           | G-28       |
| G4.3.          | PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLÓGICOS DE OBTENCIÓN DE VEGETALES O DE ANIMALES                                                                 | G-28       |
| G4.4.          | LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O TERAPÉUTICO DEL CUERPO HUMANO O ANIMAL Y LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO APLICADOS AL CUERPO HUMANO O ANIMAL | G-30       |
| G4.4.1.        | Métodos de tratamiento quirúrgico                                                                                                               | G-30       |
| G4.4.2.        | Métodos de tratamiento terapéutico                                                                                                              | G-31       |
| G4.4.3.        | Métodos de diagnóstico                                                                                                                          | G-31       |
| G4.5.          | EL CUERPO HUMANO                                                                                                                                | G-33       |
| G4.6.          | UNA MERA SECUENCIA DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) SIN INDICACIÓN DE FUNCIÓN BIOLÓGICA ALGUNA                                                | G-33       |
| G5.            | APLICACIÓN INDUSTRIAL                                                                                                                           | G-33       |
| G5.1.          | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                       | G-33       |
| G5.2.          | INVENCIONES CONTRARIAS A LAS LEYES FÍSICAS: MÓVILES PERPETUOS                                                                                   | G-34       |
| G5.3.          | MÉTODOS DE ENSAYO                                                                                                                               | G-36       |
| G5.4.          | APLICACIÓN INDUSTRIAL VS. ART. 4.4 LP                                                                                                           | G-36       |
| G5.5.          | SECUENCIAS TOTALES Y PARCIALES DE GENES                                                                                                         | G-36       |

|         |                                                                                                    |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G6.     | ESTADO DE LA TÉCNICA .....                                                                         | G-37 |
| G6.1.   | DEFINICIÓN Y OBSERVACIONES GENERALES .....                                                         | G-37 |
| G6.1.1. | El experto en la materia .....                                                                     | G-38 |
| G6.1.2. | El conocimiento general común .....                                                                | G-39 |
| G6.2.   | SUFICIENCIA DESCRIPTIVA DE LAS DIVULGACIONES.....                                                  | G-40 |
| G6.3.   | FECHA DE PRESENTACIÓN O FECHA DE PRIORIDAD COMO FECHA RELEVANTE .....                              | G-41 |
| G6.3.1. | Concepto de fecha .....                                                                            | G-41 |
| G6.3.2. | Fecha relevante .....                                                                              | G-42 |
| G6.4.   | DOCUMENTOS EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL .....                                                  | G-43 |
| G6.4.1. | Traducciones automáticas.....                                                                      | G-43 |
| G6.5.   | CONFLICTO CON OTRAS SOLICITUDES .....                                                              | G-44 |
| G6.5.1. | Extensión del estado de la técnica .....                                                           | G-44 |
| (a)     | Requisitos.....                                                                                    | G-45 |
| (b)     | Doble protección.....                                                                              | G-46 |
| G6.6.   | ESTADO DE LA TÉCNICA ACCESIBLE AL PÚBLICO POR UNA UTILIZACIÓN O POR CUALQUIER OTRO MEDIO .....     | G-47 |
| G6.6.1. | Tipos de utilizaciones y ejemplos .....                                                            | G-47 |
| G6.6.2. | Cuestiones a considerar con respecto a las utilizaciones anteriores .....                          | G-47 |
| (a)     | Principios generales .....                                                                         | G-48 |
| (b)     | Acuerdo de confidencialidad.....                                                                   | G-49 |
| (c)     | Utilización en una propiedad no pública.....                                                       | G-49 |
| (d)     | Ejemplo de la accesibilidad al público de utilizaciones de un producto.....                        | G-50 |
| (e)     | Ejemplo de la inaccesibilidad al público de un procedimiento .....                                 | G-50 |
| G6.6.3. | Estado de la técnica accesible al público por una descripción oral .....                           | G-50 |
| G6.6.4. | Estado de la técnica accesible al público de forma escrita, por un uso o una divulgación oral..... | G-51 |
| G6.6.5. | Divulgaciones en Internet .....                                                                    | G-51 |
| (a)     | Establecimiento de la fecha de publicación .....                                                   | G-52 |
| (b)     | Revistas técnicas .....                                                                            | G-53 |
| (c)     | Otras publicaciones equivalentes a las publicaciones impresas .....                                | G-54 |
| (d)     | Publicaciones no tradicionales.....                                                                | G-55 |
| (e)     | Divulgaciones que no tienen fecha o que tienen una fecha no confiable.....                         | G-55 |
| (f)     | Casos problemáticos .....                                                                          | G-57 |
| (g)     | Detalles técnicos y observaciones generales .....                                                  | G-57 |
| G6.6.6. | Normas y documentos preliminares de normas .....                                                   | G-58 |
| G6.6.7. | Referencias cruzadas entre documentos del estado de la técnica.....                                | G-59 |
| G6.6.8. | Errores en los documentos del estado de la técnica .....                                           | G-59 |
| G6.7.   | DIVULGACIONES INOCUAS.....                                                                         | G-60 |
| G7.     | NOVEDAD .....                                                                                      | G-61 |
| G7.1.   | ESTADO DE LA TÉCNICA PARA EVALUAR LA NOVEDAD .....                                                 | G-61 |
| G7.2.   | EXAMEN DE LA NOVEDAD .....                                                                         | G-62 |
| G7.2.1. | Metodología.....                                                                                   | G-62 |
| G7.2.2. | Interpretación del término “para” en las reivindicaciones .....                                    | G-62 |

|         |                                                                                                                                                           |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| G7.2.3. | Combinación de documentos.....                                                                                                                            | G-64  |
| G7.3.   | <i>DIVULGACIÓN INTRÍNSECA O IMPLÍCITA</i> .....                                                                                                           | G-65  |
| G7.4.   | <i>DIVULGACIONES GENÉRICAS Y DIVULGACIONES PARTICULARES</i> .....                                                                                         | G-66  |
| G7.4.1. | Variantes. Práctica Markush.....                                                                                                                          | G-68  |
| G7.5.   | <i>INVENCIONES DE SELECCIÓN</i> .....                                                                                                                     | G-68  |
| G7.5.1. | Selección a partir de dos o más listas.....                                                                                                               | G-69  |
| G7.5.2. | Rangos.....                                                                                                                                               | G-69  |
| (a)     | Sub-rangos .....                                                                                                                                          | G-70  |
| (b)     | Solapamiento de rangos .....                                                                                                                              | G-71  |
| G7.6.   | <i>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SU USO EN PRIMERA Y SEGUNDA INDICACIÓN TERAPÉUTICA</i> ..                                                                    | G-72  |
| G7.6.1. | Usos terapéuticos.....                                                                                                                                    | G-74  |
| G7.6.2. | Usos diagnósticos.....                                                                                                                                    | G-77  |
| G7.6.3. | Usos quirúrgicos.....                                                                                                                                     | G-78  |
| G7.7.   | <i>NOVEDAD DE LAS REIVINDICACIONES TIPO “REACH-THROUGH”</i> .....                                                                                         | G-79  |
| G8.     | <i>ACTIVIDAD INVENTIVA</i> .....                                                                                                                          | G-79  |
| G8.1.   | <i>DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA</i> .....                                                                                                            | G-79  |
| G8.2.   | <i>¿QUÉ SE CONSIDERA EVIDENTE?</i> .....                                                                                                                  | G-80  |
| G8.3.   | <i>ESTADO DE LA TÉCNICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA</i> .....                                                                                     | G-80  |
| G8.4.   | <i>EL EXPERTO EN LA MATERIA</i> .....                                                                                                                     | G-82  |
| G8.5.   | <i>EL MÉTODO PROBLEMA SOLUCIÓN (MPS)</i> .....                                                                                                            | G-82  |
|         | Pregunta 1: ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo? .....                                                                                           | G-83  |
|         | Pregunta 2: ¿Cuál es la diferencia, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo? ..... | G-83  |
|         | Pregunta 3: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia? .....                                                                                        | G-84  |
|         | Pregunta 4: ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente? .....                                                                                       | G-84  |
|         | Pregunta 5: ¿El experto en la materia hubiera reconocido y resuelto el problema? .....                                                                    | G-90  |
| G8.6.   | <i>ACTIVIDAD INVENTIVA AFECTADA POR UN SOLO DOCUMENTO</i> .....                                                                                           | G-91  |
| G8.7.   | <i>COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA</i> .....                                                                                            | G-92  |
| G8.8.   | <i>COMBINACIÓN FRENTE A YUXTAPOSICIÓN O AGREGACIÓN</i> .....                                                                                              | G-94  |
| G8.9.   | <i>REIVINDICACIONES DEPENDIENTES</i> .....                                                                                                                | G-94  |
| G8.10.  | <i>REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS</i> .....                                                                                                     | G-95  |
| G8.11.  | <i>INVENCIONES DE SELECCIÓN</i> .....                                                                                                                     | G-95  |
| G8.12.  | <i>ANÁLISIS EX POST FACTO</i> .....                                                                                                                       | G-95  |
| G8.13.  | <i>INDICIOS SECUNDARIOS</i> .....                                                                                                                         | G-96  |
| (a)     | Valor técnico, necesidades existentes desde hace tiempo .....                                                                                             | G-96  |
| (b)     | Desventaja previsible; modificación no funcional; elección arbitraria.....                                                                                | G-97  |
| (c)     | Efecto técnico inesperado; efecto adicional. ....                                                                                                         | G-97  |
| (d)     | Éxito comercial.....                                                                                                                                      | G-98  |
| G8.14.  | <i>EJEMPLOS: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA</i> .....                                                                                               | G-98  |
| (a)     | Aplicación de medidas conocidas de manera evidente .....                                                                                                  | G-98  |
| (b)     | Aplicación de medidas conocidas de manera no evidente .....                                                                                               | G-100 |

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (c) Yuxtaposición de características .....                                 | G-101        |
| (d) Combinación no evidente de características .....                       | G-101        |
| (e) Selección evidente entre una serie de posibilidades conocidas .....    | G-101        |
| (f) Selección no evidente entre una serie de posibilidades conocidas ..... | G-103        |
| (g) Eliminación de un prejuicio técnico .....                              | G-104        |
| <b>G8.15. EJEMPLOS: CARÁCTER TÉCNICO Y ACTIVIDAD INVENTIVA .....</b>       | <b>G-105</b> |



## PARTE G PATENTABILIDAD

### G1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Patentes establece las condiciones para que una invención pueda ser objeto de la protección conferida por el Derecho de Patentes. A estos efectos se define que:

Art. [4.1](#) LP

*“Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.*

*Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica”.*

Esta definición implica la existencia de cuatro requisitos básicos de patentabilidad:

- debe haber una invención,
- la invención deber ser nueva,
- la invención debe implicar actividad inventiva,
- la invención debe ser susceptible de aplicación industrial.

Además de estos requisitos básicos, que debe reunir la materia cuya protección se reivindica, existen otras dos condiciones que también deben cumplirse:

Art. [27.1](#) LP, art. [3.1](#) RP

1. 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. La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones.
2. La invención deber ser de **carácter o naturaleza técnica**. Aunque el carácter técnico de la invención no está expresamente exigido en la Ley de Patentes, sin embargo se puede inferir de diversos artículos, tanto de la Ley como de su Reglamento de Ejecución, que la materia sobre la que recae la protección otorgada por el Derecho de Patentes tiene necesariamente que ser de carácter o naturaleza técnica.

En este sentido en la descripción se indicarán, entre otros, los siguientes datos:

Art. [3.2.c\)](#) RP

*“Una explicación de la invención, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del **problema técnico** planteado, aunque no se designe expresamente de este modo, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior”.*

Igualmente, en cuanto a la forma y contenido de las reivindicaciones el Reglamento pone de manifiesto el carácter técnico que debe tener la invención:

Art. [7](#) RP

*“Las reivindicaciones deberán contener:*

- a) Un preámbulo mencionando el 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, comenzando con una expresión del tipo “caracterizado por”, exponga las **características técnicas** que, en combinación con las mencionadas en el párrafo a), se desean proteger”*

Art. [9.1](#) RP

Por último “el resumen deberá permitir una fácil comprensión del **problema técnico** planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención”.

Todo ello permite concluir que la invención objeto de la solicitud de patente tiene que estar conformada por **características técnicas** que, en conjunto, constituyan la solución a un problema técnico planteado. En este sentido, la consideración sobre si el contenido de una solicitud constituye una invención en el sentido del art. 4.LP, implica verificar que el contenido de la solicitud, considerado en su totalidad, tiene **carácter técnico**. De no ser así, no se podría hablar de una invención protegible, susceptible de acogerse al art. 4 LP.

La presencia de carácter técnico puede venir conferida bien por la existencia de características técnicas en una entidad o una actividad reivindicadas o, en el caso de que las características no tengan naturaleza técnica, por el uso o la intervención en ellas de medios técnicos. En todo caso, siempre debe ser posible establecer la existencia de un problema técnico solucionado por la invención propuesta.

### Ejemplo de invención con carácter técnico

Un sistema para realizar subastas por Internet, que utilice medios técnicos como ordenadores, sería susceptible de patentabilidad, por cuanto el uso de dichos ordenadores confiere carácter técnico a la invención, independientemente de que la entidad o actividad reivindicada tenga o no naturaleza técnica.

El carácter técnico debe establecerse independientemente de que el contenido de la solicitud esté o no excluido de patentabilidad por el art. 4.4 LP, e independientemente también del estado de la técnica anterior. Es decir, el efecto técnico no tiene por qué ser nuevo ni ser evaluado con respecto a su contribución al estado de la técnica, cuestión esta que atañe a la evaluación posterior de la actividad inventiva.

### Ejemplo de invención con carácter técnico

#### Reivindicación

*Taza para café caracterizada por tener en su base el logo del fabricante*

Se trata de una reivindicación sin características técnicas en la parte caracterizadora. El carácter técnico viene dado por el hecho de ser una taza, y se sabe que la taza tiene carácter técnico porque es conocida en el estado de la técnica.

En este caso habría un efecto técnico proporcionado por la taza más un efecto estético que caería dentro de los supuestos de exclusión del art. 4.4 LP.

Considerando el objeto con respecto al estado de la técnica, dado que las tazas son conocidas, la única contribución de la reivindicación sería un efecto no técnico, y cabría concluir que el objeto no es patentable en el sentido de que no implicaría novedad o actividad inventiva.

#### Reivindicación

*Un “corquete” caracterizado por ser de color azul*

De nuevo se trata de una reivindicación sin características técnicas en la parte caracterizadora. El carácter técnico vendrá dado en su caso, por el “corquete”. Como se desconoce qué es un “corquete” para determinar si la invención tiene carácter técnico, es necesario consultar el estado de la técnica. En caso de que se concluya que sí tiene carácter técnico, posteriormente se evaluará la novedad y la actividad inventiva.

### **G1.1. PROGRESO TÉCNICO Y UTILIDAD**

La LP no exige como requisito para que una invención sea patentable que implique un progreso técnico o que tenga una utilidad. Así, en el art. 42 LP se indica que las patentes se conceden sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre la que recae.

Sin embargo, si la invención presenta un efecto ventajoso con respecto al estado de la técnica, esto debe reflejarse en la descripción, ya que podría ser relevante como indicio para la evaluación de la actividad inventiva (ver [apartado G.8](#))

### **G2. CONSIDERACIÓN DE INVENCION**

Art. [4](#) LP

El primero de los requisitos básicos de la patentabilidad es que debe haber **una invención**. La LP no define qué debe entenderse por invención si bien incluye una lista de materias o actividades que no se considerarán invenciones a los efectos de establecer la patentabilidad de la materia reivindicada, en particular:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador.
- Las formas de presentar información.

Los elementos que integran esta relación bien son de *naturaleza abstracta* como una teoría científica o un método matemático, bien carecen de *carácter técnico* como las creaciones estéticas o las formas de presentar información.

La expresión “**en particular**” indica que esta lista no es exhaustiva. Pueden existir otras materias que no constituyan una invención en el sentido de la LP y que no estén enunciadas en ella, o lo que es lo mismo, el hecho de que un determinado elemento no esté expresamente referido en la relación de materias excluidas no significa que dicho elemento se considere automáticamente una invención en el sentido de la Ley y que, por tanto, sea susceptible de protección.

No obstante lo anterior, las materias o actividades mencionadas en la lista no están excluidas de la protección que otorga el Derecho de Patentes en todas las circunstancias. No se trata de una exclusión absoluta o total, sino que se excluye la patentabilidad de las materias que conforman la referida lista *“solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal”*. Se trata, pues, de una exclusión de la patentabilidad restringida al cumplimiento de esta última condición.

La condición de que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de las materias de exclusión **“considerada como tal”** ha de interpretarse en el sentido de que, correspondiéndose el objeto de la solicitud con alguna de las exclusiones, dicho objeto no presente o proporcione ningún efecto técnico. Esto es, el hecho de que un objeto se considere parte de una de las materias excluidas “como tal”, implica que este representa un concepto puramente abstracto, desprovisto de implicaciones técnicas. Ello supone que, aún pudiendo teóricamente adscribirse el objeto a uno de los casos de exclusión, la existencia de uno o más efectos técnicos lo hace patentable. En el caso de los programas de ordenador, como se verá más adelante ([G.3.7](#)), dicho efecto técnico ha de cumplir unas exigencias adicionales.

Al igual que no existe una definición de invención, la LP tampoco incluye una definición de lo que debe entenderse por técnico. Por otra parte, el alcance de lo que se quiere significar con la palabra “técnica” está en cierta medida condicionado por el contenido global del estado de la técnica. Elementos o actividades que hace un tiempo no se consideraban materias técnicas, hoy en día sí lo son.

#### **Ejemplo de actividad técnica**

La traducción de idiomas era una actividad exclusivamente realizada por seres humanos, pero actualmente, esta tarea se puede llevar a cabo por máquinas lo que en algunos casos da lugar a que este procedimiento de traducción se convierta en una actividad técnica. Lo mismo puede aplicarse al reconocimiento automático de la voz o de la imagen de personas.

El traslado de elementos desde el terreno de las materias desprovistas de carácter técnico al ámbito de la técnica es consecuencia justamente de la divulgación de desarrollos tecnológicos que permiten arrancar una determinada actividad del entorno de lo exclusivamente humano e incorporarla al campo de la tecnología.

Una definición particular del concepto técnica podría provocar una barrera infranqueable para que algunos avances en determinados campos de la tecnología pudieran acceder a la protección otorgada por las patentes o exigir una constante revisión de dicha definición. Resulta más práctico acercarse al concepto de técnica a través de ejemplos de materias que se consideran incluidas o no en el significado de invención exigido por la LP.

En general, cuando el objeto de la solicitud presente carácter técnico, y por lo tanto sea susceptible de constituir una invención patentable, dicha materia no pierde ese carácter técnico por el hecho de que se añadan a ella elementos que, en sí mismos, no se consideran invenciones. Es decir, una combinación de características técnicas y no técnicas pueden conformar la solución a un problema técnico y de esta manera integrar una invención contenida en el ámbito de las invenciones patentables.

Para que una invención tenga carácter técnico es necesario que exista un **problema técnico y su solución**, o lo que es lo mismo, que la invención indique cómo superar o resolver esa dificultad técnica. Por lo tanto, para determinar si la invención, o ciertas reivindicaciones, son patentables, nos hemos de preguntar cuál es la naturaleza del problema planteado y de su solución. Es importante que tengamos en cuenta que el problema no tiene por qué ser nuevo o inventivo, aunque sí ha de tener carácter técnico.

Es decir, considerando de nuevo el ejemplo de la taza con un dibujo, nos tenemos que preguntar si el objeto de la invención es la taza (patentable) o si es el dibujo, en cuyo caso, aunque se encuentre en una taza como soporte, no sería patentable.

Esto equivaldría a preguntarse en el caso de una invención implementada por ordenador relativa, por ejemplo, a un método para la gestión de un plan de pensiones, si el objeto de la invención es el “ordenador” o es el propio método de gestión de pensiones que se ejecuta en él (ver ejemplos en el [apartado G3.7](#)).

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que en el procedimiento de concesión se contempla la verificación durante la fase de examen de oficio de “*si el objeto de la misma [solicitud] no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad...*”. Esto implica que, a los efectos señalar un defecto en el examen de oficio “**manifiestamente**” significa que la exclusión habrá de ser patente y clara, no ya para un experto sobre la materia, sino para cualquier persona. “**En su totalidad**” significa, que no se podrá considerar como exclusión de patentabilidad si solo una parte de la solicitud queda dentro de los supuestos de exclusión, debiendo estar todo el objeto comprendido en al menos uno de los supuestos de exclusión.

No obstante lo anterior, a la hora de examinar una reivindicación concreta, se identificarán los aspectos técnicos contenidos en ella. En caso de que no hubiese ningún aspecto técnico o de que el objeto de la reivindicación se correspondiese con alguna de las materias excluidas por no considerarse invenciones, el/la examinador/a hará constar en la Opinión Escrita esta circunstancia, no estando obligado a realizar búsqueda alguna en relación con el contenido de dicha reivindicación.

Por lo tanto, el examen para determinar si una invención está incluida o no en el ámbito del art. 4.4 LP es una práctica distinta del examen para evaluar si la invención es nueva, implica una actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial. En particular, la evaluación de la contribución técnica que la invención reivindicada hace al estado de la técnica es una cuestión relativa a la actividad inventiva y los criterios para efectuar dicha evaluación no se pueden aplicar para determinar si la invención está incluida en el ámbito de las materias susceptibles de obtener la protección otorgada por una patente.

### **G3. NO INVENCIONES. AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO**

Art. [4.4](#) LP

A continuación, se estudian los elementos incluidos en la lista del art. 4.4 y se dan algunos ejemplos con el fin de ayudar a distinguir entre materias patentables y materias que están fuera del ámbito de protección establecido por la LP.

#### **G3.1. *DESCUBRIMIENTOS***

Art. [4.4 a\)](#) LP

El hallazgo de una nueva propiedad en un material conocido se considera un mero descubrimiento y no es susceptible de protección dado que un descubrimiento en sí mismo no tiene carácter técnico y, por tanto, no constituye una invención.

No obstante, si la aplicación práctica de dicha propiedad en un aparato o en un procedimiento tiene como resultado un efecto técnico, la materia así reivindicada constituye una invención que puede ser patentable.

### Ejemplo de descubrimiento

El descubrimiento de que un material conocido presenta, bajo ciertas condiciones, una gran resistencia a la deformación mecánica no es patentable, pero un elemento de sustentación en una construcción hecho de ese material podría ser patentable.

Igualmente, el hecho de encontrar una sustancia anteriormente desconocida que se encuentra en la naturaleza es también un mero descubrimiento y, por tanto, no es patentable. Sin embargo, si dicha sustancia produce un efecto técnico puede ser el objeto de una solicitud de patente. Así ocurre, por ejemplo, cuando se descubre que la sustancia en cuestión tiene propiedades superconductoras.

Por otra parte, si la sustancia hallada en la naturaleza tiene que ser previamente aislada de su entorno y se desarrolla un procedimiento de obtención, ese procedimiento es patentable. Además, si la sustancia puede ser adecuadamente caracterizada por su estructura, por el procedimiento de obtención o por otros parámetros y es nueva en el sentido de no tener conocimiento anterior de su existencia, entonces la sustancia *per se* puede ser patentable.

### Ejemplo de invención biotecnológica

Si se descubre que una determinada sustancia tiene un efecto antibiótico (efecto técnico), y que un microorganismo produce dicha sustancia, el propio microorganismo puede ser patentable como un aspecto más de la invención. De la misma forma, el descubrimiento de un gen que ya existe en la naturaleza puede ser patentable si presenta un efecto técnico, por ejemplo, como diana en terapia génica.

En el [apartado G.4](#) se tratarán más en detalle las particularidades de las invenciones biotecnológicas.

## G3.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS

Art. [4.4 a](#)) LP

Constituyen una generalización de los descubrimientos, y se aplica el mismo principio expuesto en el [apartado G.3.1](#).

### Ejemplo 1

Una teoría física que explique en todo o en parte, el fenómeno de la superconductividad no es patentable. Sin embargo, sí pueden ser patentables los nuevos dispositivos superconductores y sus procedimientos de fabricación.



### Ejemplo 2

La justificación teórica del efecto fotoeléctrico no es patentable por no considerarse una invención, pero sus aplicaciones prácticas, por ejemplo, las células fotoeléctricas, sí podrían ser patentables.

### G3.3. MÉTODOS MATEMÁTICOS

Art. [4.4 a\)](#) LP

Los métodos matemáticos constituyen un ejemplo particular del principio general que establece que los métodos puramente abstractos o intelectuales no son patentables. Sin embargo sus aplicaciones sí pueden ser patentables. A continuación se dan una serie de ejemplos al respecto.

#### Ejemplo 1

Un método para aumentar el número de operaciones de punto flotante ejecutadas por segundo no sería patentable, a no ser que exista un efecto técnico, por ejemplo, que reduzca la probabilidad de interrupciones por saturación de elementos de almacenamiento intermedios. En cualquier caso, un **dispositivo de cálculo** construido para funcionar conforme a dicho método puede constituir una invención patentable.

#### Ejemplo 2

Un método matemático para diseñar filtros eléctricos no es patentable, sin embargo no estarían excluidos de la patentabilidad por el art. 4.4 de la LP unos **filtros eléctricos** diseñados de acuerdo con dicho método.

#### Ejemplo 3

Un método para ajustar una recta a un conjunto de puntos no es patentable, pero **un procedimiento para calibrar** un aparato de medida en una de cuyas etapas se utiliza como parámetro la pendiente de la recta obtenida por dicho método de ajuste sí podría ser patentable.

#### Ejemplo 4

Una regla para determinar si un número dado es primo o no, es un método estrictamente matemático y, por consiguiente, no es patentable. No obstante, la incorporación de una regla con dicha finalidad en una de las etapas de un **procedimiento de encriptación** que garantice el secreto en la transmisión de información no implica que dicho procedimiento de encriptación en su conjunto no tenga carácter técnico.

### Ejemplo 5

La utilización de un método numérico de aproximaciones sucesivas para resolver las ecuaciones de estado de un **sistema de control de la velocidad** y la tensión de una banda de papel suministrado a un empalmador automático para alimentadores de bandas de papel no convierte el sistema de control en una invención excluida del ámbito de protección conferido por las patentes. Por otra parte, no resultaría prohibida la utilización del método numérico “como tal” en otros sistemas de control

La reivindicación de un **procedimiento técnico** en el que interviene un método matemático constituiría una aplicación práctica de este último, y por tanto no se consideraría dirigida a proteger dicho método matemático “como tal”, siendo por tanto patentable.

### Ejemplo 6

Un **método de encriptación/desencriptación** puede basarse en un método matemático pero en sí se considera un procedimiento técnico, y como tal no estaría excluido de patentabilidad.

### Ejemplo 7

Este sería también el caso de un **método de codificación de audio** para reducir el ancho de banda de transmisión basado en un método matemático.

Una etapa de un proceso constituida por un método matemático es susceptible de contribuir al carácter técnico de dicho proceso solo si responde a un propósito técnico adecuadamente definido. En particular, las aplicaciones técnicas concretas de **procedimientos de simulación implementados por ordenador**, aunque puedan incorporar fórmulas matemáticas, pueden ser consideradas como procedimientos técnicos que forman parte esencial de procesos de fabricación. En este sentido, se considerará que estos procedimientos tienen un efecto técnico aun cuando no incluyan el producto final, por cuanto se entiende que forman parte del proceso de fabricación que desemboca en dicho producto final. Sin embargo, una simulación con un propósito técnico poco claro o definido (por ejemplo “procedimiento para la simulación de un sistema técnico”) no se consideraría patentable.

En el caso de **métodos matemáticos para el procesamiento de datos**, es clave establecer si se consigue un efecto técnico gracias a la función de los datos, independientemente de su contenido o significado cognitivo.

### Ejemplo 8

Un **método matemático destinado a clasificar datos** correspondientes a eventos de una red de telecomunicaciones (por ejemplo, tiempo de conexión) no tendría carácter técnico si dicha clasificación carece de un propósito técnico (como sería el caso de, por ejemplo, obtener patrones de consumo).

### Ejemplo 9

En cambio, un **método matemático implementado por ordenador para procesar una imagen**, que procese datos correspondientes a dicha imagen para producir ciertos cambios en ella (por ejemplo, corregir distorsiones) se consideraría que forma parte de un proceso técnico.

En especial, cabe señalar que el aumento de la velocidad o la eficiencia que puedan conseguirse con algoritmos mejorados no garantiza el carácter técnico de un método, ya que ambas características pueden encontrarse tanto en procedimientos técnicos como no técnicos.

### Ejemplo 10

Un **procedimiento de subasta** que conduzca a una determinación del precio final más rápida que otro, no implica que *a priori* dicho método tenga carácter técnico.

Cuando en una solicitud se reivindica un **método que comprende una fórmula matemática**, ya sea en una reivindicación dependiente o en la independiente hay que comprobar que hay además una etapa técnica para que la fórmula matemática no caiga en las exclusiones de patentabilidad.

### Ejemplo 11

#### Reivindicación 1

*Un método in vitro para predecir si un sujeto infectado con el virus V es lentoprogresor, que comprende:*

*(i) determinar el perfil genético (Z) de al menos una variante génica humana asociada a la evolución de la infección por V presente en un gen en una muestra de dicho sujeto y obtener el perfil genético correspondiente; y*

*(ii) determinar la probabilidad (P) de lentoprogresión para el perfil genético determinado en la etapa (i) en función del tiempo libre de enfermedad (t) mediante la ecuación [1]:*

$$P=P(Z)/P(t)$$

*en donde si dicha probabilidad  $P$  es mayor que 0,5 entonces el sujeto es clasificado como lentoprogresor.*

En este caso, la etapa (i) sería la etapa técnica que hace que la etapa (ii) relativa a una fórmula matemática no caiga dentro de las exclusiones de patentabilidad. A la hora de la búsqueda hay que tener en cuenta la fórmula matemática tanto para evaluar la novedad como la actividad inventiva, ya que ésta es esencial para resolver el problema técnico planteado.

### G3.4. CREACIONES ESTÉTICAS

Art. [4.4 b\)](#) LP

Una creación estética se refiere a materia que presenta cualidades o aspectos desprovistos de carácter técnico cuya apreciación o valoración es esencialmente subjetiva. Un objeto definido exclusivamente por sus características estéticas no es patentable. Es decir, **el efecto estético** en sí no es patentable, ni en una reivindicación de producto ni en una reivindicación de procedimiento. No obstante, cuando un artículo, además de los aspectos estéticos, también incluye un efecto técnico, puede conformar una invención patentable.

#### Ejemplo 1: efecto estético vs. efecto técnico

El dibujo de un neumático puede tener un efecto técnico si proporciona una mejora en la evacuación de agua. Sin embargo, un determinado color en las paredes laterales del neumático que tuviera solo una finalidad estética no tendría un efecto técnico, y por tanto no sería patentable.

Cuando un **efecto artístico** es consecuencia de una determinada **estructura** u otro medio técnico, aunque el efecto estético en sí no sea susceptible de protección, los medios técnicos empleados para conseguir dicho efecto artístico pueden constituir una invención patentable.

#### Ejemplo 2

Una tela que presenta un aspecto estético derivado de una particular estructura de capas anteriormente no utilizada con esa finalidad puede ser patentable. El aspecto estético en sí no es patentable y, por tanto, cualquier otra estructura diferente de capas que ofrezca como resultado la misma apariencia llamativa constituirá una invención diferente de la anterior.

### Ejemplo 3

Un libro definido por características técnicas de la unión entre el cuerpo de la obra y el lomo de la cubierta que permiten añadir y retirar fácilmente páginas sería en principio patentable, aunque dicha forma de unión también implique un efecto estético.

Un **procedimiento técnico**, aunque sea utilizado para producir una creación estética, puede ser sin embargo patentable, es decir, no está excluido de patentabilidad. Por ejemplo, un procedimiento para cortar o pulir diamantes, una nueva técnica de impresión policroma que utiliza tintas diferentes que se entremezclan para dar efectos de irisación, así como el libro producto de dicha técnica, serían patentables.

También, sería patentable una **sustancia o composición** definida por características técnicas que sirven para producir un efecto especial con respecto a un determinado olor o sabor, por ejemplo, para mantener o acentuar el sabor u olor de un producto alimenticio.

### G3.5. FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIÓN

Art. [4.4 d\)](#) LP

Una característica relativa a la presentación de información definida únicamente por el contenido de dicha información no posee carácter técnico y por tanto no es patentable, ya sea si se trata de la presentación en sí (señales acústicas, vocales, visuales, libros definidos por su contenido, grabaciones definidas por la pieza musical grabada, señales de tráfico definidas por el tipo de alerta, etc.), o si está asociada a un proceso o aparato para presentar la información (por ejemplo, características de dispositivos indicadores o registradores definidas únicamente por la información mostrada o grabada). Esto es, una forma de presentar información caracterizada por el significado de su contenido, **información cognitiva**, no es patentable.

Por otro lado, si la información incluye características que se corresponden con o reflejan características técnicas de forma que se produce una interacción funcional o estructural con un sistema o aparato, se estaría ante un caso de una **información funcional**, y podría existir materia patentable en el soporte de dicha información o en el procedimiento o aparato destinado a su presentación.

La distinción entre **información cognitiva y funcional** se puede ilustrar con el siguiente ejemplo:

### Ejemplo 1

Un texto mostrado en una etiqueta de un cartucho de tinta para impresora contiene una **información cognitiva**, la que transmite el texto, por ejemplo, la marca del producto o el

tipo de cartucho. Pero si, por ejemplo, los caracteres se componen de un material cuyo color varía con el tiempo, éstos pueden informar de una **característica funcional**, como es la pérdida de determinadas características técnicas de la tinta por haberse superado un determinado umbral de tiempo de almacenamiento (caducidad).

### Ejemplo 2

Un texto impreso mediante impresora de tinta, con un tipo de fuente concreto, contiene una **información cognitiva** (el significado del texto), pero también otra **funcional** (relativa al funcionamiento de la impresora) ya que a la vista del tipo de fuente se puede deducir el consumo medio de tinta o la duración promedio de los cartuchos.

En general, cuando el/la examinador/a deba decidir si una característica relacionada con la presentación de información tiene carácter técnico o no, habrá de considerar si contribuye o no a solucionar un problema técnico. En este sentido, el hecho de que en ocasiones puedan verse involucradas en el objeto reivindicado actividades intelectuales no implica que automáticamente dicho objeto carezca del carácter técnico. No obstante, una característica que únicamente se refiera a las preferencias subjetivas de un usuario no se considerará que resuelva un problema técnico.

Por ejemplo, una característica referida a la forma en que se presenta a un usuario un contenido cognitivo en una pantalla, salvo que exhiba un claro efecto técnico, no contribuirá o constituirá la solución a un problema técnico. Sin embargo, hay otros ejemplos en los que sí existen efectos técnicos:

### Ejemplos presencia de efectos técnicos

- Sistema de comunicación que utiliza una codificación particular para representar los caracteres, por ejemplo el telégrafo.
- Disco óptico con una forma concreta de distribución de los elementos físicos que simbolizan los “ceros” y “unos” de la información digital grabada.
- Código de barras o puntos utilizado para el reconocimiento automático de texto escrito.
- Una diapositiva con una banda sonora situada en sus laterales.

Estos ejemplos serían patentables siempre y cuando la invención resida en la propia codificación, entendida como resolución de un problema técnico particular.

En el caso de sistemas automáticos, en particular **ordenadores**, la generación de indicaciones visuales sobre sucesos ocurridos en el sistema, con el fin de señalarlas a un usuario para que éste interactúe con dicho sistema (por ejemplo para evitar una avería), se considera que sí implica la existencia de carácter técnico, porque para generar

dichas indicaciones se ha tenido que resolver algún problema o dificultad técnica relativa al estado o funcionamiento del ordenador.

### **Ejemplos patentables**

Las indicaciones visuales sobre la falta de papel en una impresora, el atasco de papel en una fotocopidora o la ausencia de conexión de un terminal o nodo a una red sí tendrían carácter técnico.

En cambio, una indicación visual destinada exclusivamente a la actividad intelectual del usuario, en concreto a la preparación de los datos necesarios para un proceso no técnico de toma de decisiones, no se considera que aporte un efecto técnico. Asimismo la presentación del *status* de una aplicación no técnica ejecutada en un ordenador normalmente no se considera técnica.

### **Ejemplo no patentable**

La presentación de un calendario de actividades, donde tanto la información en sí (cognitiva) como la disposición adoptada para mostrarla (diseño) en la pantalla carecerían de carácter técnico.

#### **G3.5.1. Interfaces de usuario**

Las características concernientes al diseño gráfico de las interfaces de usuario no proporcionan ningún efecto técnico, toda vez que dicho diseño no se basa en consideraciones técnicas, sino de tipo sensorial o estético, en cuanto a lo atractivo que este resulta al usuario. Ejemplo de ello serían diseños de color, forma, tamaño, distribución u organización de los elementos en la pantalla, así como el contenido de la información mostrada. No obstante, el/la examinador/a habrá de comprobar si alguna de estas características contribuye a un efecto técnico particular, como pueda ser que estas se combinen con acciones o medios de interacción con un usuario, o que afecten a algún tipo de información técnica (por ejemplo, estados internos de una máquina).

#### **G3.5.2. Formato y estructura de datos**

Una estructura o un formato de datos implementados por ordenador, incorporados en un medio de almacenamiento o en una onda portadora electromagnética poseen carácter técnico, ya que tanto el medio como la onda constituyen artefactos técnicos. A ese respecto, dichas estructuras o formatos pueden comprender una mezcla de contenido cognitivo y aspectos funcionales.

Los efectos técnicos asociados con estructuras o formatos de datos cuando estos se utilizan durante la operación de un sistema informático pueden dar lugar, por ejemplo, a una mayor eficiencia en el procesamiento, en el almacenamiento o mejorar la seguridad.

Por otro lado, las características consistentes en la mera descripción de colecciones de datos en un nivel lógico no proporcionan efectos técnicos, aún cuando tal descripción pueda incluir un modelado particular de los datos.

Una estructura de datos en sí es una configuración estática de memoria. Por lo tanto, cuando se reivindica una estructura de datos como tal, no es posible identificar un efecto técnico directamente, ya que no existe ningún procedimiento que se lleve a cabo. Más aún, dicha estructura reivindicada puede ser potencialmente utilizada en combinación con diferentes algoritmos o procedimientos con propósitos muy diferentes. Por esta razón, el/la examinador/a deberá verificar si la estructura reivindicada incluye características técnicas de un sistema o de un procedimiento a partir de los cuales se produzca un efecto técnico.

### **G3.6. PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELLECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES**

Art. [4.4 c\)](#) LP

Los planes, reglas y métodos incluidos en este apartado constituyen otro grupo de elementos de carácter abstracto o intelectual, excluidos de patentabilidad.

Así, no serían patentables, por ejemplo, un método para aprender un idioma, un método para resolver un crucigrama, un juego como entidad abstracta definida por sus reglas, o un plan para organizar una operación comercial. Sin embargo, si la materia reivindicada especifica un aparato en términos de sus características estructurales o un procedimiento técnico para ejecutar, al menos, parte del plan, regla o método, este último habrá de ser examinado en su totalidad, es decir, habrá que constatar si dicho aparato o procedimiento, al margen de su finalidad última, constituyen la solución de un problema técnico. En ese caso, se considerará que la invención está incluida en el ámbito de la patentabilidad.

En concreto, si se especifica el uso de ordenadores, redes de ordenadores u otros dispositivos convencionales programables, un programa o un medio de almacenamiento que lo contenga, para la ejecución de al menos algunos pasos del plan, regla o método, este podría comprender entonces una mezcla de características técnicas y no técnicas, estando referidas las primeras a un ordenador o un programa. En este caso, las



reivindicaciones deberán examinarse **como una invención implementada por ordenador** (ver [apartado G3.7](#)).

Un plan, regla o método para el ejercicio de **actividades económico comerciales** no es patentable, incluso si este implica la posibilidad de utilizar medios técnicos sin especificar, o aunque tenga algún tipo de utilidad práctica.

### **Ejemplo 1**

Un procedimiento para transformar mediante una máquina lenguaje hablado en lenguaje escrito basándose en la descomposición y análisis de las frecuencias que conforman la onda sonora y asignando una determinada representación gráfica a determinados grupos de frecuencias es patentable. Sin embargo, un procedimiento de traducción automática de idiomas que considera las relaciones gramaticales existentes entre los elementos que integran las respectivas expresiones en los idiomas fuente y objeto no es patentable.

### **Ejemplo 2**

Un procedimiento para establecer determinados perfiles de compra definidos por el tipo y cantidad de artículos adquiridos, el día de la semana y la hora de compra, la marca de los artículos, la reiteración en la compra productos concretos, etc., con objeto de fijar patrones de hábitos de compra de los consumidores y poder modificar estos hábitos mediante ciertas recompensas como descuentos, regalos, viajes o cualquier otra estrategia propia de las prácticas de mercado no conforma una invención en el sentido del artículo 4.4 LP, a no ser que dicho procedimiento se lleve a cabo por un sistema integrado por ordenadores, servidores, redes de ordenadores, impresoras, pantallas, lo que le conferiría carácter técnico.

### Ejemplo 3

Un procedimiento para la organización de la carga del núcleo de un reactor, en el que no se especifique el uso de medios o medidas técnicas, ni tampoco se incluya una entidad física como producto final resultante (por ejemplo un núcleo cargado de acuerdo con el procedimiento), se considera un método de índole exclusivamente intelectual, desprovisto de carácter técnico, independientemente de la complejidad del procedimiento o de las consideraciones técnicas involucradas en él, que en todo caso serían teóricas o abstractas, como por ejemplo tener en cuenta las leyes de la Termodinámica a la hora de efectuar los cálculos necesarios durante el proceso intelectual para la organización de la carga del núcleo de un reactor.

### G3.7. PROGRAMAS DE ORDENADOR

Art. [4.4 c\)](#) LP

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su título sobre programas de ordenador establece que el objeto de la protección prevista en dicha Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador y añade que: *“Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial”*.

La protección prevista en dicha Ley se aplica a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador y quedan fuera de su ámbito de aplicación las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

El [art. 9.2 del Acuerdo sobre los ADPIC](#) establece que la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Así pues, el ordenamiento jurídico español admite de manera expresa la incorporación de programas de ordenador en las patentes y les atribuye, además de la protección otorgada por el derecho de la propiedad intelectual, la protección conferida por el régimen jurídico de la propiedad industrial.

Sin embargo, el término “programas de ordenador” resulta ambiguo, ya que puede hacer mención a un conjunto de líneas de código fuente que implementan un algoritmo, pero también a un código binario cargado en una máquina que lo ejecuta, o incluso a la

documentación asociada a cualquiera de ambos casos. Es por ello que se prefiere hablar del concepto de **“invenciones implementadas por ordenador”**, que no presenta este problema.

Se entiende por invención implementada por ordenador: *“aquella que implica el uso de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en el que una o más de sus funciones se llevan a cabo total o parcialmente gracias a un programa de ordenador”*. Esta definición incluye tanto reivindicaciones que incluyen ordenadores, como redes de ordenadores o aparatos programables en general, en los que, a primera vista, una o más de las características reivindicadas se obtengan mediante uno o más programas, como por ejemplo un programa de ordenador que al ejecutarse ponga en práctica un método reivindicado, o que haga que un dispositivo programable reivindicado funcione de una manera determinada. El programa puede reivindicarse en sí o junto con el medio físico en el que este se almacena, que por ejemplo puede mencionarse como “portadora de datos”, “medio de almacenamiento”, “medio legible por un ordenador” o “señal”. Para una descripción más detallada de la forma que pueden tomar las reivindicaciones de este tipo de invenciones, ver el [apartado F.5.2.6](#).

Es preciso tener en cuenta que no es lo mismo una reivindicación de un **programa de ordenador que implemente un método determinado**, que una de un **método implementado por ordenador**:

- una reivindicación de un **programa de ordenador que implemente un método** se correspondería con una secuencia de instrucciones ejecutables en un ordenador, que tienen la característica de producir un cierto efecto técnico cuando se cargan y ejecutan en un ordenador,
- un **método implementado por ordenador** designa a una secuencia de pasos o fases con el fin de conseguir un efecto técnico, con ayuda de ordenadores. En este sentido, aunque un método implementado por ordenador pueda ponerse en práctica con la ayuda de un programa de ordenador, ello no supone que una reivindicación de dicho método caiga dentro de la categoría de un programa de ordenador.

### **Ejemplo de método implementado por ordenador**

#### **Reivindicación 1**

*Método para evaluar la probabilidad de daños accidentales en obras que comprende:*

- *Obtener la posición de una excavadora y de objetos cercanos a ella (tendidos de alta tensión, de fibra óptica, de tuberías etc...).*
- *Utilizando un ordenador, comparar las ubicaciones de dichos objetos con la de la máquina excavadora.*
- *Determinar el tipo de máquina excavadora (características técnicas como tamaño, longitud del brazo, peso etc...)*
- *A partir de los datos de posición y de la excavadora, obtener con el ordenador una probabilidad de daños accidentales sobre los objetos cercanos, y, si esta supera un cierto umbral, generar una alerta.*

### **Ejemplo de programa de ordenador que implementa un método (reivindicación2)**

#### Reivindicación 1

*Método para fabricar un disipador, basado en una primera etapa donde, en un ordenador se define una nube aleatoria de puntos y, conforme un algoritmo matemático, se generan células poliédricas alrededor de ellos, para seguidamente sustraer parte de su volumen, quedando como resultado una estructura porosa de nervios o trabéculas unidos entre ellos.*

*En una segunda etapa, se imprime en 3D dicha estructura conforme instrucciones recibidas desde el ordenador y según la estructura obtenida con este.*

#### Reivindicación 2

***Programa de ordenador que al ejecutarse en unos medios de procesamiento conectados a otros de impresión 3D pone en práctica el método reivindicado en 1.***

La reivindicación 2 es un ejemplo de reivindicación de programa de ordenador, que hace referencia a la reivindicación 1, que se refiere a un método implementado por ordenador.

**Un método implementado por ordenador tendrá siempre carácter técnico** por cuanto por definición utiliza medios técnicos (al menos el ordenador), mientras que **un programa lo tendrá si cumple ciertas condiciones**, como se expone más adelante. Por ello, ambos tipos de reivindicaciones requieren un análisis distinto.

Los programas de ordenador están recogidos en la lista de exclusiones de la patentabilidad del art. 4.4. de la LP, pero, al igual que para el resto de elementos de dicha lista, el alcance de la exclusión está limitado, es decir, solamente se aplicará la exclusión

de la invención en la medida en que el objeto para el que se solicita la protección se refiera exclusivamente a una de dichas exclusiones “considerada como tal” (art. 4.5 LP). En este sentido, el requisito de **“considerada como tal”**, se interpreta como que el objeto de la invención representa un concepto puramente abstracto, desprovisto de implicaciones técnicas, esto es, no proporciona ningún efecto técnico. De ello se sigue que, aunque un objeto pudiera teóricamente categorizarse dentro de alguna de las materias excluidas en el art. 4.4, si este exhibe algún efecto técnico, entonces no cabe considerarlo como no patentable, al no serle de aplicación el art. 4.5.

En el caso de los programas de ordenador, este **efecto técnico no es cualquiera en general**, sino que ha de ser un efecto que vaya más allá de las interacciones físicas normales entre el programa (*software*) y el ordenador (*hardware*) sobre el que el primero se ejecuta. Esto es, efectos físicos normales, como por ejemplo las corrientes producidas en el ordenador como consecuencia de las instrucciones del programa, no son suficientes para conferir carácter técnico a un programa de ordenador. Tampoco es suficiente el efecto técnico ligado al hecho en sí de la elaboración de un procedimiento a ejecutar por una máquina, siendo necesario por tanto que además el programador haya recurrido a consideraciones técnicas adicionales, más allá del mero hecho de encontrar un algoritmo de ordenador que realice el procedimiento. En cualquier caso, no es preciso que el efecto técnico no sea conocido en el estado de la técnica.

Las siguientes indicaciones de carácter general se refieren a materias en las que puede aparecer un **efecto técnico adicional** que justifique que el objeto cuya protección se pretende constituye una invención en el sentido de la ley, por ejemplo, el control de un proceso industrial, el funcionamiento interno de un ordenador, una red de ordenadores u otro aparato programable o la necesidad ineludible de aplicar consideraciones técnicas para la puesta en práctica de la invención reivindicada

Ejemplos de efectos técnicos que van más allá de los efectos normales serían el control de un proceso industrial o del funcionamiento interno de un ordenador o de sus interfaces, que podrían, por ejemplo, afectar a la eficiencia o la seguridad de un proceso, la gestión de los recursos de procesamiento, o la tasa de transferencia en un enlace de comunicaciones. En concreto, se considera que un programa de ordenador aporta un efecto técnico de este tipo cuando implementa un método matemático que de por sí ya aporta una contribución técnica.

Las reivindicaciones de las diferentes formas de productos en forma de programas de ordenador deberán incluir todas las características que aseguren la patentabilidad del

procedimiento que el programa pone en práctica al ejecutarse, si bien no deberán contener listados de código, aunque se podrá incluir fragmentos de los mismos en la descripción. A este respecto, habiéndose, por ejemplo, reivindicado con carácter independiente un procedimiento o un dispositivo, son admisibles las **reivindicaciones de tipo declarativo** (ver [apartado F5.2.6](#)) con respeto al programa que al ejecutarse pone en práctica el procedimiento u opera el dispositivo, del tipo:

#### **Ejemplos de reivindicaciones de tipo declarativo**

*Programa que al ejecutarse pone en práctica el procedimiento objeto de las reivindicaciones R1-Rn*

*Medio legible por ordenador que contiene un programa que al ser leído y ejecutado por un ordenador pone en práctica el método reivindicado en R1-Rn*

*Programa que produce la operación del dispositivo reivindicado en R1-Rn al ejecutarse en él*

En todo caso, si un método tiene carácter técnico exclusivamente porque utiliza un ordenador de propósito general, se considerará que no presenta actividad inventiva. El programa de ordenador asociado a este método (reivindicaciones de tipo declarativo) tampoco tendrá actividad inventiva, con independencia de que presente o no efectos técnicos adicionales.

Por otra parte, en el caso de un método que resulte inventivo, el programa de ordenador definido en una reivindicación de tipo declarativo también presentará actividad inventiva.

En los siguientes apartados se citan ejemplos de algunas invenciones implementadas por ordenador patentables y otras no patentables.

### **G3.7.1. Ejemplos de invenciones implementadas por ordenador patentables:**

#### **Ejemplo 1**

*Un programa de ordenador que implementa un método para acceder de forma anónima, desde un teléfono móvil, a un servicio ofrecido en una dirección de Internet (URL) determinada, donde el usuario está identificado por un identificador fijo (MSISDN).*

*El método se basa en la obtención de una dirección IP temporal (IP) para el usuario y un identificador temporal (ID) asociado al identificador fijo (MSISDN) y a la dirección de Internet determinada (URL).*

*La conexión con la dirección de Internet (URL) determinada se establece sin transmitir el identificador fijo (MSISDN) a Internet, de manera que el usuario se identifica ante la dirección de Internet (URL) determinada con la dirección IP temporal (IP) y con su identificador temporal (ID).*

En este caso, el programa de ordenador aporta un efecto técnico diferente del esperado por la interacción de software y hardware, como es el de incrementar la seguridad en las comunicaciones, ya que se evita la transmisión de la identidad real del usuario, gracias a la generación de un alias temporal, que evita que, incluso habiendo una interceptación de la transmisión, un tercero pueda hacerse con el identificativo del usuario y suplantarle.

#### **Ejemplo 2**

*Un programa de ordenador ejecutado en un dispositivo, para la detección en tiempo real de objetos en movimiento basado en visión artificial mediante la captura de imágenes en escala de grises y su procesamiento en tiempo real para extraer características que permiten identificar objetos en movimiento.*

El efecto técnico conseguido por el programa en este ejemplo se refiere a la identificación de objetos y más en concreto, de aquellos en movimiento. Se trata de un efecto que va claramente más allá de la pura mayor capacidad y velocidad de procesamiento que aportan los ordenadores sobre las operaciones manuales realizadas por personas, ya que de hecho lo que se hace es emular precisamente una habilidad de estas (reconocer objetos físicos en movimiento), permitiendo a los ordenadores una función que en su caso no es obvia ni habitual.

Dependiendo de la formulación de las reivindicaciones podría darse incluso el caso de que hubiese un método matemático en la invención (por ejemplo un algoritmo de reconocimiento de imágenes o del movimiento) que ya de por sí aportase un efecto técnico.

### Ejemplo 3

*Un programa ejecutado en un procesador de imagen transforma la señal de video de una máquina para la fabricación de tubos de conducción de gas, que comprende una cámara que genera una señal de video indicativa de la imagen que incorpora un área luminosa y un pre-arco producido en el campo visual, en un modelo de distribución de luminancia y mediante una unidad de inferencia es posible establecer una condición de soldadura defectuosa basada en dicho modelo de distribución.*

Este ejemplo ilustra cómo el programa permite identificar una característica física de un objeto (un defecto en su estructura, como es una soldadura defectuosa). Dicha identificación constituye un efecto técnico que claramente va más allá de los efectos convencionales esperables de la mera interacción entre software y hardware.

### Ejemplo 4

*Programa de análisis de secuencias dinámicas de instrucciones software, que son almacenadas en una memoria conforme son generadas por un programa ejecutor de las instrucciones. El programa asocia un contador a la dirección de inicio de cada secuencia, de forma que cuando la memoria se llena, el contador de cada una de las direcciones de inicio se incrementa. Cuando el contador de una secuencia supera un umbral, su dirección de inicio se compara con las de las otras secuencias posteriores almacenadas en la memoria. Si se verifica que la dirección se repite tras un grupo de secuencias consecutivas, se considera que la unión de la secuencia analizada más el mencionado grupo de secuencias consecutivas es una secuencia cíclica, y se almacena en una memoria caché.*

Esta invención aporta los efectos técnicos de analizar secuencias dinámicas y de acelerar la ejecución de instrucciones, ya que se consigue identificar secuencias cíclicas y almacenarlas en memoria caché (pensada para permitir el acceso más rápido a contenidos o instrucciones demandados con más frecuencia que el resto). Por tanto, estamos ante efectos técnicos que van más allá de la mera comparación de valores estáticos en una tabla, consiguiendo un análisis dinámico, de secuencias variables en el tiempo, y una mejora de un parámetro físico, como es el tiempo de ejecución de un software.



### **Ejemplo 5**

*Procesador a alta velocidad y su método de utilización que incluye:*

- *una CPU que tiene una memoria cache primaria;*
- *una memoria cache secundaria dispuesta a un nivel jerárquico inferior al de la CPU, esta memoria cache secundaria tiene una primera MPU (unidad micro procesadora o Micro Processing Unit);*
- *y una pluralidad de memorias principales conectadas a la memoria cache secundaria y dispuestas en paralelo entre sí.*

*Cada una de las memorias principales tiene una memoria cache terciaria provista de una segunda MPU; la primera MPU y cada una de las segundas MPUs tiene una función lógica cache y una función procesadora, por lo que es posible el procesado simultáneo distribuido sin necesidad de modificar el tipo de programación, que puede ser el habitual de una CPU, ya que la MPU se gobiernan mediante instrucciones preseleccionadas (prefetch) por la CPU, en lugar de tener que recurrir a un lenguaje de multiprogramación.*

En este caso se estaría ante un método implementado por ordenador, que poseería carácter técnico, al recurrir a medios técnicos (CPU, memorias caché, MPU), independientemente de que haya un efecto técnico adicional, como es el conseguir un procesado simultáneo sin necesidad de recurrir a un tipo de programación ad hoc para sistemas con múltiples procesadores.

### **Ejemplo 6**

*Un procedimiento de simulación del comportamiento de un circuito en presencia de ruido, implementado por ordenador, que incluye incluso fórmulas matemáticas, aplicado a la fabricación de circuitos.*

En este caso, aunque el procedimiento no desemboca en el producto final (el circuito) se entiende que la aplicación concreta de la simulación a la fabricación es parte esencial de dicho proceso de fabricación, y por ello se considera que hay un efecto técnico, relativo a la mejora de dicha fabricación.

### **G3.7.2. Ejemplos de invenciones implementadas por ordenador no patentables**

#### **Ejemplo 1**

*Programa informático que comprueba y, en su caso, corrige la ortografía de un texto.*

Se considera que no hay un efecto técnico más allá de la automatización de una actividad de carácter intelectual, siendo dicha automatización un efecto normal y esperable de un programa. Esto es, una persona podría hacer la misma tarea, pero más lentamente, de forma que el programa solo aporta una mayor rapidez, pero ningún otro efecto técnico diferente de la automatización.

#### **Ejemplo 2**

*Un método para responder el remitente de un correo postal a una notificación de un servicio de correos sobre la imposibilidad de entregar su envío, donde dicho remitente:*

- realiza una consulta a un centro de datos sobre receptores de envíos, conteniendo diversas fuentes de información, sobre la causa de la no entrega,
- establece previamente un umbral previo de confianza para establecer cuándo cesar en la consulta de fuentes de información,
- basado en la notificación, selecciona un patrón de búsqueda, basado en una pluralidad de procesos de búsqueda, con un objetivo predeterminado, cada uno de ellos enfocado a una fuente de datos,
- ejecuta el patrón de búsqueda, calculando un factor de éxito a partir de un valor inicial, en función de los resultados conseguidos en cada momento,
- para la búsqueda cuando el factor de éxito supera el umbral de confianza,
- transmite el resultado de la búsqueda al remitente,

*donde los procesos de búsqueda del patrón se realizan en paralelo, y los resultados de la búsqueda incluyen una dirección correcta del destinatario y se realiza el reenvío postal a dicha dirección.*

En este caso se trata de un método para el ejercicio de una actividad intelectual, que, aunque puede suponerse que incluye implícitamente la posibilidad de utilizar medios técnicos, estos no se concretan, y por lo tanto dicha posibilidad no es suficiente como para conferir carácter técnico a la solicitud.

## **G4. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD**

En cuanto a las excepciones de patentabilidad, la ley establece una serie de supuestos de tipos de invenciones que, por distintos motivos, se consideran no patentables:

### **G4.1. *INVENCIONES CUYA EXPLOTACIÓN COMERCIAL SEA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES***

Art. [5.1](#) LP

El propósito de esta excepción es denegar la protección de invenciones que puedan inducir al desorden público, conductas criminales o, en general, a un comportamiento ofensivo y repudiable. Aunque esta es una excepción de aplicación general, en el campo de la biotecnología tiene una especial importancia por el hecho de que las invenciones tienen por objeto materia viva, cuyo origen puede ser humano o animal, vegetal o de microorganismos. Por ello, la ley incluye una lista no exhaustiva de invenciones no patentables:

- a) Procedimientos de clonación de seres humanos.** Abarcan cualquier tipo de procedimiento, incluidas las técnicas de escisión de embriones, que tenga por objetivo crear un ser humano dotado de la misma información genética nuclear que otro ser humano vivo o fallecido (considerando número 41 de la [Directiva 98/44/CE](#)).
- b) Procedimientos para modificar la identidad genética germinal del ser humano.**
- c) Uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales.** Esta exclusión no afecta a aquellas invenciones con fines terapéuticos o de diagnóstico que se aplican al embrión y que le son útiles (considerando número 42 de la [Directiva 98/44/CE](#)).
- d) Procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.** La utilidad médica sustancial en este caso, se refiere a cualquier beneficio en el ámbito de la investigación, prevención, diagnóstico o terapia del hombre o del animal (considerando número 45 de la [Directiva 98/44/CE](#))

Aunque en general, en las invenciones relativas a *screening* (cribado) de medicamentos potenciales para una determinada enfermedad, en las reivindicaciones se indica que los

test llevados a cabo se realizan en animales de experimentación, y se excluye el uso de los seres humanos en dichos test, en algunos casos, de las reivindicaciones puede deducirse, a la vista de la descripción, que se trata de un ensayo clínico de un medicamento experimental que se realiza en humanos. A menos que haya una evidencia de lo contrario, se asumirá que dichos ensayos clínicos se han realizado bajo estrictas condiciones y que se han realizado con el consentimiento informado de los pacientes. En estos casos, no se considera como una excepción de patentabilidad en el sentido del art. 5.1 de la LP.

#### **G4.2. VARIEDADES VEGETALES Y RAZAS ANIMALES**

Art. [5.2 LP](#)

Quedan excluidas totalmente de patentabilidad las variedades vegetales y las razas animales, aunque sí se permite la protección de vegetales o animales mediante patente cuando “la viabilidad técnica de la invención no se limite a una variedad vegetal o a una raza animal determinada”. Así mismo quedan excluidos de patentabilidad las plantas y animales obtenidos **exclusivamente** mediante métodos esencialmente biológicos. En la práctica, una reivindicación en la que no se reivindique de manera individual una variedad vegetal o una raza animal no estará excluida de patentabilidad. En el caso de reivindicaciones de procedimiento para la obtención de una variedad vegetal, no se excluirán de patentabilidad *a priori* por el hecho de que el producto obtenido por dicho procedimiento sea una variedad vegetal.

#### **G4.3. PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLÓGICOS DE OBTENCIÓN DE VEGETALES O DE ANIMALES**

Art. [5.3 LP](#)

Se incluyen bajo esta definición aquellos procedimientos que consisten íntegramente en fenómenos naturales como el cruce y la selección. Sin embargo, un procedimiento de tratamiento de una planta o un animal para mejorar sus propiedades o su producción, o para retrasar o favorecer su crecimiento será patentable.

De esta forma, un procedimiento para la obtención de plantas o animales basado en el cruce sexual de la totalidad de su genoma y la consiguiente selección de las plantas o animales obtenidos no es patentable por ser considerado un procedimiento esencialmente biológico, incluso si dicho procedimiento implica etapas técnicas de preparación de la planta o el animal, o de tratamiento posterior, antes o después de las etapas de cruce y selección. Es decir, procesos en los que los rasgos de la planta resultante de un cruzamiento dependen del fenómeno natural de la meiosis, o procesos

que implícita o explícitamente, incluyen un cruzamiento sexual y el consiguiente proceso de selección, no son patentables.

Por ejemplo, un método de cruzamiento o de reproducción selectiva de animales o plantas que únicamente implica la selección de individuos (que posean unas determinadas características) para la reproducción y la unión de los mismos (bien mediante reproducción natural o bien mediante la fusión de sus gametos en un laboratorio) se considera un procedimiento esencialmente biológico, y por lo tanto, no patentable, incluso si el procedimiento incluye una etapa técnica, como por ejemplo el uso de marcadores genéticos para la selección de los padres o de la progenie. Sin embargo, las etapas técnicas *per se* (en este caso sería el uso de marcadores genéticos para la selección de los padres o de la progenie), sí son patentables.

La ley establece en este punto que esta prohibición no afecta a la patentabilidad de los procedimientos microbiológicos ni de los productos obtenidos por dichos procedimientos y define el procedimiento microbiológico como (art. 4.3 LP) *“cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica”*. Por ello, se interpreta que un procedimiento microbiológico puede ser también aquél que incluye etapas microbiológicas y no microbiológicas. También son patentables los productos de un procedimiento microbiológico, incluidos los microorganismos *per se*. El término “microorganismo” incluye las bacterias y otros organismos unicelulares cuyas dimensiones están por debajo de los límites de la visión, que pueden ser propagados y manipulados en un laboratorio, incluyendo plásmidos, virus, hongos unicelulares (incluidas las levaduras), algas, protozoos, y, además, células vegetales y animales, incluyendo las células humanas.

En el caso de los procedimientos microbiológicos, es necesario que sean reproducibles para ser patentables. En el caso de la materia biológica, si ésta no es accesible al público y no puede ser descrita en la solicitud de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, la reproducibilidad sólo está asegurada mediante el depósito de la misma (en una [institución reconocida legalmente](#) para ello por el [Tratado de Budapest](#) del 28 de abril de 1977) que garantiza la posibilidad de poder obtener una muestra de la materia biológica.

#### **G4.4. LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O TERAPÉUTICO DEL CUERPO HUMANO O ANIMAL Y LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO APLICADOS AL CUERPO HUMANO O ANIMAL**

Art. [5.4](#) LP

La LP no permite patentar los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Sin embargo, sí se contempla la patentabilidad tanto de los productos (sustancias o composiciones) utilizadas en estos métodos como de los aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

La limitación de este artículo se refiere únicamente a los métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal que impliquen cirugía o terapia y los métodos de diagnóstico practicados sobre el cuerpo humano o animal. Sin embargo, los métodos de tratamiento de tejidos o fluidos corporales una vez que han sido extraídos del cuerpo humano o animal no están excluidos de patentabilidad siempre que dichos tejidos o fluidos no se devuelvan de nuevo al cuerpo. Así por ejemplo, el tratamiento de la sangre para almacenamiento en un banco o un ensayo de diagnóstico sobre muestras de sangre no están excluidos de patentabilidad. Sí lo está, por el contrario, un tratamiento de diálisis.

##### **G4.4.1. Métodos de tratamiento quirúrgico**

Un **método de tratamiento quirúrgico** se define como el tratamiento del cuerpo mediante una operación o manipulación. Este término no se limita a operaciones donde se efectúan cortes en el cuerpo, sino que incluye manipulaciones tales como la reducción y alineación de fracturas de huesos o reducción de luxaciones articulares (estas manipulaciones se denominan a veces “cirugía cerrada”), así como la cirugía dental.

Hay que subrayar que el término “método de tratamiento quirúrgico” empleado en la LP se relaciona tanto con la naturaleza del tratamiento como con su propósito. Para determinar si un método quirúrgico entra o no en la exclusión de patentabilidad, se tendrá que analizar si es una intervención física en el cuerpo que requiera de un médico y si implica un riesgo médico, teniendo en cuenta que la exclusión no va a depender únicamente de quién lo lleve a cabo sino también del grado de invasividad y complejidad del método. De esta forma, las técnicas rutinarias sin riesgo para la salud (p. ej., inyección de un contraste en la vena) son patentables. Otros métodos patentables serían el tatuaje, el *piercing*, la eliminación de pelo mediante láser, etc., ya que son métodos que generalmente se realizan en un entorno comercial, no en un entorno médico, no son

invasivas y son métodos que se realizan en zonas no “críticas” del cuerpo (una zona “crítica” del cuerpo sería, por ejemplo, el corazón o cualquier otro órgano vital).

Hay que tener en cuenta que un método entrará dentro de la exclusión de patentabilidad por considerarse un método quirúrgico si comprende una etapa que implica una intervención física sobre el cuerpo humano o animal que constituya por sí misma un método quirúrgico. Habrá casos en que dicha etapa pueda eliminarse u omitirse siempre que dicha etapa no forme parte esencial del método reivindicado. Por ejemplo, cuando la etapa que constituye un método quirúrgico sea una etapa previa al método de la invención. Este puede ser el caso de que sea necesaria una etapa de extracción de muestras del paciente pero dicha etapa no forma parte del propio método, que se realiza sobre la muestra.

#### **G4.4.2. Métodos de tratamiento terapéutico**

Se consideran métodos de tratamiento terapéutico aquellos que sirven para curar o para mitigar los síntomas de una enfermedad y los métodos profilácticos, como por ejemplo, los métodos de vacunación. En este sentido, es necesario que dichos métodos se practiquen sobre cuerpos vivos, de esta forma, métodos de tratamiento o de diagnóstico practicados sobre “cadáveres” (cuerpos no vivos / cuerpos muertos) son patentables.

#### **G4.4.3. Métodos de diagnóstico**

Se entiende por diagnóstico la determinación de la naturaleza de una condición médica (o veterinaria), por medio, habitualmente, de la investigación de una historia clínica, de la etiología, de los síntomas y aplicando las pruebas adecuadas. El diagnóstico es en sí mismo un ejercicio intelectual que no sería patentable en virtud del art. 4.4.c) de la LP. Sin embargo, el art. 5.4 se refiere a la exclusión de la patentabilidad de los métodos de diagnóstico practicados sobre el cuerpo humano o animal.

La determinación del estado físico general de un individuo no se considera diagnóstico si no se pretende identificar o descubrir la existencia de una patología. Además, hay que tener en cuenta que no se consideran como métodos de diagnóstico aquellos métodos en los que sólo se obtienen resultados intermedios que no permiten decidir directamente cuál debe ser el tratamiento médico a seguir. Para determinar si un método es un método de diagnóstico hay que tener en cuenta que, normalmente, el proceso de diagnóstico incluye un número de etapas encaminadas a la identificación de una condición médica (o veterinaria). Las etapas de todo método de diagnóstico son:

- 1) Examen y obtención de datos.
- 2) Comparación de los datos obtenidos con los valores normales.
- 3) Registro de cualquier desviación de la norma.
- 4) Atribución de dicha desviación a un determinado cuadro clínico.

Si se reivindica un método que incluye todos los pasos anteriores, permitiendo decidir sobre un tratamiento en particular, claramente el método reivindicado es un método de diagnóstico en el sentido del art. 5.4. En la práctica, si el método incluye el primer paso de medidas y el último paso deductivo, entonces los pasos intermedios pueden considerarse como implícitos.

Las reivindicaciones relativas a métodos de diagnóstico pueden estar redactadas de distintas formas como por ejemplo “Método para adquirir datos...”, “Método para la adquisición de datos...” o similares. Sin embargo, si el método reivindicado consta de todos los pasos necesarios para establecer un diagnóstico se trata de un método de diagnóstico independientemente de la redacción.

Los métodos de diagnóstico pueden abarcar tanto etapas *in vivo* como etapas *in vitro*. Hay que tener en cuenta que solamente se podrán excluir los métodos en los que todas las etapas técnicas se practican sobre el cuerpo humano o animal. En la práctica, la primera etapa, de examen y reunión de datos es la única que se aplica sobre el cuerpo humano o animal y, habitualmente, será la única que posea un carácter técnico. En esta etapa hay que tener en cuenta si para llevar a cabo el método es necesaria la presencia del cuerpo humano o animal, independientemente del tipo o el grado de interacción con él, ya que aunque no se dé una interacción física con el mismo, la necesidad de su presencia hace que dicha etapa se considere como realizada sobre el cuerpo y por lo tanto entraría en la exclusión de patentabilidad.

Normalmente, aunque se cumpla que el método reivindicado conste de las 4 etapas necesarias para la identificación de un cuadro médico, si dicho método se realiza sobre una muestra biológica aislada, no formando parte del mismo la etapa de obtención de la muestra, como todas las etapas se realizan *in vitro*, el método de diagnóstico reivindicado no entraría en la exclusión de patentabilidad del art. 5.4 LP.



#### **G4.5. EL CUERPO HUMANO**

Art. [5.5](#) LP

El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo (incluyendo las células germinales) así como el simple **descubrimiento de uno de sus elementos**, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen (ver considerando número 16 de la [Directiva 98/44/CE](#)) están excluidos de patentabilidad. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano o producido de otra forma, mediante un procedimiento técnico, incluidas las secuencias de genes, que sea susceptible de aplicación industrial, puede constituir una invención patentable, incluso si la estructura de ese elemento es idéntica a la del elemento natural. Las razones por las cuales dicho elemento no se excluye *a priori* de la patentabilidad, se pueden resumir en que es el resultado de procedimientos técnicos que lo han identificado, purificado, caracterizado y multiplicado fuera del cuerpo humano, técnicas que sólo el ser humano es capaz de desarrollar y que no se presentan espontáneamente en la naturaleza (considerando número 21 de la [Directiva 98/44/CE](#)).

#### **G4.6. UNA MERA SECUENCIA DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) SIN INDICACIÓN DE FUNCIÓN BIOLÓGICA ALGUNA**

Art. [5.5](#) y [5.6](#) LP

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente. En caso contrario se considerará un mero descubrimiento en el sentido del art. 4.4 a) de la Ley.

Para más información consultar el [apartado G.5.5](#)

### **G5. APLICACIÓN INDUSTRIAL**

#### **G5.1. CONSIDERACIONES GENERALES**

Art. [9](#) y [27](#) LP

Una invención será considerada como susceptible de aplicación industrial si su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

El término “industria” debe ser entendido en el sentido más amplio, incluyendo cualquier actividad de carácter técnico, es decir, cualquier actividad que se enmarque dentro de una técnica útil o funcional, distinta de las artes estéticas.

En general, se requerirá que en la solicitud se indique expresamente, cuando no sea evidente, la manera en que la invención se puede explotar en la industria, si bien las reivindicaciones no tienen necesariamente que restringirse a la aplicación industrial.

En cualquier caso, la invención reivindicada debe tener una base técnica tal que un experto en la materia pueda reconocer que su contribución a la técnica podría conducir a su explotación práctica en la industria.

El requisito de aplicación industrial obliga a describir de forma suficiente la invención ya que si ésta no puede ser ejecutada, fabricada o utilizada, la solicitud, además de carecer de aplicación industrial, carece de suficiencia de la descripción. Por lo tanto, existe una interrelación muy estrecha entre la suficiencia de la descripción y la aplicación industrial (ver [apartado F4.10](#)).

Ocasionalmente, se presentan solicitudes con una insuficiencia de la descripción fundamental, en el sentido de no ser susceptibles de llevarse a cabo por un experto en la materia. Se produce, en estos casos, un defecto de la solicitud no subsanable por incumplir los requisitos de claridad y suficiencia en la descripción

Este puede ser el caso de aquellas invenciones que hagan uso de técnicas o procedimientos que, incluso a la luz del estado de la técnica en la fecha de realización de la búsqueda, resultan desconocidos para un experto en la materia en cuanto a la manera de ponerlos en práctica o de ejecutarlos.

## **G5.2. INVENCIONES CONTRARIAS A LAS LEYES FÍSICAS: MÓVILES PERPETUOS**

Un tipo de “invención” que sí se excluiría por falta de aplicación industrial son los dispositivos o procedimientos que operan de una manera claramente contraria a las leyes físicas bien establecidas, ya que ello hace también imposible su funcionamiento y por tanto su aplicación a cualquier tipo de industria. En consecuencia, si se alega que un determinado producto o procedimiento actúa de manera claramente contraria a leyes físicas, se considerará que la reivindicación no es susceptible de aplicación industrial.

Un caso concreto de este tipo de invenciones es el de los denominados **móviles perpetuos**. No obstante, este tipo de dispositivos o procedimientos se objetarán por falta de aplicación industrial solo cuando se reivindique la pretendida función o intención de la invención, es decir, el pretendido movimiento continuo.

Es decir, si un móvil perpetuo es reivindicado meramente como un objeto que tiene una determinada estructura entonces se hará una objeción con base en el art. 27 de la LP, por no considerarse descrito de una manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla (ver [apartado F4.10](#)). Según el art. 27 del RP, dicha falta de claridad podría incluso impedir la realización de una búsqueda significativa en la fase de realización del IET (ver [apartado B2.2.1\(a\)](#))

Pueden existir planteamientos técnicos en la definición de la invención, que no sean forzosamente contrarios a las leyes naturales fundamentales, pero que conduzcan a la imposibilidad de utilizar el objeto reivindicado a los efectos del objetivo indicado por el solicitante. En ese caso la invención no puede ser llevada a la práctica por un experto en la materia y por ello se considera que la reivindicación no es susceptible de aplicación industrial.

### **Ejemplo**

*Una invención relativa a un procedimiento para sincronizar con gran precisión (del orden de nanosegundos) equipos situados en tierra mediante las señales de los satélites de una constelación, en el que no se tienen en cuenta los efectos relativistas derivados de la altura y velocidad de los satélites, sin los cuales dicha sincronización resulta imposible.*

Este tipo de invención no podría ser puesta en práctica por un experto en la materia, resultando de aplicación imposible en cualquier tipo de industria.

### **Ejemplo**

*Procedimiento para la destrucción de asteroides que puedan impactar contra la tierra, que hace uso de una nave que viaja al 99 % de la velocidad de la luz hasta dicho asteroide, para impactar contra él.*

La descripción no precisa más sobre la manera en que se consigue dicha velocidad. Aunque el desplazamiento de un objeto a una velocidad cercana a la de la luz no viola las leyes de la física, para un experto en la materia resultaría imposible poner en práctica la invención, al no existir, ni siquiera en el estado de la técnica presente, ninguna solución conocida para conseguir desplazar un objeto a dicha velocidad.

### **G5.3. MÉTODOS DE ENSAYO**

Los métodos de ensayo generalmente se consideran como invenciones susceptibles de aplicación industrial y son patentables si la prueba o test se aplica a la mejora o al control de un producto, equipo o proceso que es en sí mismo susceptible de aplicación industrial.

En particular, la utilización de animales de experimentación con fines industriales, es decir, para probar productos industriales (por ejemplo, para asegurar la ausencia de efectos pirogenéticos o alérgicos) o para probar fenómenos (por ejemplo, para determinar la contaminación del agua o el aire) sería patentable.

### **G5.4. APLICACIÓN INDUSTRIAL VS. ART. 4.4 LP**

El término “susceptible de aplicación industrial” no es un requisito cuyo cumplimiento anule la restricción establecida en el art. 4.4 c LP sobre planes reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales, así como los programas de ordenador. Por ejemplo, un método administrativo para controlar un stock no es patentable incluso cuando tenga aplicación industrial en una fábrica u oficina.

### **G5.5. SECUENCIAS TOTALES Y PARCIALES DE GENES**

Art. [5](#) LP

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Una mera secuencia de ADN sin indicación de función biológica alguna se considera no patentable. En los casos en los que una secuencia total o parcial de un gen se usa para obtener una proteína o una parte de una proteína, es necesario especificar qué proteína o parte de la misma es producida y cuál es su función.

Por otra parte, cuando una secuencia de nucleótidos no produce una proteína o parte de ella la función que se tiene que indicar puede ser, por ejemplo, que la secuencia presenta actividad como promotor de la transcripción.

Asimismo, un fragmento de ADN sin indicación de una función concreta no se considera patentable. Sin embargo, un fragmento de ADN para el que se haya indicado una función concreta, por ejemplo, la de utilizarse como sonda para diagnóstico de enfermedades, se considera patentable, mientras no incumpla otros requisitos de patentabilidad.

## G6. ESTADO DE LA TÉCNICA

### G6.1. **DEFINICIÓN Y OBSERVACIONES GENERALES**

Art. [6.1](#) LP

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Art. [6.2](#) LP

Se define el estado de la técnica como lo constituido por todo lo que antes de la **fecha de presentación** de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

En el caso de que la solicitud reivindique de forma válida una prioridad, entonces la **fecha relevante** para la determinación del estado de la técnica pasa a ser la fecha de prioridad en lugar de la fecha de presentación de la solicitud. Esto queda recogido en el art. 30.3 LP, el cual expone que “en virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 10.3 y 139, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada”.

Art. [6.3](#) LP

Además, **se extiende el estado de la técnica** al entender igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de:

- las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad,
- las solicitudes de patentes europeas que designen a España y
- las solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España,

tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud y que hubieren sido publicadas en español en dicha fecha o en otra posterior.

La extensión del estado de la técnica es necesaria para evitar una posible doble patentabilidad (es decir, la existencia de dos títulos de patente independientes y presuntamente válidos para una misma invención) y está en consonancia con el art. 10.3 LP, el cual señala que “cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya

solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud sea publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37”.

Art. [8 LP](#)

Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. El estado de la técnica aplicable para la determinación de la actividad inventiva es el definido anteriormente pero se considera que el conocimiento general común disponible en la fecha de presentación (o fecha de prioridad en su caso) de la solicitud sometida a examen forma parte también del estado de la técnica. No es preciso que el conocimiento general común conste por escrito, necesitando justificación solo si es puesto en duda por parte del solicitante. Sin embargo, la extensión del estado de la técnica mencionada más arriba no debe tenerse en cuenta para la determinación de la actividad inventiva, tal y como señala el art. 8.2 LP al declarar que “si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el art. 6.3, estos no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva”.

De acuerdo con la definición del estado de la técnica dada cabe destacar que no existe ninguna restricción con respecto a la localización geográfica, el idioma o la manera en que la información relevante se hizo accesible al público. Además, no se estipula ningún límite a la antigüedad de los documentos u otras fuentes de información relevantes.

Por otra parte, en el caso de un documento (una descripción escrita), debe considerarse que se ha hecho accesible al público si, en la fecha relevante, fue posible para el público en general acceder al contenido de dicho documento y, además, no existía ningún acuerdo de confidencialidad restringiendo el uso o difusión de dicho contenido.

Si el solicitante cuestionase la accesibilidad pública de un documento o su supuesta fecha de publicación, aportando una argumentación sólida o alguna prueba que ponga en duda que dicho documento forme parte del estado de la técnica, la OEPM evaluará la documentación presentada. Si como resultado del análisis no aparecieran evidencias suficientes para despejar la duda planteada por el solicitante, entonces debería descartarse dicho documento.

#### **G6.1.1. El experto en la materia**

El experto en la materia es una figura ficticia, una persona o un equipo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación, que hipotéticamente tiene acceso a todo el conocimiento común en su campo técnico, con competencias normales en la técnica y

que está al corriente de lo que era el **conocimiento general común** en la técnica en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso. Deberá suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el “estado de la técnica”, en particular, a los documentos citados en el informe sobre el estado de la técnica, y que ha tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina.

La figura del experto en la materia tiene especial importancia a la hora de evaluar el requisito de actividad inventiva (ver información adicional en el [apartado G8.4](#)).

#### **G6.1.2. El conocimiento general común**

El conocimiento general común es aquel que el experto en la materia tiene a su disposición de forma inmediata bien porque lo conoce, bien porque sabe dónde se encuentra. En general, no es preciso que este conocimiento general común se encuentre disponible por escrito, aunque es frecuente que adopte la forma de un libro de texto, una enciclopedia o un manual.

Para determinar qué puede ser considerado “conocimiento general común”, se pueden seguir los siguientes indicios:

- El experto en la materia debe ser capaz de seleccionar la enciclopedia, estudio, relevante, publicación científica o solicitud de patente donde se encuentra dicha información.
- Una vez seleccionado el lugar, debe ser capaz de identificar la información sin esfuerzo excesivo.
- La información encontrada no debe ser ambigua y debe ser utilizable de forma directa, sin dudas y sin necesidad de una investigación adicional.

El conocimiento general común puede estar redactado en cualquier idioma, a semejanza de lo que ocurre con el estado de la técnica.

Los libros de texto y monografías pueden ser considerados como representativos del conocimiento general común, incluidas las referencias que puedan contener a otros artículos o bibliografía. En este sentido, debe tenerse presente el principio de que la información no adquiere el carácter de conocimiento general común por el hecho de figurar en un libro de texto concreto, sino que, al contrario, es porque tiene este carácter que aparece en los libros. Por ello, debe seguirse la regla de que lo publicado debe haber

sido parte del conocimiento general común con cierta antelación a la fecha de la publicación del texto citado.

En general, una única publicación (por ejemplo un documento de patente o un artículo científico) no puede ser considerada como conocimiento general común, si bien en ciertos casos, algunos artículos de publicaciones técnicas, en especial los de carácter recopilatorio o de panorámica del estado del arte, sí pueden constituir una fuente válida. Este puede ser el caso también de literatura (patente o no patente) relativa a campos de la técnica tan novedosos que todavía no han sido tratados en libros de texto.

El conocimiento general común puede provenir de distintas fuentes y no depende necesariamente de la publicación de un documento específico en una fecha determinada. La afirmación de que algo es conocimiento general común solo necesita ser respaldada mediante pruebas documentales (un libro de texto, por ejemplo) si es puesta en cuestión.

El conocimiento general común puede tener especial relevancia a la hora de evaluar el requisito de actividad inventiva (ver información adicional en el [apartado G8.3.](#)).

## **G6.2. SUFICIENCIA DESCRIPTIVA DE LAS DIVULGACIONES**

Para que pueda considerarse que una divulgación de contenidos técnicos se ha hecho accesible al público y que, por tanto, forma parte del estado de la técnica, es preciso que la información suministrada al experto en la materia sea suficiente para permitirle, en la fecha relevante, llevar a cabo las enseñanzas de carácter técnico contenidas en dicha divulgación, teniendo en cuenta el conocimiento general común disponible en su campo en dicha fecha.

Hay que tener en cuenta que la publicación de un documento que no permite la ejecución de lo divulgado no se considera una divulgación válida y, por tanto, dicha publicación no forma parte del estado de la técnica utilizable para evaluar la novedad ni la actividad inventiva.

Por otra parte, la mera divulgación de contenidos técnicos no implica que estos pertenezcan al conocimiento general común. En particular, si esa información técnica solo puede obtenerse tras una búsqueda exhaustiva, no puede considerarse como perteneciente al conocimiento general común y no puede, por tanto, emplearse al valorar la suficiencia descriptiva de la divulgación. En este sentido, no se consideraría una búsqueda exhaustiva el hecho de usar un diccionario o un documento similar de



referencia (publicado en la fecha relevante o con anterioridad) para interpretar un término especial usado en la divulgación.

Cuando se está evaluando la novedad, la fecha relevante a la que se refiere el párrafo anterior para evaluar la suficiencia descriptiva de la divulgación es la fecha relevante de la propia divulgación, es decir, la fecha en la que se hizo accesible al público, o bien, si se trata de un documento de los contemplados en el art. 6.3 de la LP, la fecha de presentación de dicho documento o, en su caso, la fecha de prioridad. Sin embargo, cuando se está evaluando la actividad inventiva, la fecha relevante a la que se refiere el párrafo anterior para evaluar la suficiencia descriptiva de la divulgación es el día anterior a la fecha relevante de la propia solicitud de patente que se está examinando, es decir, su fecha de presentación o, en su caso, su fecha de prioridad.

Como ejemplo, si un documento divulga un compuesto químico y un procedimiento para su obtención sin indicar cómo se consiguen los materiales de partida o los catalizadores y el experto en la materia no es capaz (en la fecha relevante) de obtenerlos apoyándose en el conocimiento general común (presente en libros de texto, por ejemplo), entonces la divulgación no cuenta con suficiencia descriptiva y no puede considerarse que forma parte del estado de la técnica. Por contra, si el experto en la materia sabe cómo obtenerlos (porque pueden comprarse o son muy conocidos o constan en libros de texto, por ejemplo), entonces la divulgación cuenta con suficiencia descriptiva y puede considerarse que forma parte del estado de la técnica.

### **Ejemplo**

Un documento divulga un sistema de teleportación cuántica de información, basado en el entrelazamiento de estados cuánticos y que funciona a temperatura ambiente. Sin embargo, no proporciona detalles de las tecnologías y dispositivos utilizados para mantener y modificar los estados cuánticos a dicha temperatura ambiente. Por lo tanto, la divulgación no podrá considerarse válida si el experto en la materia no es capaz, en la fecha relevante, de obtener esta información a partir del conocimiento general común.

## **G6.3. FECHA DE PRESENTACIÓN O FECHA DE PRIORIDAD COMO FECHA RELEVANTE**

### **G6.3.1. Concepto de fecha**

El concepto de fecha en el marco de la propiedad industrial, en particular, en lo concerniente al Derecho de Patentes, ha de interpretarse como la asignación del **día mes**

**y año** en el que una determinada solicitud de patente ha sido registrada en un organismo a tal efecto.

Independientemente de la obligación que la OEPM, en calidad de oficina registral dentro de la Administración Pública, tiene de consignar fecha (es decir, día, mes y año), hora y minutos en los registros que se hagan ante ella, en virtud de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, el sentido que ha de darse al **concepto de fecha de una solicitud de patente**, dentro de las competencias de la OEPM en materia de propiedad industrial, y en el marco de la legislación internacional al respecto, es el de **día, mes y año**.

Es decir, no debe considerarse para determinar el contenido del estado de la técnica, las consignaciones que figuren en la solicitud de patente relativas a la hora y minuto del registro.

#### **G6.3.2. Fecha relevante**

Como se ha mencionado en el [apartado G6.1](#) en el caso de que la solicitud reivindique de forma válida una prioridad, la fecha relevante para la determinación del estado de la técnica pasa a ser la fecha de prioridad en lugar de la fecha de presentación de la solicitud.

Es preciso tener en cuenta que reivindicaciones distintas (e incluso alternativas distintas dentro de una misma reivindicación) pueden tener fechas relevantes distintas si se han reivindicado prioridades múltiples, según recoge el art. 31.3 LP: “para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes”. Por supuesto, si todo el estado de la técnica considerado relevante ha sido divulgado antes de la fecha de prioridad válidamente reivindicada más antigua, entonces no es necesario que el/la examinador/a se preocupe de asignar fechas relevantes a cada reivindicación (o alternativa dentro de una misma reivindicación).

Por otra parte, el derecho a la prioridad de la solicitud examinada puede perderse en el caso de que se requiera al solicitante (cuando la reivindicación de prioridad se considera relevante a la hora de determinar la patentabilidad de la invención) que aporte una copia certificada de la solicitud prioritaria y, en su caso, una traducción al español, y el solicitante no las aporte en el plazo establecido.

Además, puede ocurrir que el solicitante presente partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos con posterioridad a la fecha de depósito de la solicitud y que se produzca en consecuencia un cambio en la fecha de presentación asignada a la solicitud, de tal forma que se haga coincidente con la fecha en la que se aportaron dichas partes omitidas de la descripción o dichos dibujos omitidos. Aún así, si la solicitud de patente reivindica la prioridad de una solicitud anterior, el solicitante podrá indicar que se remite a esa solicitud anterior para incorporar la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos. En tal caso, si la parte omitida de la descripción o los dibujos está contenida íntegramente en la solicitud anterior y el solicitante cumple con el resto de los requisitos exigidos, entonces se mantendrá la fecha de presentación otorgada inicialmente (ver [apartado A2.1.3](#)).

#### **G6.4. DOCUMENTOS EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL**

Si el solicitante cuestiona con razones fundadas la relevancia de un documento en un idioma distinto al español, citado en el informe sobre el estado de la técnica, el/la examinador/a evaluará las alegaciones del solicitante sobre la base de una traducción al español del documento (o tan solo de la parte relevante si puede identificarse fácilmente). Si el/la examinador/a mantiene la opinión de que el documento es relevante, entonces enviará una copia de la traducción al solicitante en la siguiente comunicación.

##### **G6.4.1. Traducciones automáticas**

Con el fin de superar la barrera del idioma cuando un documento está escrito en una lengua distinta al español, el/la examinador/a podrá apoyarse en una traducción automática (especialmente en el caso de lenguas “lejanas” como el japonés, el chino, el ruso etc.), la cual podrá ser enviada al solicitante, teniendo en cuenta que en el IET siempre se citará la patente en el idioma original, sin citar la traducción automática. Si solo parte del documento traducido es relevante, ese pasaje en particular debe ser identificado en el documento original (ver [apartado B5.3.2](#)).

Una traducción debe ser capaz, fundamentalmente, de mostrar el significado del texto en español o en un idioma de amplio uso en nuestro entorno (por ejemplo, inglés o francés), siendo admisible la existencia de errores gramaticales o sintácticos, siempre que no impidan la comprensión del contenido del texto original.

El argumento general de que no se puede confiar en las traducciones automáticas no es suficiente para invalidar el valor probatorio de una traducción automática. Si una parte interesada objeta el uso de una traducción automática concreta deberá aportar evidencia

de algún tipo (por ejemplo, una mejor traducción de todo el documento o de partes de él) que muestre hasta qué punto la traducción automática es defectuosa y no es fiable.

Cuando la parte interesada proporcione una argumentación debidamente fundada para cuestionar las objeciones a la patentabilidad de la solicitud fundamentadas en el texto traducido de forma automática, el/la examinador/a deberá tener en cuenta dicha argumentación, de forma similar a cuando la fecha de publicación del documento es cuestionada.

## **G6.5. CONFLICTO CON OTRAS SOLICITUDES**

### **G6.5.1. Extensión del estado de la técnica**

Art. [6.3 LP](#)

Como ya se ha señalado anteriormente en el [apartado G.6.1](#), el estado de la técnica también se extiende al contenido de:

- las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad,
- solicitudes de patentes europeas que designen a España y
- de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España,

siempre y cuando dichas solicitudes cumplan con los requisitos establecidos (ver [apartado G6.5.1.a](#)). Igualmente ya se comentó en el [apartado G.6.1](#) que esta extensión del estado de la técnica debe ser tomada en cuenta cuando se evalúa la novedad de la invención, pero no cuando se evalúa su actividad inventiva.

Los documentos que forman parte de la citada extensión del estado de la técnica son, por tanto, **potencialmente conflictivos** en el sentido de que pueden, en su caso, afectar a la novedad de la invención reivindicada. De esta forma se evita además, en general, una posible doble patentabilidad, es decir, la existencia de dos títulos de patente independientes y presuntamente válidos para una misma invención.

Sin embargo, la LP no contempla el caso según el cual varias personas realizan una misma invención de forma independiente teniendo las distintas solicitudes una misma fecha de presentación (o de prioridad en su caso), quizás por ser bastante improbable. En ese sentido, esos distintos solicitantes tendrían un mismo derecho a la patente. Por tanto, en este caso especial parece que realmente existiría de hecho una doble patentabilidad (ver también [apartado G6.5.1.c](#)).

El contenido que se debe tener en cuenta en el documento potencialmente conflictivo es la memoria completa (es decir, la descripción, los dibujos y las reivindicaciones) incluyendo:

- i) cualquier materia a la cual se renuncie explícitamente (con la excepción de las renunciaciones dirigidas a modos de realización impracticables);
- ii) cualquier materia que se considere válidamente incorporada por referencia a otro u otros documentos; y
- iii) el estado de la técnica anterior indicado por el solicitante tal y como esté explícitamente descrito.

Sin embargo, dicho contenido no incluye, de existir, ningún documento prioritario (ya que dichos documentos prioritarios solo se tendrán en cuenta para establecer hasta qué punto la reivindicación de prioridad del documento potencialmente conflictivo es válida) y tampoco incluye el resumen, que solo sirve para una finalidad de información técnica.

Por otra parte, es importante señalar que el contenido a tener en cuenta es el del documento potencialmente conflictivo tal y como hubiere sido originalmente presentado. Cuando una solicitud se presenta en un idioma distinto del español, puede ocurrir que, por error, se omita materia en la traducción de la solicitud y no esté por ello incluida en la publicación de dicha solicitud; en ese caso, es el contenido del texto original el que es relevante.

#### **(a) Requisitos**

Para que una solicitud de las mencionadas en el [apartado G6.5.1](#) pueda ser un documento potencialmente conflictivo es preciso:

- que su fecha de presentación (o, en su caso, su fecha de prioridad válidamente reivindicada) sea anterior a la fecha de presentación (o, en su caso, la fecha de prioridad válidamente reivindicada) de la solicitud de patente a examen; y
- que su publicación haya tenido lugar en la fecha de presentación (o, en su caso, la fecha de prioridad válidamente reivindicada) de la solicitud de patente a examen, o bien en una fecha posterior.
- que dicha publicación esté en español.

Sin embargo, si la reivindicación de prioridad del documento potencialmente conflictivo es abandonada o deja de ser válida por algún motivo con efectos previos a su publicación,

entonces la fecha relevante a tener en cuenta pasa a ser la fecha de presentación del documento potencialmente conflictivo, sin importar que la reivindicación de prioridad pudiese o no ser válida en realidad.

Además, también es preciso que el documento potencialmente conflictivo no estuviese retirado *de facto* al publicarse, es decir, si la solicitud se retiró o quedó sin efecto por algún otro motivo antes de la fecha de publicación y solo se publicó porque los preparativos para la publicación se habían completado, entonces la publicación no tiene efectos en lo relativo a los documentos del estado de la técnica extendido (art. 6.3 LP) aunque sí podría tenerlos con respecto al art. 6.2 LP. Así pues, debe interpretarse que el art. 6.3 LP se refiere a solicitudes que todavía están siendo tramitadas con normalidad en el momento de su publicación.

Por otra parte, los cambios que tengan lugar con posterioridad a la publicación, tales como, por ejemplo, la retirada o pérdida de la reivindicación de prioridad, no afectan a la aplicación de lo recogido por el artículo 6.3 LP.

#### **(b) Doble protección**

Art. [160](#) LP

Puede ocurrir que un único solicitante registre a la vez dos o más solicitudes españolas de patente para una misma invención, compartiendo dichas solicitudes una misma fecha de presentación (o de prioridad en su caso). La LP no prohíbe de forma explícita esta posibilidad. Sin embargo, sí prohíbe la doble protección de una invención por medio de una patente europea y una patente nacional, dejando esta última de producir efectos.

Art. [173](#) LP

Además se descarta la doble protección de una invención por medio de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional y una patente nacional, dejando esta última de producir efectos.

Por otra parte, es un principio comúnmente aceptado en la mayoría de los sistemas de patentes que dos o más títulos de patente no pueden concederse a un mismo solicitante para una misma invención. Este principio se basa en que el solicitante no puede tener ningún interés legítimo en obtener una segunda patente para unas mismas reivindicaciones ya presentes en una primera patente de la cual es titular. Sin embargo, no existe ningún problema en el caso de que un mismo solicitante tramite dos solicitudes con la misma descripción y la misma fecha de presentación (o de prioridad en su caso) siempre y cuando la materia reivindicada sea distinta. Así, por ejemplo, el solicitante

puede estar interesado en obtener rápidamente una primera protección para un modo de realización preferido, mientras que persigue una segunda protección para el caso más general.

En el caso de que dos solicitudes con una misma materia reivindicada y una misma fecha efectiva pertenezcan a solicitantes distintos, cada una de ellas proseguirá su tramitación de forma independiente como si la otra no existiera.

## **G6.6. ESTADO DE LA TÉCNICA ACCESIBLE AL PÚBLICO POR UNA UTILIZACIÓN O POR CUALQUIER OTRO MEDIO**

### **G6.6.1. Tipos de utilizaciones y ejemplos**

La utilización de un producto puede tener lugar mediante la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, o cualquier otra forma de explotación. Por otra parte, la utilización de un procedimiento puede tener lugar mediante la puesta en práctica del mismo o su ofrecimiento o introducción en el comercio. Dicha introducción en el comercio puede producirse, por ejemplo, por medio de la venta o el trueque.

El estado de la técnica puede hacerse accesible al público también de otras maneras, por ejemplo, haciendo una demostración de un producto o un procedimiento en cursos de formación especializados o en demostraciones divulgadas en cualquier medio: televisión, Internet, etc.

Normalmente estos casos de utilizaciones o anterioridades accesibles al público por cualquier otro medio surgirán durante la fase de oposición, ya que raramente serán detectadas en la búsqueda de anterioridades efectuada en la fase de examen.

### **G6.6.2. Cuestiones a considerar con respecto a las utilizaciones anteriores**

Ante la alegación de que un producto o un procedimiento se ha usado con anterioridad, es decir, pertenece al estado de la técnica, se establecerá lo siguiente:

- i) que la fecha en la que ocurrió la supuesta utilización es anterior a la fecha relevante de la patente;
- ii) la identificación del producto o procedimiento utilizado, con el fin de determinar el grado de semejanza con la materia reivindicada en la patente; y
- iii) todas las circunstancias relativas a la utilización, con el fin de determinar si la utilización se hizo accesible al público y hasta qué punto; por ejemplo, en relación con el

lugar y la forma de la utilización. Estos factores son importantes en el sentido de que, por ejemplo, los detalles de la demostración de un procedimiento de fabricación en una fábrica o de la entrega y venta de un producto, pueden proporcionar información con respecto a la posibilidad de que la materia reivindicada haya sido efectivamente hecha accesible al público.

Sobre la base de las alegaciones y de las pruebas aportadas (por ejemplo, documentos que confirmen la venta o declaraciones juradas relacionadas con la utilización anterior), se establecerá primero la relevancia de la supuesta utilización anterior. Si, como resultado de esta evaluación, se considera que la utilización anterior está suficientemente fundada y es relevante, y no es cuestionada por parte del titular, se tomará una decisión teniendo en cuenta las alegaciones y las pruebas aportadas. Si la utilización anterior es cuestionada por el titular de la patente, se tratará de obtener pruebas adicionales con respecto a los hechos relevantes que no pueden aún considerarse probados sobre la base de las pruebas presentadas hasta el momento. Según las circunstancias de cada caso particular, las pruebas adicionales podrían tener que ser presentadas por las partes interesadas.

**(a) Principios generales**

Un contenido técnico deberá considerarse como hecho accesible al público por medio de una utilización o por cualquier otro medio si, en la fecha relevante, fue posible para el público en general obtener conocimiento de dicho contenido técnico sin que hubiera ningún acuerdo de confidencialidad restringiendo el uso o divulgación de ese conocimiento. Estas condiciones ocurren, por ejemplo, cuando un producto es vendido incondicionalmente, ya que el comprador adquiere posesión ilimitada de cualquier conocimiento que pueda ser obtenido del producto. Incluso cuando las características específicas del producto no pueden establecerse a partir de un examen exterior, sino solo mediante un análisis más exhaustivo, dichas características son aún así consideradas como hechas accesibles al público. Lo anterior es independiente de que existan o no razones particulares que puedan inducir al análisis de la composición o las características internas del producto. Estas características específicas son únicamente características intrínsecas. Las interacciones extrínsecas, que solo se manifiestan cuando el producto interactúa en condiciones exteriores específicas (por ejemplo, reactivos específicos) y dan lugar a efectos o resultados particulares, sobrepasan la naturaleza del producto *per se*, ya que dependen de elecciones deliberadas. Típicos ejemplos son el primer o subsiguiente uso como producto farmacéutico de una sustancia o composición conocidas y el uso de un compuesto conocido para un propósito particular basado en un



efecto técnico nuevo. Así pues, tales características extrínsecas no pueden considerarse como hechas accesibles al público.

Por otro lado, si un producto ha podido ser visto en un lugar tal como una fábrica, por ejemplo, al cual tienen acceso miembros del público no obligados a guardar secreto por un acuerdo de confidencialidad (incluidos aquellos con conocimientos técnicos suficientes para determinar características específicas del producto), se considerará que todo el conocimiento que un experto pudiese obtener por medio de un examen exterior habrá sido hecho accesible al público. Sin embargo, se considerará que todas las características ocultas que solo podrían determinarse desmontando o destruyendo el producto no habrán sido hechas accesibles al público.

**(b) Acuerdo de confidencialidad**

El principio básico que debe adoptarse es que la materia reivindicada no ha sido hecha accesible al público mediante una utilización o cualquier otra forma si existe un acuerdo expreso o tácito de confidencialidad que no ha sido roto, o si las circunstancias del caso son tales que tal confidencialidad deriva de una relación de buena fe o confianza. La buena fe y la confianza son factores que pueden tener lugar en relaciones comerciales o contractuales. Por otra parte, es preciso tener en cuenta el caso particular de una divulgación inocua resultante de un abuso evidente frente al solicitante o su causante (art. 7 LP).

**(c) Utilización en una propiedad no pública**

Como norma general, la utilización en una propiedad de acceso restringido, por ejemplo, en fábricas o instalaciones militares, no se considera como una utilización hecha accesible al público (ya que los empleados de la fábrica o el personal militar están habitualmente sometidos al mantenimiento del secreto), salvo cuando los productos o procedimientos utilizados son presentados, explicados o simplemente mostrados al público en tales lugares, o cuando expertos no sometidos al mantenimiento del secreto son capaces de reconocer sus características esenciales desde el exterior. Claramente, la citada “propiedad de acceso restringido” no se refiere a las instalaciones de un tercero al que le fue vendido el producto en cuestión de forma incondicional o al lugar donde el público pudo ver el producto en cuestión o determinar sus características.

**(d) Ejemplo de la accesibilidad al público de utilizaciones de un producto**

Una prensa para producir paneles ligeros de construcción fue instalada en una nave de una fábrica. Aunque en la puerta había un aviso de que “No se admite personal no autorizado”, algunos clientes (en particular distribuidores de materiales de construcción y clientes interesados en comprar paneles ligeros de construcción) tuvieron la oportunidad de ver la prensa, aunque no hubo ningún tipo de demostración o explicación. No existía ninguna obligación de mantener el secreto ya que, según testigos, la compañía no consideraba tales visitantes como posibles competidores. Estos visitantes no eran auténticos expertos, esto es, no fabricaban tales paneles o prensas, pero tampoco eran completamente legos en la materia. Dada la sencilla estructura de la prensa, las características esenciales de la invención eran bastante evidentes para cualquiera que la observase. Existía, por tanto, la posibilidad de que estos clientes (y particularmente los distribuidores de materiales de construcción) reconociesen las características esenciales de la prensa y, dado que no estaban sometidos al mantenimiento del secreto, comunicasen sus hallazgos libremente a terceros.

**(e) Ejemplo de la inaccesibilidad al público de un procedimiento**

La materia reivindicada de la patente se refiere a un procedimiento para la fabricación de un producto. Como prueba de que este proceso ha sido hecho accesible al público mediante una utilización, se adujo que un producto similar ya conocido había sido fabricado mediante el procedimiento reivindicado. Sin embargo, no pudo determinarse claramente, incluso después de un examen exhaustivo, por medio de qué procedimiento había sido fabricado. En consecuencia, el acceso público al producto no implica la divulgación de su procedimiento de fabricación.

**G6.6.3. Estado de la técnica accesible al público por una descripción oral**

El estado de la técnica se hace accesible al público por medio de una descripción oral cuando la información es divulgada sin condiciones a miembros del público en el transcurso de una conversación o una conferencia o mediante la radio, la televisión o medios de reproducción audiovisuales.

En el estado de la técnica no se incluyen descripciones orales hechas por y para personas que, sometidas al mantenimiento del secreto, han respetado la confidencialidad y tampoco las descripciones orales hechas con una anterioridad de hasta seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud cuando fuesen resultado directo o indirecto

de un abuso evidente frente al solicitante o su causante (ver más adelante el [apartado G6.7](#)).

De nuevo, es preciso que el/la examinador/a determine las cuestiones siguientes:

- i) cuándo tuvo lugar la divulgación oral;
- ii) qué fue descrito oralmente; y
- iii) si la divulgación oral se hizo accesible al público; esto dependerá también del tipo de divulgación oral (conversación, conferencia) y del lugar o medio donde se hizo público (fábrica, Internet, por ejemplo).

#### **G6.6.4. Estado de la técnica accesible al público de forma escrita, por un uso o una divulgación oral**

Para este tipo de estado de la técnica, es preciso determinar cuestiones equivalentes a las definidas en el [apartado G6.6.3](#) si es que no están claramente establecidas en el mismo escrito u otro tipo de divulgación, o si son cuestionadas por una de las partes.

Si la información se hace accesible por medio de una descripción escrita y una utilización o por medio de una descripción escrita y una divulgación oral, pero solo la utilización o la divulgación oral se hace accesible al público antes de la fecha relevante, entonces puede considerarse que la descripción escrita publicada a continuación proporciona un relato fiel de la divulgación oral o de la utilización, a menos que el titular de la patente pueda dar razones fundadas de que no es así. En este último caso, el oponente debe aportar pruebas en contra con respecto a las razones aducidas por el titular de la patente. Hay que tener cuidado al considerar el tipo de evidencia presentada para corroborar el contenido de una divulgación oral. Por ejemplo, un informe de una conferencia escrito por el propio conferenciante puede no ser un relato fiel de lo que en realidad fue transmitido al público. Igualmente, un guion del cual supuestamente leyó el conferenciante puede no haber sido en realidad leído de forma completa y comprensible.

#### **G6.6.5. Divulgaciones en Internet**

Como norma general las divulgaciones en Internet forman parte del estado de la técnica. La información divulgada en Internet o en bases de datos en línea se considera accesible al público en la fecha en que dicha información fue compartida públicamente.

**(a) Establecimiento de la fecha de publicación**

Establecer la fecha de publicación implica dos aspectos que deben evaluarse de forma separada: si la fecha está indicada correctamente y si verdaderamente el contenido en cuestión se hizo accesible al público en dicha fecha.

La naturaleza de Internet puede dificultar el establecimiento de la fecha concreta en la que la información se hizo accesible al público ya que, por ejemplo, no todas las páginas web mencionan cuándo fueron publicadas. Además, aunque los sitios web son actualizados frecuentemente, la mayoría no disponen de ningún historial del contenido previamente mostrado, ni tampoco mantienen registros que permitan al público (incluidos los examinadores) establecer con precisión qué fue publicado y cuándo.

Restringir el acceso a un círculo limitado de personas (por ejemplo, mediante protección por contraseña) o requerir un pago por el acceso (algo análogo a comprar un libro o suscribir una revista) no impiden a una página web formar parte del estado de la técnica. Es suficiente con que la página web sea, en principio, accesible sin que exista ningún acuerdo de confidencialidad.

Por otra parte, aunque es posible en teoría manipular la fecha y el contenido de una divulgación de Internet (como también ocurre con los documentos en papel), a la vista del gran tamaño y redundancia del contenido disponible en Internet, se considera muy improbable que una divulgación de Internet encontrada por un/a examinador/a haya sido manipulada. En consecuencia, a menos que haya indicios específicos en contra, la fecha de la divulgación puede ser aceptada como correcta.

En muchos casos, las divulgaciones de Internet contienen una fecha de publicación explícita que normalmente se considera fiable y que se acepta tal y como figura. En determinados casos, el/la examinador/a pueden necesitar pruebas circunstanciales adicionales para establecer o confirmar la fecha de publicación, si bien no es necesario que la veracidad de la fecha se confirme más allá de toda duda razonable. Si finalmente el/la examinador/a llega al convencimiento de que un documento particular fue hecho accesible al público en una fecha determinada, entonces esta fecha se usa como fecha de publicación durante el examen de la solicitud.

Es un principio general que, cuando un/a examinador/a plantea objeciones, la carga de la prueba le corresponde a éste, por lo que le correspondería entonces al solicitante probar lo contrario (la carga de la prueba pasa al solicitante).

Si un solicitante aduce razones para cuestionar la supuesta fecha de publicación de una divulgación de internet, entonces el/la examinador/a deberá tener en cuenta dichas razones. Si el/la examinador/a deja de estar convencido de que la divulgación forma parte del estado de la técnica, tendrá que aportar pruebas adicionales para mantener la fecha de publicación en disputa, o bien deberá prescindir de dicha divulgación como un antecedente en contra de la solicitud.

Si un solicitante refuta la fecha de publicación de una divulgación de Internet sin razonamientos o meramente con declaraciones genéricas acerca de la fiabilidad de las divulgaciones de internet, no se considerará una argumentación de peso y, por tanto, será improbable que altere la opinión del/la examinador/a.

Aunque las fechas y los contenidos de las divulgaciones en Internet pueden aceptarse *a priori*, existen diferentes grados de fiabilidad. Los apartados siguientes examinan la fiabilidad de varios tipos habituales de divulgaciones en Internet.

#### **(b) Revistas técnicas**

Las revistas técnicas en línea de editoriales científicas (por ejemplo: IEEE, Springer o Derwent) son particularmente importantes para los examinadores. La fiabilidad de estas revistas en línea es la misma que la de las revistas en papel tradicionales, esto es, muy alta.

Cabe señalar que la publicación en Internet de un número particular de una revista puede darse en una fecha anterior a la fecha de publicación de la correspondiente versión en papel. Además, algunas revistas pre-publican en línea manuscritos que les han sido entregados, pero que todavía no han sido publicados oficialmente, y en algunos casos antes incluso de que su publicación haya sido aprobada (por ejemplo, la revista “Geophysics”). Si finalmente la revista no aprueba la publicación del manuscrito, su pre-publicación puede constituir la única divulgación de su contenido. El/la examinador/a deberá tener en cuenta que el manuscrito pre-publicado puede diferir de la versión final del manuscrito publicado.

Cuando la fecha de publicación que consta en una publicación de una revista en línea es demasiado vaga (por ejemplo, solo el mes y el año se conocen) y la posibilidad más pesimista (el último día del mes) es demasiado tarde, el/la examinador/a puede solicitar la fecha de publicación exacta. Tal solicitud puede hacerse directamente mediante un formulario de contacto que el editor proporcione en internet, o a través de la Biblioteca Técnica de la OEPM.

**(c) Otras publicaciones equivalentes a las publicaciones impresas**

Se considera que muchas otras fuentes distintas a las editoriales científicas proporcionan fechas de publicación fiables. Estas incluyen, por ejemplo: los periódicos, la televisión o las emisoras de radio. También se incluyen habitualmente: instituciones académicas (como las universidades), organizaciones internacionales (como la Agencia Europea del Espacio), organismos estatales (como ministerios o entes públicos de investigación) o asociaciones de normalización (como AENOR).

Algunas universidades mantienen archivos en los que se pueden presentar informes sobre resultados de investigaciones de forma electrónica antes de que sean entregados o aceptados para su publicación en congresos o revistas. De hecho, algunos de estos informes no se publican en ninguna otra parte. El archivo más notorio se conoce como arXiv.org ([www.arxiv.org](http://www.arxiv.org), mantenido por la Biblioteca de la Universidad de Cornell), pero existen otros como el archivo electrónico de criptología ([eprint.iacr.org](http://eprint.iacr.org), mantenido por la Asociación Internacional para la Investigación Criptológica). Algunos de estos archivos rastrean Internet con el fin de agregar automáticamente publicaciones que están disponibles de forma pública en las páginas web de los investigadores, como Citeseer o ChemXseer ([citeseer.ist.psu.edu](http://citeseer.ist.psu.edu) y [chemseer.ist.psu.edu](http://chemseer.ist.psu.edu), ambos mantenidos por la Universidad del estado de Pennsylvania) o [www.academia.edu](http://www.academia.edu). Muchas universidades españolas también disponen de archivos digitales abiertos, por ejemplo la Universidad Politécnica de Madrid ([ad.upm.es](http://ad.upm.es)), la Universidad de la Rioja ([www.fundaciondialnet.es](http://www.fundaciondialnet.es)) o la Universidad Complutense de Madrid ([eprints.ucm.es](http://eprints.ucm.es)).

Por ejemplo, la red [ResearchGate](http://ResearchGate) es una red profesional de la comunidad científica e investigadora en al que se comparten artículos de investigación publicados o pre-publicados, y que resulta de gran utilidad como fuente de literatura no patente.

Empresas, organizaciones o particulares usan Internet para publicar documentos que solían publicarse en papel. Estos incluyen manuales para productos de software como videojuegos, manuales para productos como teléfonos móviles, catálogos de productos o listas de precios, y documentación técnica de productos o familias de productos. Evidentemente, la mayoría de estos documentos se dirigen al público (por ejemplo, clientes actuales o potenciales) y, por tanto, están destinados a la publicación sin restricciones. Por consiguiente, la fecha proporcionada puede tomarse como su fecha de publicación.

**(d) Publicaciones no tradicionales**

Internet se usa también para intercambiar y publicar información en formas que no existían antes, por ejemplo mediante grupos de discusión de Usenet, blogs, listas de distribución de correos electrónicos o páginas wiki. Los documentos obtenidos de esas fuentes también pertenecen al estado de la técnica, aunque puede ser más complejo establecer su fecha de publicación, y su confiabilidad es variable.

El contenido de un correo electrónico enviado no puede considerarse como público basándose en el mero hecho de que podría haber sido interceptado.

Las etiquetas o marcas temporales generadas por ordenador (habitualmente usadas, por ejemplo, en blogs, Usenet o el historial de versiones de las páginas wiki) pueden considerarse como fechas de publicación fiables. Aunque dichas fechas podrían haber sido generadas por un reloj de ordenador impreciso, esto debería contraponerse al hecho de que en general muchos servicios de internet dependen de una medición exacta del tiempo y que a menudo dejarían de funcionar si la fecha o la hora son incorrectas. Salvo que haya indicios en contra, la fecha de la “última modificación” (“last modified”) habitualmente usada puede considerarse como la fecha de publicación.

**(e) Divulgaciones que no tienen fecha o que tienen una fecha no confiable**

Cuando una divulgación en Internet es relevante para el examen de la solicitud, pero no existe ninguna indicación explícita de su fecha de publicación en el texto de la divulgación, o si el solicitante ha mostrado que la fecha proporcionada no es confiable, el/la examinador/a puede intentar obtener pruebas adicionales que establezcan o confirmen la fecha de publicación. Específicamente, puede considerar la utilización de la información siguiente:

a) Información relativa a una página web disponible en un servicio de archivo de Internet. El servicio de archivo más importante es “*Internet Archive*” accesible a través de la llamada “[Wayback Machine](http://Wayback Machine)”

El hecho de que “Internet Archive” esté incompleto no resta credibilidad a los datos que contiene. Cabe señalar también que las advertencias legales relativas a la exactitud de cualquier información proporcionada son habitualmente utilizadas en los sitios web (incluso en fuentes de información reputadas como [Espacenet](http://Espacenet) o [IEEE](http://IEEE)), y no deberían servir de base para cuestionar la exactitud real de la información del sitio web.



- b) Información de etiquetas o marcas temporales correspondientes al historial de modificaciones efectuadas en un fichero o página web (por ejemplo, como la disponible en páginas wiki como Wikipedia y en los sistemas de control de versiones usados en el desarrollo de software distribuido).
- c) Información de etiquetas o marcas temporales generada por ordenador tal y como se encuentra disponible en directorios de ficheros u otros repositorios o tal y como se añade automáticamente al contenido (por ejemplo, en foros de mensajes y en blogs).
- d) Fechas de indexación que los motores de búsqueda adjudican a las páginas web. Estas fechas son posteriores a la fecha de publicación real de la divulgación, dado que los motores de búsqueda tardan algún tiempo en indexar un sitio web nuevo.
- e) Información relativa a la fecha de publicación que está integrada en la propia divulgación de Internet. La información sobre fechas está a veces escondida en el código usado para crear el sitio web, y no es visible en la página web tal y como aparece en el navegador. Los examinadores pueden, por ejemplo, considerar el uso de herramientas forenses para recuperar esas fechas. Con el fin de permitir una evaluación de la exactitud de la fecha que resulte justa tanto para el solicitante como para el/la examinador/a, estas fechas deberían usarse solo si el/la examinador/a sabe cómo fueron obtenidas y puede comunicárselo al solicitante.
- f) Información sobre copias de la divulgación en distintos sitios (sitios espejo) o en distintas versiones.

También es factible preguntar al propietario o el autor del sitio web al intentar establecer la fecha de publicación con un grado suficiente de exactitud. El valor probatorio de las declaraciones que se obtengan así deberá evaluarse por separado.

Si no se puede obtener ninguna fecha de publicación (aparte de la fecha en que el/la examinador/a recupera la divulgación, que será siempre posterior a la solicitud sometida a examen), la divulgación no puede usarse como parte del estado de la técnica anterior en el examen de la solicitud. Si el/la examinador/a considera que una publicación, aún sin fecha, es muy relevante con respecto a la invención y puede, por tanto, ser de interés para el solicitante o terceros, entonces puede optar por citar la publicación en el informe de búsqueda como un documento de la categoría “L” (ver [apartado B.5.3.1\(f\)](#)). La opinión escrita del informe de búsqueda debería explicar por qué este documento fue citado. Además, citar la divulgación la hará a su vez citable con respecto a futuras solicitudes



usando la fecha de recuperación del documento por parte del/la examinador/a como fecha de publicación.

***(f) Casos problemáticos***

Las páginas web se dividen a veces en marcos cuyo contenido procede de fuentes diferentes. Cada uno de estos marcos puede tener su propia fecha de publicación, la cual debería ser verificada. En un sistema de archivo, por ejemplo, puede ocurrir que un marco contenga la información archivada con una fecha de publicación antigua, mientras que otros marcos contienen anuncios generados en la fecha de obtención de la página web. El/la examinador/a debería asegurarse de que usa la fecha de publicación correcta, esto es, que la fecha de publicación citada se refiere al contenido relevante.

Cuando un documento recuperado desde “*Internet Archive*” contiene enlaces, no hay ninguna garantía de que dichos enlaces se dirijan a documentos archivados en la misma fecha. Puede incluso ocurrir que el enlace se dirige no a una página archivada, sino a la versión actual de la página web. En particular, esto puede ser el caso de imágenes enlazadas, que a menudo no se archivan. También puede ocurrir que los enlaces archivados no funcionen.

Algunas direcciones de internet (URLs) no son duraderas, esto es, se crean para funcionar solo durante una sesión en particular. URLs largas con números y letras aparentemente aleatorios son indicativos de esto. La presencia de una URL así no impide que la divulgación se use como un documento del estado de la técnica anterior, pero implica que la URL no funcionará para otras personas (por ejemplo, para el solicitante que recibe el informe de búsqueda). En el caso de URLs no duraderas, o en otros casos si lo considera prudente, el/la examinador/a debería indicar cómo llegó a esa URL en particular desde la página principal del sitio web en cuestión (es decir, qué enlaces se pincharon o que términos de búsqueda se emplearon).

***(g) Detalles técnicos y observaciones generales***

Cuando se imprime una página web, la URL completa debería ser claramente legible. Lo mismo se aplica con respecto a la fecha relevante de publicación de una página web.

Debería tenerse en cuenta que las fechas de publicación pueden darse en formatos diferentes, especialmente en el formato europeo dd/mm/aaaa, el formato americano mm/dd/aaaa o el formato ISO aaaa/mm/dd. A menos que el formato se indique de forma

explícita, será imposible distinguir entre el formato europeo y el formato americano para los días 1-12 de cada mes.

Si una fecha de publicación es cercana a la fecha relevante de prioridad, la zona horaria de la publicación puede ser crucial para interpretar esa fecha de publicación.

El/la examinador/a debería siempre indicar la fecha en la que la página web fue recuperada. Cuando se citan divulgaciones de Internet, debería explicar la condición de estado de la técnica anterior del documento, por ejemplo, cómo y dónde se obtuvo la fecha de publicación (por ejemplo, que los ocho dígitos de la URL representan la fecha de archivo en el formato aaaammdd), y cualquier otra información relevante (por ejemplo, cuando se citan dos o más documentos relacionados, decir cómo se relacionan indicando, por ejemplo, que seguir el enlace “xyz” en el primer documento conduce al segundo documento).

#### **G6.6.6. Normas y documentos preliminares de normas**

Las normas definen conjuntos de características o calidades para productos, procesos, servicios o materiales (por ejemplo, las propiedades de una interfaz) y son generadas habitualmente por organizaciones para el desarrollo de normas mediante consenso entre las partes interesadas relevantes.

Las normas finales en sí mismas forman parte en principio del estado de la técnica aunque hay excepciones importantes. Una de esas excepciones se refiere a consorcios privados de normas (por ejemplo, en el campo del CD-ROM, DVD y discos de Blu-ray), los cuales no publican las normas finales, pero las hacen accesibles a círculos interesados sujetos a la aceptación de un acuerdo de confidencialidad (prohibiendo categóricamente a los receptores de los documentos la divulgación de su contenido).

Antes de que una organización para el desarrollo de normas alcance un acuerdo para el establecimiento o avance en el desarrollo de una norma, varios tipos de documentos preliminares son entregados y discutidos. Estos documentos preliminares deberían ser tratados como cualquier otra divulgación escrita u oral, esto es, para poder ser consideradas como parte del estado de la técnica anterior deben haberse hecho accesibles al público antes de la fecha de presentación o de prioridad sin que existiese ningún acuerdo de confidencialidad. Así, si un documento preliminar de una norma es citado contra una solicitud durante la fase de búsqueda o la fase de examen, deben establecerse los mismos hechos probatorios habituales.

La existencia de una obligación de confidencialidad explícita debe determinarse caso por caso sobre la base de los documentos que presuntamente establecen esta obligación. Estos documentos pueden ser: pautas, directrices o principios de la propia organización para el desarrollo de la norma; condiciones de licencia; o un memorando de entendimiento que resulte de la interacción entre la organización y sus miembros. En el caso de una cláusula general de confidencialidad, esto es, una que no está indicada en el propio documento preliminar relevante, debe establecerse que la obligación general de confidencialidad se extendía al documento en cuestión hasta el momento relevante. Esto no precisa, sin embargo, que el propio documento esté marcado explícitamente como confidencial.

Si los documentos preliminares son accesibles desde las bases de datos de la Oficina o libremente desde otras fuentes (por ejemplo, Internet), el/la examinador/a puede citarlas en el informe de búsqueda y referirse a ellas durante el procedimiento. La accesibilidad pública de los documentos, si fuese necesario, puede investigarse más a fondo durante las fases de examen y oposición de acuerdo con los principios expuestos arriba.

Aunque los documentos en las bases de datos de la OEPM se consideran accesibles al público, no puede decirse de forma general lo mismo para documentos obtenidos de otras fuentes.

Las normas son parecidas a las marcas en el sentido de que su contenido puede variar con el tiempo. Por consiguiente, es preciso identificarlas apropiadamente por medio de su número de versión y fecha de publicación.

#### **G6.6.7. Referencias cruzadas entre documentos del estado de la técnica**

Si en un documento (el documento “primario”) hay una referencia explícita a otro documento (el documento “secundario”) que proporciona una información más detallada de ciertas características, se considera que las enseñanzas de este último están incorporadas en el documento primario si el documento secundario era accesible al público en la fecha de publicación del documento primario. En cualquier caso, a la hora de evaluar la novedad, la fecha relevante es siempre la fecha de publicación del documento primario.

#### **G6.6.8. Errores en los documentos del estado de la técnica**

Pueden existir errores en los documentos del estado de la técnica. Si, usando el conocimiento general común, el experto en la materia puede ver enseguida que la

divulgación de un documento relevante del estado de la técnica contiene errores e identificar cuál sería la única corrección posible, entonces los errores en la divulgación no afectan su relevancia como estado de la técnica anterior. Puede así considerarse que el documento contiene la corrección a la hora de evaluar su relevancia con respecto a la patentabilidad de la solicitud a examen.

#### **G6.7. DIVULGACIONES INOCUAS**

Art. [7](#) LP

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:

- a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
- b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972”. El listado de exposiciones internacionales reconocidas está publicado en la siguiente página web: <http://www.bie-paris.org>

Una condición esencial en los dos supuestos para que la divulgación sea considerada inocua es que no debe haberse producido **antes de los seis meses anteriores** a la fecha de presentación de la solicitud. Para calcular ese periodo de seis meses se utiliza la fecha de presentación de la solicitud y no la fecha de prioridad (en caso de haberla).

Con respecto al abuso evidente frente al solicitante o su causante, la divulgación puede haber tenido lugar mediante la publicación de un documento o mediante cualquier otro medio. En particular, la divulgación puede consistir en una solicitud de patente nacional con una fecha de prioridad anterior. Así, por ejemplo, una persona B que ha sido informada de forma confidencial sobre la invención de una persona A podría ella misma solicitar una patente por dicha invención. En tal caso, la divulgación resultante de la publicación de la solicitud presentada por B sería inocua con respecto a los derechos de una posible solicitud presentada por A hasta dentro de los seis meses siguientes a la citada publicación. En cualquier caso, la persona B podría no estar legitimada para proseguir con su solicitud (art. 11LP).

Para que pueda establecerse que ha habido un “abuso evidente”, debe haber, por parte de la persona que divulga la invención, una intención real de causar daño, o bien un conocimiento cierto de que habría o podría haber un daño derivado de dicha divulgación.

Con respecto a la exhibición de la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, la LP exige que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones establecidas (ver [apartado A6.2.2 \(b9\)](#)).

Por otra parte, la instancia deberá contener la indicación del nombre de la exposición, así como el lugar y fecha de exhibición.

## **G7. NOVEDAD**

### **G7.1. ESTADO DE LA TÉCNICA PARA EVALUAR LA NOVEDAD**

Art. [6](#) y [7](#) LP

Se considera que una invención **es nueva** cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

En este sentido, una invención, tal como se define por una reivindicación, carece de novedad si cada elemento técnico o cada etapa de la reivindicación, incluyendo cualquier característica implícita para el experto en la materia, está explícita o implícitamente divulgado en el estado de la técnica. Para una mayor información sobre el concepto de estado de la técnica de la Ley se puede consultar el [apartado G6](#).

Por otra parte, la divulgación del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada (ver [apartado G6.2](#)). Hay que tener en cuenta que la publicación de un documento que no permite la ejecución de lo divulgado no se considera una divulgación válida y, por tanto, dicha publicación no forma parte del estado de la técnica utilizable para evaluar la novedad ni la actividad inventiva.

Para determinar si un documento concreto permite llevar a cabo la invención y, en consecuencia, afectar a la novedad, se puede recurrir, en su caso, a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea dicho documento del estado de la técnica.

#### **Ejemplo**

Un compuesto químico cuyo nombre o fórmula se ha mencionado en un documento no se considera como algo conocido salvo que la información del documento, conjuntamente con otros conocimientos generalmente disponibles para el experto en la materia, permitan

que el compuesto pueda prepararse y separarse o, simplemente aislarse, por ejemplo, en el caso de un producto de la naturaleza.

Un documento del estado de la técnica que se utiliza para determinar la novedad de una solicitud de patente, debe interpretarse como lo hubiera hecho una persona experta en la materia en la **fecha de publicación** de dicho documento.

### Ejemplo

Supongamos un documento publicado en 1935 que describe el procedimiento para enviar una señal eléctrica. Contiene un diagrama de un circuito eléctrico (por ejemplo, uno simple con una serie de etiquetas: detector, amplificador, etc.) y la instrucción “se puede emplear cualquier modo para amplificar la señal...”. Sin embargo, los transistores no se inventaron hasta el final de la década de los 40, por lo tanto, aunque hoy en día podría ser obvio emplear un transistor en ese circuito, la persona experta en el campo, al leer el documento cuando fue publicado en 1935, no podía entenderlo así. O dicho de otra manera, ese documento no contenía información suficiente para interpretarlo así cuando fue publicado.

## G7.2. **EXAMEN DE LA NOVEDAD**

### G7.2.1. **Metodología**

A efectos de la determinación de la novedad, el/la examinador/a deberá seguir los pasos siguientes:

1. determinar todos los elementos técnicos o etapas que constituyen el objeto reivindicado;
2. determinar si un documento recuperado en la búsqueda forma parte del “estado de la técnica”
3. comparar el objeto reivindicado con el objeto descrito en el estado de la técnica
4. determinar si el documento, en la fecha de su publicación, divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia todos los elementos técnicos o etapas de la invención reivindicada.

### G7.2.2. **Interpretación del término “para” en las reivindicaciones**

Al valorar la novedad de las **reivindicaciones de producto**, deben estudiarse las características precedidas por el término “**para**”, es decir, aquellas que enuncien el objetivo o el uso particular del producto, para establecer si ese objetivo o ese uso particular conduce a alguna diferencia estructural entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. En este sentido, no se tendrán en cuenta las características no

distintivas del uso particular mencionado en la solicitud. Es decir, en este tipo de reivindicaciones, la única limitación que habrá que tener en cuenta, será aquella que sea esencial para hacer el producto “**adecuado para**” (ver también el [apartado F5.3.9](#)).

#### **Ejemplo 1**

Una reivindicación relativa a una sustancia X **para** ser utilizada como catalizador no será considerada como nueva frente a la divulgación de la misma sustancia conocida como colorante, salvo que la utilización prevista como catalizador implique una forma particular de esa sustancia (por ejemplo, por la presencia de ciertos aditivos) que la distinga de la forma ya conocida como colorante. Es decir, deben tomarse en consideración las características que, sin indicarse explícitamente, estén implicadas implícitamente en el uso particular reivindicado.

#### **Ejemplo 2**

Una reivindicación hace referencia a un “molde **para** acero fundido” lo que implica ciertas limitaciones estructurales del molde. Por ejemplo, no afectaría a la novedad de esta reivindicación la divulgación de un molde de plástico para cubitos de hielo, pues éste no sería “adecuado para” moldear acero fundido, ya que el plástico tiene un punto de fusión muy inferior al del acero.

#### **Ejemplo 3**

La reivindicación de “una rueda **para** una bicicleta” en principio no se vería afectada en su novedad por la divulgación de una rueda para un vagón de ferrocarril, ya que una rueda de ferrocarril no sería adecuada para una bicicleta.

#### **Ejemplo 4**

Se reivindica “Un producto cosmético **para** el pelo con una determinada composición química”. En el estado de la técnica se divulga la misma composición química en un producto cosmético para la piel. En la medida en que para el experto en la materia dicha composición sea igualmente adecuada para el pelo, la divulgación anterior de la composición para la piel sí afectaría a la novedad de la reivindicación del producto para el pelo.

En el caso de un aparato que ya es conocido **para cierta función**, una nueva solicitud en la que se reivindicara el mismo aparato con las mismas características estructurales pero **para otra función** no se consideraría nueva, aunque ambos documentos resuelvan problemas distintos.

En el caso de **reivindicaciones de procedimiento** la expresión “**para**” puede tener otras implicaciones, es decir, puede constituir una limitación.

### Ejemplo

*Procedimiento para obtener un compuesto Z, que **comprende** en las etapas A, B y C*

En este caso, para que el documento D01 afectase a la novedad, tendría que indicar que el propósito del método es la fabricación de Z, pues aunque tenga las mismas etapas esenciales (A, B y C) puede tener etapas adicionales que hagan que el producto obtenido no sea el mismo que en la solicitud.

Es decir, en este caso el término “para” es claramente una limitación y no se interpreta simplemente como “adecuado para”.

En el [apartado F5.3](#) se tratan en detalle los aspectos relativos a la interpretación de reivindicaciones que conviene revisar a la hora de la evaluación de la novedad.

En el [apartado G7.6](#) se tratan las implicaciones del término “para” en las reivindicaciones de productos farmacéuticos y sus usos.

#### **G7.2.3. Combinación de documentos**

Conviene señalar que, al examinar la novedad, en contraposición a la actividad inventiva, no se permite combinar entre sí elementos separados del estado de la técnica. No obstante, si un documento (el documento “inicial”) hace referencia explícita a otro documento (por ejemplo, como documento que proporciona información más detallada sobre ciertas características), el contenido de este último puede considerarse incorporado al documento inicial en la medida indicada en dicho documento inicial.

De la misma manera, para evaluar la novedad se permite el uso de un diccionario o documento similar de referencia para interpretar un término especial utilizado en el documento inicial en la fecha de su publicación.

También es posible referirse a otros documentos que permitan demostrar que la divulgación contenida en el documento inicial era suficiente.



### Ejemplo

Un documento del estado de la técnica menciona un compuesto químico pero no describe su procedimiento de obtención. Se considerará que dicho compuesto está suficientemente descrito si en el estado de la técnica hay documentos que divulgan que el compuesto puede prepararse y separarse o, simplemente aislarse, por ejemplo, en el caso de un producto de la naturaleza.

Igualmente pueden invocarse otros documentos para demostrar que una característica que no estaba divulgada en el documento inicial era una característica implícita de ese documento en la fecha de su publicación (por ejemplo, documentos que demuestren que el caucho es un material elástico).

Por otra parte, cuando la información relevante esté contenida en distintas partes de un mismo documento se podrá combinar información, siempre que dicha información esté relacionada de alguna manera dentro del documento.

No está permitido objetar la novedad solo en base a un conocimiento general común en la técnica que pueda ser conocido por el/la examinador/a. Estos conocimientos deben justificarse documentalmente.

### G7.3. ***DIVULGACIÓN INTRÍNSECA O IMPLÍCITA***

La falta de novedad puede resultar evidente bien a partir de lo que se enuncia **explícitamente** en un documento publicado o bien a partir de un conocimiento **intrínseco o implícito** de ese documento.

### Ejemplo

Se reivindica una determinada pieza fabricada en un material elástico. Un documento anterior D01 divulga una pieza de idénticas características estructurales y fabricada en caucho. En D01 no se menciona explícitamente que el caucho es un material elástico, pero esta propiedad se considera implícita ya que de hecho el caucho es un material elástico. Por tanto dicho documento anterior afectaría al requisito de novedad de la reivindicación.

También es posible que la falta de novedad se desprenda implícitamente del documento anterior, en el sentido de que al aplicar las pautas dadas en dicho documento anterior, un experto en la materia llegaría obligatoria e inevitablemente a un resultado igual al de la reivindicación. El/la examinador/a sólo deberá llegar a la conclusión de falta de novedad de ese tipo si no puede haber razonablemente ninguna duda sobre el efecto práctico del

contenido del documento anterior. En caso contrario, se tendrá en cuenta ese documento para determinar si hay o no actividad inventiva.

Una situación de este tipo se puede dar cuando las reivindicaciones definen la invención, o sus características, mediante parámetros (ver [apartado F5.3.7](#)). Puede ocurrir que en el estado de la técnica se mencione otro parámetro diferente o que no se mencione ninguno. Si el producto divulgado y el reivindicado son idénticos en el resto de sus características (que es lo que se esperaría si, por ejemplo, el producto de partida y el procedimiento utilizado son idénticos), el producto reivindicado carece de novedad.

Para que haya divulgación implícita, las pruebas explícitas sobre las que se apoye el/la examinador/a deben establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan están forzosamente presentes en el documento de referencia, y que serían reconocidos como tales por el experto en la materia. No obstante, no se puede establecer que hay divulgación implícita sobre la base de probabilidades o posibilidades. Por tanto, no basta con que sea posible que cierto aspecto sea resultante de un determinado conjunto de circunstancias. Los equivalentes bien conocidos que no se divulgan en un documento del estado de la técnica no se toman en consideración para la apreciación de la novedad, pues corresponden a la cuestión de obviedad o actividad inventiva.

#### **G7.4. DIVULGACIONES GENÉRICAS Y DIVULGACIONES PARTICULARES**

Cuando una reivindicación define una invención en términos genéricos, la divulgación de un ejemplo particular que se inscriba en los parámetros de la reivindicación genérica, a efectos de la apreciación de la novedad, constituye una anterioridad respecto a esa reivindicación. Es decir, **lo particular anticipa lo general**.

##### **Ejemplo 1**

La divulgación de un elemento de cobre en un documento del estado de la técnica afectaría a la novedad de una reivindicación de un elemento de metal, como concepto genérico, pero no a la reivindicación de un elemento de cualquier otro metal distinto del cobre.

La divulgación de remaches afectaría a la novedad de los medios de fijación, como concepto genérico, pero no la de un medio de fijación particular distinto de los remaches.

##### **Ejemplo 2**

La novedad de un compuesto orgánico que tenga dos sustituyentes R y R', donde R fuese alquilo y R' fuese aromático se vería afectada por un documento que describiese el mismo compuesto orgánico que tuviese dos sustituyentes R y R' donde R fuese una cadena carbonada saturada que contuviese de 2 a 8 carbonos y R' fuese fenilo o fenilo sustituido. Igualmente el mismo compuesto donde los sustituyentes R = C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> y R' fuese aromático afectaría a la novedad del compuesto en cuestión.

Sin embargo, en principio, **lo general no anticipa lo particular**. Así, un elemento del estado de la técnica genérico generalmente no constituye una anterioridad respecto de una reivindicación que trate de un elemento específico de esa categoría genérica. En otras palabras, si una reivindicación trata de un ejemplo particular que no se menciona explícitamente en un elemento del estado de la técnica, pero que figura en este como una divulgación genérica, esto no constituye una anterioridad para la reivindicación, salvo que ese ejemplo particular este identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en cuyo caso, la reivindicación sí carecería de novedad.

#### Ejemplo

Una reivindicación de un elemento de aluminio no se ve afectada por novedad por la divulgación anterior del mismo elemento fabricado en metal, que no menciona el aluminio, ya que al ser metal el caso general no afecta a la novedad del caso particular, que es el aluminio.

Una clase genérica se puede describir de varias maneras, por ejemplo, por su nombre (halógenos, tierras raras), por una fórmula (F(x) donde x es un número entero mayor que 1 y menor que 10), o enumerando sus componentes (con una lista de todos los elementos que la componen). En este caso hay que tener cuidado al diferenciar entre una lista que es una clase genérica o simplemente una lista de ejemplos específicos que no representan una clase.

#### Ejemplos

- Una expresión tal como "C<sub>x</sub>H<sub>2x+2</sub> donde x = 1 a 4" refiriéndose a una familia de compuestos, divulgada en un documento anterior, anticiparía la novedad de los miembros explícitos de la familia, es decir, donde x = 1 y 4, o sea, CH<sub>4</sub> y C<sub>4</sub>-H<sub>10</sub>, pero no la de los miembros intermedios x = 2 y 3, a no ser que dichos compuestos estén especificados en otra parte del documento anterior en consideración.

- Una expresión general como "**medios para detectar...**" en un documento anterior no afectará a la novedad de una reivindicación de un "detector" concreto.

Otro caso sería aquel en el que se describe en el estado de la técnica una característica, pero se hace de tal forma que simplemente está mencionada como una opción entre varias alternativas.

**Ejemplo**

En un documento el estado de la técnica se menciona cómo aislar un compuesto por destilación, por cromatografía en columna o por absorción sobre un soporte de carbono; pero en dicho documento sólo se describe este último caso. Si la solicitud en estudio reivindicara el procedimiento de destilación en detalle podría considerarse nuevo frente a la técnica anterior.

Una situación en la que tampoco se podría considerar falta de novedad es el caso en que el estado de la técnica excluye una posibilidad de forma explícita:

**Ejemplo**

Siguiendo con el ejemplo anterior, en el mismo documento del estado de la técnica figura una explicación que hace desistir del intento de llevar la invención por el camino de la destilación, por ejemplo, con una afirmación de este tipo: “se utilizará la separación del compuesto por absorción sobre soporte de carbono debido a que permite obtener el compuesto con una mayor pureza.”

Como la solicitud en estudio reivindica el procedimiento por destilación, la reivindicación podría considerarse nueva.

**G7.4.1. Variantes. Práctica Markush**

Un caso particular de divulgaciones genéricas y particulares se relaciona con la práctica de redacción de reivindicaciones conocida como Práctica Markush. Así, en el caso de una reivindicación que contenga variantes, por ejemplo, las reivindicaciones establecidas según la Práctica Markush (P1, P2, P3...Pn), cualquier variante divulgada en el estado de la técnica determina que una reivindicación no sea considerada nueva.

**G7.5. *INVENCIONES DE SELECCIÓN***

Este tipo de invenciones se refiere a materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica, es decir, una selección de elementos individuales, sub-conjuntos (o sub-sets) o sub-rangos que no han sido mencionados o divulgados explícitamente dentro de un rango o un conjunto (o set) mayor ya conocido.

### **G7.5.1. Selección a partir de dos o más listas**

Para determinar la novedad de una selección, hay que comprobar si los elementos seleccionados han sido divulgados de forma individualizada (concreta) en el estado de la técnica. Una selección de una única lista de elementos específicamente divulgados no confiere novedad. Sin embargo, si es necesaria la selección de entre dos o más listas de un cierto tamaño para obtener la combinación específica de características reivindicadas, entonces se considera que esta combinación de características no ha sido divulgada de forma específica en el estado de la técnica, y por lo tanto, es nueva (principio de las dos listas).

De esta forma, compuestos químicos que tienen una fórmula genérica ya conocida, donde el compuesto reivindicado resulta de la selección de sustituyentes específicos de dos o más listas de sustituyentes, tendrán novedad.

#### **Ejemplo**

Una solicitud reivindica una composición de aspirina y vitamina C y que en el estado de la técnica un documento divulga una composición que comprende dos ingredientes activos elegidos de dos listas:

- Lista 1 (Ingrediente 1): Paracetamol, aspirina, ibuprofeno, morfina, codeína o antibióticos,
- Lista 2 (Ingrediente 2): Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D1, vitamina D2, cafeína o taurina.

Si no se divulga de manera específica la combinación aspirina con vitamina C, la composición de aspirina y vitamina C se considerará nueva.

### **G7.5.2. Rangos**

La divulgación de un rango continuo se interpreta de manera análoga a como se interpretan las divulgaciones genéricas, es decir, por ejemplo, se establece una distinción entre la divulgación de un rango de temperaturas y la divulgación de una temperatura concreta dentro de un rango.

Así, al igual que la divulgación de un ejemplo específico le quita la novedad a la clase a la que pertenece ese ejemplo, un rango carecerá de novedad si una divulgación previa contiene ejemplos que caen dentro de él. De igual forma, cuando una reivindicación

abarca varios compuestos, mediante una enumeración de intervalos o por otro medio, existe anterioridad respecto a esa reivindicación si uno de esos compuestos se describe en el estado de la técnica.

### **Ejemplo**

Un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio (Ti) que contiene el 0,65% de níquel (Ni) y el 0,3% de molibdeno (Mo) constituiría una anterioridad respecto de una reivindicación relativa a una aleación de Ti que contenga del 0,6 al 0,7% de Ni y del 0,2 al 0,4% de Mo.

De la misma manera que la divulgación de una “clase” no divulga específicamente los miembros de la misma, la divulgación de un rango, definido por sus valores extremos, no divulga necesariamente de manera específica todos los puntos intermedios de ese rango.

### **(a) Sub-rangos**

Para que un sub-rango se considere nuevo se deben cumplir las tres condiciones siguientes:

- El sub-rango seleccionado es más estrecho que el rango conocido;
- El sub-rango seleccionado está suficientemente alejado del rango divulgado, definido por los ejemplos y por los extremos;
- El rango seleccionado no es un ejemplo arbitrario del estado de la técnica, sino una nueva invención, con un efecto técnico diferente.

Se considera que la selección de un sub-rango no es arbitraria, cuando el efecto técnico (por ejemplo una mejora sustancial de lo ya conocido) sólo ocurre en el sub-rango seleccionado y no en el total del rango ya conocido en el estado de la técnica. Es decir, si no existe diferencia técnica alguna entre el sub-rango seleccionado dentro de un rango más amplio ya conocido y dicho rango, entonces una reivindicación de dicho sub-rango no se considerará nueva. No es necesario que el efecto técnico producido sea sorprendente; este aspecto sería relevante exclusivamente para la evaluación de la actividad inventiva.

En cuanto al término “más estrecho” mencionado en la primera condición es algo que debe interpretarse en cada caso.

## Ejemplo

Un documento del estado de la técnica que define un procedimiento químico que puede llevarse a cabo a un rango de temperatura comprendido entre 10° y 100°C, dando ejemplos que tienen lugar a 20°, 40°, 60° y 80°C y que estamos examinando una invención que reivindica el mismo procedimiento, indicando que en el rango comprendido entre 68° y 72°C el procedimiento es mucho más eficiente ya que aumenta considerablemente el rendimiento del producto obtenido.

En este caso, aunque el rango entre 68° y 72°C cae dentro del rango ya descrito de 10° a 100°C, dado que las temperaturas intermedias divulgadas no se encuentran dentro del sub-rango seleccionado y teniendo en cuenta que el documento anterior no mencionaba que hubiera alguna parte del rango descrito en el cual el procedimiento se comportara de diferente manera, se considera que dicha información no estaba a disposición del público y, por tanto, es nueva.

### **(b) Solapamiento de rangos**

En el caso de que un rango reivindicado solape con un rango previamente divulgado, dicho rango carecerá de novedad si se da alguna de las siguientes condiciones:

- se divulga de forma explícita el extremo del rango conocido,
- hay ejemplos específicos o se mencionan valores intermedios dentro del intervalo de solapamiento de los rangos o
- el experto en la materia contemplaría seriamente aplicar lo ya conocido en el estado de la técnica en el intervalo de solapamiento.

Para solventar una objeción por novedad, en algunos casos bastará con que quede excluido mediante un *disclaimer* el extremo del rango conocido o los valores específicos del estado de la técnica que afecten a la novedad del rango.

Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse en un caso de solapamiento de rangos es si en el intervalo de solapamiento la solicitud contiene alguna enseñanza técnica nueva. Si la respuesta es afirmativa, entonces se considera que el rango es nuevo, siempre y cuando no haya un ejemplo específico dentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido o los valores intermedios ya conocidos estén excluidos mediante un *disclaimer*.

Si la respuesta es negativa, entonces el/la examinador/a deberá considerar si el experto en la materia consideraría la posibilidad de trabajar en ese rango de solapamiento. En tal

caso, carecería de novedad. Por el contrario, si hay documentos que disuaden al experto en la materia de utilizar dicho rango de solapamiento, éste se consideraría nuevo. Esto se aplica tanto a rangos numéricos como a grupos de compuestos.

#### **G7.6. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SU USO EN PRIMERA Y SEGUNDA INDICACIÓN TERAPÉUTICA**

Art. [5.4](#), [6.4](#) y [6.5](#) LP

La ley incorpora la patentabilidad de sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas (art. 6.4 y 6.5 LP). Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico están excluidos de la protección por patente según el art. 5.4 LP (ver [apartado G4.4](#)), esto es, no podrán ser objeto de patente, a diferencia de la anterior normativa en la que la exclusión se basaba en la falta de aplicación industrial.

Una sustancia o composición ya conocida en el estado de la técnica puede ser patentable en un uso médico de acuerdo con el art. 6.4 LP. Así mismo, si la sustancia o composición es ya conocida en el ámbito médico, puede ser patentable en un segundo uso médico de acuerdo con el art. 6.5 LP, siempre que dichos usos sean nuevos e inventivos.

Los art. 6.4 y 6.5 LP constituyen una excepción al principio general que dice que las reivindicaciones de producto sólo pueden ser concedidas para productos (absolutamente) nuevos. Sin embargo, esto no significa que las reivindicaciones de producto en el primer y siguientes usos médicos no necesiten cumplir otros requisitos de patentabilidad, como la actividad inventiva.

Una reivindicación redactada como “Uso de una sustancia o una composición X para el tratamiento de la enfermedad Y...” se considera como una reivindicación de método de tratamiento que entra dentro de la exclusión de patentabilidad del art. 5.4 de la LP, y por tanto no será admisible.

Sin embargo, una reivindicación redactada como “Sustancia X para su uso como medicamento” es aceptable, incluso si la sustancia X es conocida pero su uso en medicina es nuevo. Igualmente, es aceptable una reivindicación redactada como “Sustancia X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y”, siempre que dicha aplicación sea nueva e implique actividad inventiva respecto al estado de la técnica que divulga el uso de la sustancia X como medicamento o en otra indicación terapéutica.



Si una solicitud describe **por primera vez** un determinado número de usos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico distintos de una sustancia o composición conocida, normalmente se permite una reivindicación independiente para cada uso descrito, sin que se le pueda objetar, como norma general, falta de unidad de invención.

En la siguiente tabla se resumen los distintos tipos de redacción de las reivindicaciones de producto y su patentabilidad en base a la normativa:

| Casos | Reivindicación                                                                                                                                | ¿Patentable?                                                                                                                                                       | artículo |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A     | Uso del producto X para el tratamiento del asma                                                                                               | NO                                                                                                                                                                 | 5.4      |
| B     | 1.Producto X para su uso como medicamento [X es conocido como herbicida]<br><br>2.Producto según la R1 para su uso en el tratamiento del asma | SI (incluso si el producto X es conocido pero no su uso en medicina)                                                                                               | 6.4      |
| C     | Producto X para el tratamiento del cáncer                                                                                                     | SI (incluso si el caso B es estado de la técnica, siempre que la reivindicación sea inventiva respecto al caso B)                                                  | 6.5      |
| D     | Producto X para su uso en el tratamiento de leucemia                                                                                          | SI (incluso si los casos B y C son estado de la técnica, siempre que el caso D sea inventivo respecto a B y C, porque la leucemia es un tipo específico de cáncer) | 6.5      |

Tabla 7.6

También son admisibles las correspondientes reivindicaciones de uso con la redacción tipo suizo para los casos C y D. Esta redacción sería: “Uso del producto X para la elaboración de un medicamento para el tratamiento del cáncer/leucemia”.

En el caso de que una solicitud describa más de un uso terapéutico, se permite que se reivindiquen dichos usos en la misma solicitud, siempre que haya unidad de invención entre los distintos usos, es decir, que formen un único concepto inventivo general.

Hay que tener en cuenta, que el hecho de que exista un efecto farmacéutico, no implica necesariamente una aplicación terapéutica. Por ejemplo, la ocupación selectiva de un receptor específico por una sustancia no puede considerarse como una aplicación terapéutica; de hecho, el descubrimiento de una sustancia que se une a un receptor de forma selectiva, incluso si representa un gran avance científico, es necesario que tenga una aplicación en forma de tratamiento de una condición patológica para que presente

una contribución técnica al estado de la técnica y pueda ser considerado como una invención patentable.

El alcance de la protección de una reivindicación de un producto en función de su uso, se limita a la sustancia o composición únicamente en el contexto de su uso médico, que es lo que le confiere al producto novedad y actividad inventiva, si es que la tiene. Esto sólo se aplica a sustancias y composiciones, no a otro tipo de productos. Por ejemplo, la reivindicación de un aparato para su uso en medicina, debe ser redactada como un aparato adecuado para dicho uso médico.

#### **G7.6.1. Usos terapéuticos**

Art. [6.5 LP](#)

El tratamiento de una enfermedad con una sustancia o composición de la que ya se conoce su uso para dicha enfermedad, y en el que la única diferencia con el tratamiento conocido es la dosis (el régimen de administración) se considera como un nuevo uso médico. Por lo tanto, los nuevos usos de una sustancia o una composición pueden estar basados no sólo en el tratamiento de una enfermedad distinta, sino también en el tratamiento de la misma enfermedad mediante distintos métodos que se diferencian unos de otros, por ejemplo, en la dosis, en el régimen de administración, en la ruta de administración o en el grupo de sujetos tratados.

Una reivindicación dirigida a un nuevo uso médico de una sustancia o composición deberá indicar la enfermedad a tratar, la naturaleza del compuesto terapéutico usado y, si es relevante para establecer la novedad y la actividad inventiva, el sujeto o grupo de sujetos a tratar. Si el nuevo uso se refiere a una nueva terapia para tratar la misma enfermedad utilizando el mismo compuesto, sustancia o composición, la reivindicación deberá definir además todas las características técnicas de la terapia que van a proporcionar el efecto técnico deseado.

Una reivindicación independiente de un nuevo uso terapéutico (segundo uso) de una sustancia o composición que está basado en el uso de dicho producto en el tratamiento de una enfermedad distinta, deberá estar redactada del siguiente modo:

|                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustancia X o<br><br>Composición que<br>comprende X | para su uso | en un método para el tratamiento de Y o<br><br>en la terapia de Y, o<br><br>en un método para tratar Y, o<br><br>en un método de terapia de Y, o<br><br>como medicamento definido por su función<br>(por ejemplo como un medicamento<br>antiinflamatorio) |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 7.6.1a

Los términos “**para su uso**” son obligatorios para cumplir con las exigencias del art. 6.5 LP.

Si el nuevo uso terapéutico está basado en el uso del mismo producto en un tratamiento distinto para la misma enfermedad, la reivindicación independiente deberá estar redactada del siguiente modo:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustancia X para su<br>uso o<br><br>Composición que<br>comprende X para su<br>uso | en un método para el<br>tratamiento de Y, o<br>en terapia de Y, o en<br>un método para tratar<br>Y o<br><br>en un método de<br>terapia de Y o<br><br>como medicamento<br>definido por su<br>función (por ejemplo<br>como un<br>medicamento<br>antiinflamatorio) | caracterizado por que | las distintas<br>características<br>del tratamiento,<br>como por<br>ejemplo: la<br>sustancia o la<br>composición se<br>administra de<br>forma tópica tres<br>veces al día,... |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 7.6.1b

Las reivindicaciones de producto con un determinado propósito, que no define exclusivamente un uso médico que entre en las exclusiones de patentabilidad (ver reivindicación 4 de la siguiente tabla) deberían ser redactadas como reivindicaciones del producto *per se* adecuado para el uso reivindicado.

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de reivindicaciones que incluyen un uso médico cuya redacción es cuestionable por los motivos que se indican:

|                                                                                               |                                                                                                                                                                           | porque...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sustancia X o composición que comprende X en/para                                          | un método para el tratamiento de Y, o en terapia Y, o un método para tratar Y, o un método de terapia de Y, o el tratamiento (tópico) de Y, o en la terapia (tópica) de Y | sin el término “para su uso” no es evidente si la reivindicación está reivindicando un <b>producto</b> adecuado para un uso específico o si la reivindicación se limita al <b>uso</b> médico.                                                                                                                              |
| 2. Medicamento (antiinflamatorio), que comprende la sustancia X o Composición que comprende X | para el tratamiento tópico                                                                                                                                                | la reivindicación no indica ni un papel terapéutico ni una aplicación terapéutica del producto reivindicado. Es más, sin el término “para su uso” no es evidente si la reivindicación está dirigida a proteger un <b>producto</b> adecuado para el uso especificado o si la reivindicación se limita al <b>uso</b> médico. |
| 3 Sustancia X o composición que comprende X                                                   | como agente inflamatorio                                                                                                                                                  | sin el término “para su uso” no es evidente si la reivindicación está reivindicando un <b>producto</b> adecuado para un uso específico o si la reivindicación se limita al <b>uso</b> médico.                                                                                                                              |
| 4. Sustancia X o composición que comprende X                                                  | para su uso como agente antifúngico/antibacteriano                                                                                                                        | la reivindicación no define un uso médico específico del producto reivindicado. El alcance de la reivindicación incluye usos no médicos, ya que los agentes antifúngicos/antibacterianos también se usan por ejemplo en agricultura para el tratamiento de las plantas.                                                    |

Tabla 7.6.1c

Si el estado de la técnica divulga el producto *per se* en una forma que pueda considerarse adecuado para el uso reivindicado, o una primera aplicación médica, las reivindicaciones 1-4 carecerían de novedad. Esta objeción se solventaría redactando las reivindicaciones como se describe en la Tabla 7.6.1a.

### G7.6.2. Usos diagnósticos

Art. [6.5 LP](#)

Una forma de redacción adecuada para una reivindicación de una sustancia para su uso en un método de diagnóstico excluido de patentabilidad por el art. 5.4 LP, podría ser:

|                                           |                                         |                    |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Sustancia X o composición que comprende X | para su uso en un método de diagnóstico | " <i>in vivo</i> " | de la enfermedad Y |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|

Tabla 7.6.2a

La excepción de patentabilidad establecida en los art. 6.4 y 6.5 LP se refiere únicamente a los métodos excluidos en el art. 5.4 LP, esto es, aquellos que se aplican directamente sobre el cuerpo humano o animal.

Por lo tanto, si la invención se refiere a un método de diagnóstico que no está excluido de patentabilidad, las reivindicaciones deberían ser redactadas como reivindicaciones de producto *per se* adecuado para el uso reivindicado.

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de reivindicaciones relativas a sustancias para su uso en un método de diagnóstico no excluido por el art. 5.4 LP y por lo tanto, esta redacción está permitida:

|                                              |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sustancia X o Composición que comprende X | para su uso en el diagnóstico de la enfermedad Y, o para su uso en el diagnóstico <i>in vitro/ex vivo</i> de la enfermedad Y |
| 2. Sustancia X o Composición que comprende X | para su uso como agente de contraste para la observación del flujo sanguíneo                                                 |

Tabla 7.6.2b

Las reivindicaciones 1 y 2 carecerán de novedad si en el estado de la técnica se encuentra divulgada la sustancia X *per se* en una forma que se puede considerar adecuada para el uso reivindicado o si se encuentra divulgada su primera aplicación médica.

Para evitar la objeción de novedad, la reivindicación 1 podría ser redactada como "uso de [...] en el diagnóstico *in vitro/ex vivo* de la enfermedad Y". Si la solicitud tal y como fue presentada describe de forma implícita o explícita, que el método reivindicado tiene que llevarse a cabo *in vivo*, la reivindicación 1 debería limitarse a los métodos *in vivo*.

La reivindicación 2 podría redactarse como “uso de [...] como agente de contraste para la observación del flujo sanguíneo”.

Las reivindicaciones 1 y 2 podrían también redactarse como reivindicaciones de método: “método para el diagnóstico *in vitro/ex vivo* de la enfermedad Y usando la sustancia X [...]” o “método para el diagnóstico de la enfermedad Y en una muestra usando la sustancia X [...]” o “método de imagen del flujo sanguíneo usando la sustancia X [...]”.

### G7.6.3. Usos quirúrgicos

Art. [6.5 LP](#)

Una forma de redacción adecuada para una reivindicación de una sustancia para su segundo uso en un método quirúrgico excluido de patentabilidad por el art. 5.4 LP, podría ser:

#### Ejemplo

Sustancia X para su uso en un método de cateterismo intracardiaco como protector de las paredes de los vasos sanguíneos.

Como se ha comentado anteriormente, la excepción de patentabilidad establecida en los art. 6.4 y 6.5 LP se refiere únicamente a los métodos excluidos en el art. 5.4, esto es, aquellos que se aplican directamente sobre el cuerpo humano o animal. Dentro de los métodos quirúrgicos (ver [apartado G4.4.1](#)) se permiten aquellos que, en general, no implican un riesgo para la persona o aquellos que se realizan en un ámbito comercial.

Por lo tanto, si la invención se refiere a un método de quirúrgico que no está excluido de patentabilidad, las reivindicaciones deberían ser redactadas como reivindicaciones de producto *per se* adecuado para el uso reivindicado. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de reivindicaciones relativas a sustancias para su uso en un método de diagnóstico no excluido por el art. 5.4 LP, y por lo tanto, esta redacción está permitida:

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Sustancia X o Composición que comprende X | para su uso en un método de eliminación de pelo por radiación láser |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Tabla 7.6.3

La reivindicación 1 carecerá de novedad si en el estado de la técnica se encuentra divulgada la sustancia X *per se* en una forma que se puede considerar adecuada para el uso reivindicado o si se encuentra divulgada su primera aplicación médica.

Esta objeción se solventaría redactando la reivindicación como “uso de [...] para la eliminación del pelo mediante radiación por láser” o como “método para la eliminación del pelo mediante radiación por láser usando la sustancia X [...]”

#### **G7.7. NOVEDAD DE LAS REIVINDICACIONES TIPO “REACH-THROUGH”**

Las reivindicaciones tipo “*reach-through*”, o de uso extendido, se definen como aquellas reivindicaciones que tratan de obtener protección para un compuesto químico (y también para sus usos, sus composiciones, etc.) definiendo el producto funcionalmente en términos de su acción (por ejemplo, agonista, antagonista) sobre una diana biológica como una enzima o un receptor (ver [apartado F4.6](#)). En muchos casos, la función reivindicada define compuestos químicos mediante referencia a nuevas dianas biológicas. Sin embargo, compuestos que se unen a y que realizan su acción sobre dicha diana biológica no tienen por qué ser necesariamente nuevos simplemente porque la diana sobre la que actúan sea nueva. De hecho, en muchos casos, el propio solicitante proporciona test o pruebas en la solicitud, que muestran que compuestos ya conocidos ejercen su acción sobre la nueva diana biológica, demostrando que estos compuestos que caen dentro de una definición funcional o reivindicación de tipo “*reach-through*” ya son conocidos en el estado de la técnica, y por lo tanto, las reivindicaciones que se refieren a estos compuestos carecen de novedad.

### **G8. ACTIVIDAD INVENTIVA**

#### **G8.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA**

Art. [8.1](#) LP

Se considera que una invención reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de manera evidente para un experto en la materia.

La cuestión de si existe actividad inventiva solo surge si se ha determinado previamente que la invención es nueva. Para valorar la actividad inventiva puede utilizarse un único elemento del estado de la técnica o bien, una combinación de varios elementos del estado de la técnica, incluido el conocimiento general común

Si durante la evaluación de la actividad inventiva, se señala que un determinado elemento se considera perteneciente al conocimiento general común, no será preciso presentar una prueba documental salvo si alguna de las partes pone en duda que se trata efectivamente de conocimiento general común (ver [apartado G6.1.2](#)).

## **G8.2. ¿QUÉ SE CONSIDERA EVIDENTE?**

La cuestión que hay que considerar, es la de si, el día anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación en estudio, hubiera sido evidente para un experto en la materia llegar a las características técnicas contenidas en dicha reivindicación, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso afirmativo, se considera que la reivindicación carece de actividad inventiva.

El término **evidente** significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología sino que se deduce de forma simple o lógica del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de ninguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia.

La invención en su conjunto es evidente si, el día anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado al experto en la materia a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito razonable en el objetivo de llegar a la invención reivindicada.

## **G8.3. ESTADO DE LA TÉCNICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA**

El estado de la técnica para valorar la actividad inventiva, al contrario que en el caso de la novedad, no incluye el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad ni las solicitudes de patente europea o PCT que designen a España, previstas en el art. 6.3 LP (ver [apartado G6.1](#)).

Las consideraciones fundamentales para determinar el estado de la técnica pertinente a la hora de evaluar la actividad inventiva son las siguientes:

- la invención reivindicada debe ser considerada como un todo, es decir, se deben considerar el objeto reivindicado, el problema técnico planteado y la solución propuesta de forma global y no las características técnicas individuales de forma aislada.
- los documentos pertinentes del estado de la técnica deben ser considerados como un todo y deberían inducir al experto en la materia a combinar el contenido de esos documentos de una forma que conduzca al objeto reivindicado con una probabilidad razonable de éxito; y



- se deben estudiar los documentos de referencia sin tener en cuenta los conocimientos aportados por la invención reivindicada, ya que estos conocimientos no forman parte del estado de la técnica.

Cuando se estudia la actividad inventiva, al contrario que cuando se estudia la novedad, se permite interpretar cualquier documento a la luz de los conocimientos existentes anteriores a la fecha pertinente (fecha de presentación o fecha de prioridad) aunque sean posteriores a la fecha publicación de dicho documento. Esto es, el documento recuperado del estado de la técnica se interpreta como lo hubiera hecho el experto en la materia en la fecha pertinente para la solicitud cuya actividad inventiva se evalúa. Se trata de considerar todos los documentos pertinentes recuperados en la búsqueda así como todos los conocimientos generalmente a disposición del experto en la materia el día anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación. En efecto, esa es la información de que hubiera dispuesto el experto en la materia para tratar de obtener la invención y lo que se trata de evaluar es si, con esa información, le hubiera resultado evidente o no.

Cuando se identifica la contribución técnica que una determinada invención realiza al estado de la técnica, a fin de determinar si existe una actividad inventiva, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, lo que el mismo solicitante reconoce como conocido, tanto en la descripción como en las reivindicaciones. No obstante, el estado de la técnica adicional citado en el IET o en cualquier otro documento, podría situar la invención reivindicada en una perspectiva totalmente diferente de la que ha mostrado el solicitante y, de hecho, este estado de la técnica citado podría hacer que el solicitante corrigiera voluntariamente sus reivindicaciones para replantear su invención.

Además de los conocimientos especializados propios del experto en la materia, también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general común (ver [apartado G6.1.2](#)).

El estado de la técnica debe permitir realizar lo que se describe. Por tanto, sea cual sea la combinación utilizada, ya sean elementos del estado de la técnica o conocimiento general común, esa combinación debe ofrecer la posibilidad de realización de la invención reivindicada (ver [apartado G6.2](#)).

Con el fin de llegar a una conclusión final sobre si una determinada reivindicación implica o no actividad inventiva, es necesario establecer **la diferencia** entre el objeto de dicha reivindicación en su conjunto y el conjunto del estado de la técnica conocido. La apreciación de la actividad inventiva se basará en el estado de la técnica más cercano

que se haya identificado. Se tendrán también en cuenta los contenidos implícitos, es decir, aquellos que un experto en la materia podría deducir razonablemente de la divulgación explícita así como los conocimientos generales del experto en la materia el día anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso.

#### **G8.4. EL EXPERTO EN LA MATERIA**

La figura del experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en el correspondiente campo de la tecnología o sector técnico y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica el día anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso (ver [apartado G6.1.1](#)). Deberá suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica, en particular, los documentos citados en el IET, y que ha tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina.

Si el problema formulado tras la comparación con el estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención impulsa al experto en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista de ese campo será la persona cualificada para resolver el problema. En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica una actividad inventiva. En ciertas circunstancias, puede ser más adecuado considerar la figura del experto en la materia como un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, en vez de como una sola persona. Éste puede ser el caso, por ejemplo, de ciertas tecnologías de vanguardia y de procedimientos altamente especializados.

#### **G8.5. EL MÉTODO PROBLEMA SOLUCIÓN (MPS)**

El método recomendado en estas directrices para evaluar la actividad inventiva es el Método Problema solución, o en sus siglas MPS. Este método se seguirá siempre, salvo en casos excepcionales que el/la examinador/a deberá justificar debidamente. El MPS se divide en tres etapas principales:

1. Determinar el estado de la técnica más próximo
2. Establecer el problema técnico objetivo a resolver
3. Analizar si la invención reivindicada hubiera sido o no evidente para el experto en la materia, partiendo del estado de la técnica más próximo y el problema técnico objetivo.

Una manera de aplicar el MPS consiste en responder estas cinco preguntas:

1. ¿Cuál es el **estado de la técnica más próximo**?
2. ¿Cuál es la **diferencia**, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?
3. ¿Qué **efecto técnico** se deriva de esa diferencia?
4. ¿Cuál es el **problema técnico objetivo** subyacente?
5. El experto en la materia, sin emplear su capacidad inventiva:
  - ¿hubiera **reconocido** dicho problema?
  - ¿lo hubiera **resuelto** de la manera reivindicada?

**Pregunta 1: ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?**

El estado de la técnica más cercano es aquel elemento único del estado de la técnica a partir del cual resultará más convincente el razonamiento por el cual se argumenta la falta de actividad inventiva. En general, se corresponderá con aquel elemento que, correspondiendo a un uso o aplicación similar, requiera el mínimo de modificaciones estructurales o funcionales para llegar a la invención reivindicada.

Cuando existen dudas entre dos elementos del estado de la técnica sobre cuál es realmente el más próximo a la invención, a menudo la manera más sencilla de tomar una decisión es aplicar el MPS a partir de cada uno de los documentos por turno y evaluar cuál de los dos razonamientos parece más convincente. No obstante, en el caso de no existir actividad inventiva, si se dispone de diferentes elementos con igual proximidad al estado de la técnica, el/la examinador/a no estará obligado a entrar en la cuestión de cuál puede ser el más cercano, sino que solamente deberá considerar si el documento que utilice constituye una base válida para valorar la actividad inventiva.

**Pregunta 2: ¿Cuál es la diferencia, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?**

Es importante analizar las diferencias entre las características técnicas reivindicadas en la solicitud, por una parte, y la parte más próxima del estado de la técnica más cercano, por la otra. Se trata de concentrar la atención en los términos precisos de la reivindicación, que son los que definen el objeto para el que se solicita la protección y establecer las “características diferenciadoras” (estructurales o funcionales) entre la

invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo. Se evitan así errores relacionados con una incorrecta apreciación de la causalidad.

### **Pregunta 3: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?**

- **Causalidad**

Es necesario considerar el efecto técnico que se deriva de y es directamente atribuible a la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano formulada en términos de características técnicas.

Es muy importante ser muy riguroso ya que el efecto técnico deber ser causado por dicha diferencia.

Hay que evitar dejarse influenciar por las afirmaciones del solicitante en la descripción sobre diversas ventajas de la invención, si dichas ventajas no se derivan directamente de la diferencia con el estado de la técnica en términos de las características técnicas reivindicadas.

- **¿Y si no hay efecto técnico?**

En determinadas ocasiones no es posible para el/la examinador/a formular un efecto técnico o dicho efecto técnico no es claro. Es una situación normal que se resuelve en la siguiente etapa del método en el momento de definir el problema técnico como se verá a continuación.

### **Pregunta 4. ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente?**

- **Equivalencia entre efecto técnico y problema técnico.**

En el contexto del método problema-solución, el problema técnico se refiere al propósito y la tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más próximo para conseguir los efectos técnicos que la invención aporta con respecto del estado de la técnica más próximo. El problema técnico así definido se denomina “**problema técnico objetivo**”.

El problema técnico objetivo derivado de esta forma puede no ser el mismo que el solicitante presentó como “problema” en su solicitud. Este último puede requerir una reformulación dado que el problema técnico objetivo se basa en hechos objetivamente establecidos, en particular con relación al estado de la técnica encontrado durante la búsqueda, que puede ser diferente del estado de la técnica del que era consciente el solicitante en el momento de presentar la solicitud. De hecho, el estado de la técnica citado en el informe de búsqueda puede llevar a apreciar la invención bajo un punto de vista muy diferente del derivado de la sola lectura de la solicitud, lo que puede dar lugar a

que el problema técnico objetivo tenga un alcance más limitado que el sugerido inicialmente por la solicitud.

Un ejemplo de ello se daría cuando el problema original enunciado es la provisión de un producto, proceso o método que consigue una mejora, pero no existe evidencia de que la materia reivindicada sea ventajosa con respecto al estado de la técnica más próximo revelado tras la búsqueda. En este caso, el problema debe reformularse como la provisión de un producto, proceso o método alternativos.

El problema técnico objetivo se define basándose en el efecto técnico producido por las características diferenciadoras. Se debe evitar, no obstante, el formular el problema técnico objetivo de manera que contenga indicaciones que apunten hacia la solución.

### Ejemplo

Un solicitante reivindica un procedimiento A que tiene un paso adicional X gracias al cual se obtiene un incremento de la producción con respecto al procedimiento B descrito en el documento D01, que constituye el estado de la técnica más próximo.

El planteamiento inicial del análisis mediante el MPS se expone esquemáticamente a continuación:

1. Estado de la técnica más próximo: D01, procedimiento B
2. Diferencia formulada en términos de características técnicas reivindicadas: etapa adicional X
3. Efecto técnico de dicha diferencia: incremento de la producción con respecto al procedimiento B
4. Problema técnico objetivo: cómo incrementar la producción del procedimiento B

Quedaría pendiente de contestar la quinta pregunta para determinar si realmente la invención consistente en añadir la etapa X al procedimiento B tiene actividad inventiva o no.

No obstante lo anterior, si una reivindicación incluye un objetivo no técnico, este podrá formar parte de la formulación del problema técnico objetivo, ya sea como parte del marco en el que se inscribe el problema técnico a resolver, o en particular como una restricción que debe cumplirse.

### Ejemplo

Una reivindicación tiene como objeto un aparato de fax con medios para seleccionar los emisores de un fax de entre un repertorio de nombres pre-registrados, de manera que, tras su transmisión, registra el emisor y el coste de la conexión,

permitiendo supervisar los costes en que incurre cada usuario del dispositivo.

El estado de la técnica más próximo D01 divulga un aparato de fax capaz de ser utilizado por diferentes personas de una organización, que comprende medios para seleccionar, de entre un repertorio de nombres pre-registrados, el del emisor, que se añade automáticamente al mensaje.

La diferencia con el estado de la técnica más próximo es la monitorización de costes.

Una definición del problema técnico podría ser “cómo añadir funciones a una máquina de fax como la descrita en D01 para incrementar la eficiencia y la eficacia de costes”.

Esta definición del problema técnico, sin embargo, no poseería más aspecto técnico que la referencia a una máquina de fax, y además no mencionaría la monitorización de costes.

Por ello, en este caso sí sería correcto definir el problema técnico objetivo como “cómo proponer medios para supervisar los costes en que incurre cada usuario de una máquina de fax como la de D01” (esto es, medios para almacenar el nombre del emisor y el coste de la comunicación).

En este caso se considera que el objetivo de supervisar los costes constituye la motivación esencial para la parte técnica (modificar una máquina de fax), y por ello se puede incluir como parte de la formulación del problema técnico, si bien no tiene carácter limitante en cuanto a la valoración de la actividad inventiva.

- **¿Y si no hay efecto técnico o el efecto técnico no es claro?**

En estos casos, el problema técnico se define como la búsqueda de una alternativa a lo que está reflejado en el estado de la técnica.

La expresión “problema técnico” debería interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica. Podría ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución alternativa a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.

Está claro que en este caso la contestación a la pregunta ¿hubiera reconocido el experto en la materia el problema planteado? será siempre afirmativa. En efecto, el experto en la materia está generalmente interesado en hallar alternativas y en buscar nuevas maneras

de hacer las cosas. La cuestión de si hubiera resuelto dicho problema de la misma manera que en la invención, basándose en el estado de la técnica disponible, queda sin embargo pendiente.

- **Las características técnicas reivindicadas a tener en cuenta deben contribuir a solucionar un problema técnico**

Si se han identificado características en la invención no recogidas en el estado de la técnica más próximo pero que aparentemente no contribuyen, a solucionar ningún problema técnico que el/la examinador/a pueda identificar basándose en sus conocimientos y en lo indicado en la solicitud, dichas características no serán tenidas en cuenta para el análisis posterior de la actividad inventiva.

Esta es una situación que puede darse cuando, por ejemplo, una característica contribuye solamente a la solución de un problema no técnico, como pueda ser uno relativo a una materia excluida de patentabilidad (artículos 4.4 y 4.5 de la LP).

Sí se tendrán en cuenta todas aquellas características que contribuyan al carácter técnico de la invención, incluidas aquellas que tomadas de forma separada puedan tener un carácter no técnico, pero que interaccionen con alguna característica técnica para proporcionar un efecto técnico.

### Ejemplo

- a) Un método implementado por ordenador para controlar un proceso físico, estableciendo los valores adecuados para dos de sus parámetros (A y B), que tienen una relación funcional entre ellos. El método consiste en: una serie de pasos matemáticos para calcular el valor del parámetro A en función de un rango de variación del B.
- b) Establecer el rango de variación del parámetro B, sobre la base de los resultados anteriores.
- c) Ejecutar el proceso físico estableciendo para el parámetro B el rango obtenido en el paso anterior.

El uso de un ordenador para implementar el método y el hecho de que este último se aplique para controlar un proceso físico son aspectos claramente técnicos.

Sin embargo, no lo serían ni el análisis genérico de la relación entre dos parámetros, ni los pasos matemáticos tomados aisladamente, por constituir actividades de carácter puramente abstracto o matemático. Sin embargo, habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la actividad inventiva, ya que sin ellos no es posible conseguir el control del proceso físico, debido a que interaccionan con las características técnicas de la invención para obtener el resultado técnico buscado.



**Ejemplo**

Método de realización de un pedido implementado por ordenador, que consta de los pasos:

- Introducir la información del pedido en un ordenador, identificado por un código de pedido.
- Almacenar dicha información en el ordenador.
- Transmitir el código del pedido a un sistema central de gestión para su procesamiento.

El hecho de utilizar un ordenador, introducir y almacenar en él datos, así como transmitirlos a otro ordenador son aspectos técnicos. A su vez, el almacenamiento de una orden de pedido, el que ésta contenga un código identificativo, y que se envíe a un punto central de procesamiento constituyen un plan, regla o método para el ejercicio de una actividad económica-comercial, y por tanto no poseen carácter técnico. Los datos involucrados en dicho plan no guardan relación con ningún parámetro operacional o técnico del ordenador, ni afectan a su funcionamiento.

Por lo tanto, se concluye que estos aspectos no técnicos no están involucrados en la generación de ningún efecto técnico, y en consecuencia, no deberán ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la actividad inventiva.

Algunas cuestiones que, por ejemplo, el/la examinador/a puede plantearse con respecto a una posible contribución al efecto técnico de una característica son:

1. ¿Aporta un mero contenido cognitivo dirigido a un usuario observador o tiene algún impacto en alguna función técnica de un método o un aparato?
2. ¿Describe o modela entidades en un plano lógico o define una implementación técnica concreta?
3. ¿Contribuye a evitar o a solucionar un problema técnico?

**Ejemplo**

Se reivindica una pelota de tenis que es de un determinado color.

El color, en general, puede ser tanto una característica técnica como una característica estética

Para la evaluación de la actividad inventiva sólo se tendrá en cuenta el color si en la solicitud o en el estado de la técnica se determina que dicho color produce un efecto técnico, como por ejemplo mejorar su visibilidad cuando se retransmite un partido.

De la misma manera tampoco serán tenidas en cuenta características reivindicadas que sean la mera expresión de una idea o de un deseo, aunque respondan a la existencia de un problema técnico, puesto que dichas características deberían estar expresadas por medio de características técnicas que permitieran conseguir el objetivo de la invención en la práctica.

Por ejemplo, “un sistema de identificación biométrica caracterizado por permitir identificar a las personas mientras caminan sin que deban detenerse” no se considerará que tenga características técnicas que lo diferencien de ningún otro sistema de identificación biométrica descrito en el estado de la técnica aunque en el estado de la técnica no se diga que permiten identificar a las personas al pasar ya que no se menciona ninguna característica técnica que permita obtener el resultado reivindicado.

En ocasiones no es posible identificar un único problema técnico si no que las características técnicas diferenciales contribuyen a resolver varios problemas técnicos relacionados con una misma invención que será preciso analizar por separado.

**Pregunta 5: ¿El experto en la materia hubiera reconocido y resuelto el problema?**

- **¿Hubiera reconocido y hubiera resuelto el problema?**

La cuestión es si el experto en la materia hubiera llegado a un resultado comprendido dentro del objeto reivindicado sin usar su capacidad inventiva. No es suficiente con demostrar que el experto en la materia hubiera podido llegar a dicho resultado.

En efecto, la pregunta que el/la examinador/a debe responder es si existe una enseñanza en el estado de la técnica, considerado globalmente, que hubiera inducido (no que hubiera podido inducir, sino que realmente habría inducido) al experto en la materia, enfrentado al problema técnico planteado, a modificar o a adaptar dicho estado de la técnica teniendo en cuenta dicha enseñanza y llegar a un resultado que esté comprendido en el ámbito de las reivindicaciones, consiguiendo así el mismo fin que la invención. Incluso sería suficiente una incitación implícita o un incentivo reconocible de forma implícita para demostrar que el experto en la materia habría combinado los elementos del estado de la técnica.

La cuestión a responder no es si el experto podría haber llegado a la invención adaptando o modificando el estado anterior de la técnica más próximo, sino si lo habría hecho porque el estado de la técnica le hubiera inducido a ello, con la esperanza de

resolver el problema técnico objetivo, o al menos de conseguir una cierta mejora o ventaja.

Se debe pues resaltar la importancia de buscar indicadores en el estado de la técnica que apunten en la dirección de la invención.

Cuando una invención requiera varios pasos para llegar a la solución del problema técnico, se considerará no obstante que no hay actividad inventiva si el problema técnico conduce al experto en la materia a su solución a través de varios pasos, donde cada uno de ellos resulte evidente (bien con un único documento o con la combinación de otro) a la vista, tanto de los aspectos o tareas resueltos como de los pendientes de resolución.

- **¿Sin emplear su capacidad inventiva?**

Hay que evitar en la respuesta a la pregunta 5 que el conocimiento previo de la invención que tiene el/la examinador/a le induzca a considerar que los conocimientos de la invención ya eran conocidos por el experto en la materia, ya que se trataría de un análisis *ex post facto* (ver [apartado G8.3.5](#))

#### **G8.6. ACTIVIDAD INVENTIVA AFECTADA POR UN SOLO DOCUMENTO**

El contenido de un solo elemento del estado de la técnica puede determinar la falta de actividad inventiva. Se puede cuestionar la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, de una o varias reivindicaciones que dependan de ella con **un único documento del estado de la técnica**. Dicho documento sería, por tanto, base suficiente para motivar una falta de actividad inventiva (ver [apartado B5.3.1 \(a\)](#)).

A continuación se citan, como ejemplo, algunas situaciones en las que con un solo documento se podría motivar una falta de actividad inventiva:

- una característica técnica conocida en un documento de un determinado campo técnico se aplica en otro campo y esa aplicación se considera que hubiera sido evidente para un experto en la materia;
- la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto reivindicado es suficientemente conocida para que sea innecesaria la prueba documental adicional;
- el objeto reivindicado trata sobre la utilización de un producto conocido, y esa utilización es evidente a partir del documento que divulga las propiedades del producto;

- la invención reivindicada difiere de la técnica conocida debido simplemente a la utilización de equivalentes que son suficientemente conocidos para que sea innecesaria la prueba documental adicional.

Sin embargo, aunque las diferencias con el documento del estado de la técnica sean aspectos de la invención suficientemente conocidos, estos se podrán ilustrar haciendo referencia a un segundo documento (ver [apartado B5.3.1 \(b\)](#)).

#### **G8.7. COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA**

En el contexto del MPS para determinar la existencia de actividad inventiva (al contrario que en el estudio de la novedad), está permitido combinar los contenidos de dos o más documentos de referencia del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes publicadas o varios aspectos técnicos contenidos en el mismo documento de referencia, como un determinado libro, pero únicamente en el caso en que esa combinación hubiera sido evidente para el experto en la materia.

Sin embargo, la necesidad de combinar más de dos divulgaciones para componer el conjunto de características que definen una invención puede suponer una indicación de la presencia de actividad inventiva, siempre que la invención reivindicada no consista en una mera yuxtaposición de características.

Una situación diferente ocurre cuando la invención es una solución a una pluralidad de problemas parciales independientes. En tal caso, es necesario evaluar de forma separada, para cada problema parcial, si la combinación de características que resuelve dicho problema parcial se deriva del estado de la técnica de forma evidente. Así pues, para cada problema parcial es posible combinar un documento distinto con el documento más cercano del estado de la técnica. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que si al menos una de esas combinaciones parciales no es evidente para el experto en la materia, entonces la materia reivindicada implica actividad inventiva.

Para determinar si hubiera sido evidente combinar **dos o más elementos diferentes del estado de la técnica**, el/la examinador/a considerará lo siguiente:

- si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen **probable o improbable** la combinación de esos documentos para el experto en la materia, cuando se enfrenta con el problema resuelto por la invención. . Por ejemplo, si la combinación de dos divulgaciones consideradas como un conjunto no pudiese en la práctica llevarse a cabo sin problemas debido a una incompatibilidad intrínseca concerniente a características esenciales de la invención, entonces dicha combinación no debería normalmente considerarse como obvia;
- si los documentos proceden de **campos técnicos similares o cercanos** y, si éste no fuera el caso, si presentan una relación suficiente con el problema particular de que trata la invención.

El hecho de combinar **dos o más partes de un mismo documento** hubiera sido evidente si hubiera una posibilidad razonable de que el experto en la materia hubiese podido asociar esas partes entre ellas. También hubiera sido evidente para el experto en la materia combinar con otros documentos del estado de la técnica un manual acreditado o un diccionario clásico; se trata únicamente de un caso particular del principio general según el cual es evidente combinar las instrucciones contenidas en uno o varios documentos con los conocimientos generales corrientes en el campo técnico considerado. Por regla general, también sería evidente para el experto en la materia combinar los contenidos de dos documentos en los que uno se refiere al otro de forma clara e inequívoca.

La combinación, el reemplazo o la modificación de los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica sólo pueden conducir a la falta de actividad inventiva si el estado de la técnica o los conocimientos generales propios del experto en la materia le hubieran **motivado razonablemente** a proceder a esa combinación, ese reemplazo o esa modificación. A la inversa, cuando no cabe esperar que el experto en la materia llegue a tal combinación, estaría cumplida la condición de actividad inventiva, incluso si cada elemento, aisladamente, hubiera sido evidente.

Conviene observar que las razones que llevan al solicitante a una invención no tienen por qué ser necesariamente las mismas que las que hubieran llevado, en el análisis realizado por el/la examinador/a, al experto en la materia a realizar las modificaciones del estado de la técnica para obtener un resultado que afecte a la actividad inventiva del objeto reivindicado. En efecto, el/la inventor/a y el hipotético experto en la materia no han considerado forzosamente la misma documentación.

En el caso en el que la solución haya que buscarla en un campo técnico alejado del propio del experto en la materia pertinente, será necesario que exista una indicación que sugiera la combinación.

#### **G8.8. COMBINACIÓN FRENTE A YUXTAPOSICIÓN O AGREGACIÓN**

La invención reivindicada debe considerarse normalmente en su conjunto, es decir, como una combinación de características técnicas.

Se considera que un conjunto de características técnicas es una **combinación** de características si la interacción funcional entre ellas consigue un efecto técnico combinado que es distinto a la suma de los efectos técnicos de las características individuales. En otras palabras, las interacciones de las características individuales deben producir un efecto sinérgico.

Por el contrario, se considera que un conjunto de características es **una mera yuxtaposición o agregación** de características técnicas, si no existe tal efecto sinérgico.

Cuando una reivindicación consiste en una combinación de características, no es correcto argumentar que las características individuales consideradas en sí mismas son conocidas o evidentes y que, en consecuencia, el conjunto de la materia reivindicada es obvio.

Sin embargo, cuando la reivindicación es una mera yuxtaposición o agregación de características y no una auténtica combinación, es suficiente con mostrar que las características individuales son evidentes para demostrar que dicha agregación de características no implica actividad inventiva.

#### **G8.9. REIVINDICACIONES DEPENDIENTES**

Dado que una reivindicación dependiente toma la definición de una reivindicación independiente y añade una o más características adicionales de alcance más limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invención, al igual que ocurría al evaluar la novedad, si la declaración en cuanto a la actividad inventiva de la reivindicación independiente es positiva, también será positiva la declaración sobre la actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes. Por lo tanto, no será necesario analizar la actividad inventiva de aquellas reivindicaciones dependientes de una reivindicación que posea actividad inventiva, salvo en aquellos casos donde la fecha efectiva de dichas reivindicaciones dependientes sea posterior a la fecha de la independiente, y existan documentos intermedios que deban considerarse.

### **G8.10. REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS**

Si la materia de una reivindicación de producto tiene actividad inventiva, no hay necesidad de investigar la actividad inventiva de una reivindicación de procedimiento que tenga como resultado inevitable la fabricación de dicho producto, ni tampoco la de una reivindicación de uso de dicho producto.

En particular, son patentables aquellos procedimientos que por sí mismos no implicarían una actividad inventiva, pero que proporcionan un producto nuevo e inventivo.

Cabe, no obstante, señalar que en los casos donde las reivindicaciones de producto, procedimiento y uso tienen distintas fechas efectivas, puede ser necesario un examen separado de la novedad y la actividad inventiva si existen documentos intermedios.

### **G8.11. INVENCIONES DE SELECCIÓN**

La materia de las invenciones de selección difiere con respecto al estado de la técnica más próximo en que define una selección de subconjuntos o subrangos. Si esta selección está vinculada a un efecto técnico particular, y si no existen indicios que guíen al experto en la materia hacia la selección, entonces se acepta que hay presencia de actividad inventiva. Este efecto técnico que ocurre en el rango seleccionado puede también ser el mismo efecto obtenido en el rango más amplio ya conocido, pero que tenga lugar de manera inesperada.

No debería confundirse el criterio de “contemplar seriamente aplicar lo ya conocido en el estado de la técnica en el intervalo de solapamiento” mencionado en relación con el test sobre la novedad de rangos que se solapan (ver [apartado G7.5.2 \(b\)](#)) con la valoración de la actividad inventiva. Para la actividad inventiva, debe considerarse si el experto en la materia habría hecho la selección o habría escogido el rango que se solapa con la esperanza de resolver el problema técnico subyacente o con vistas a alguna mejora o ventaja. Si la respuesta es negativa, entonces la materia reivindicada implica una actividad inventiva.

El efecto técnico inesperado debe darse en el rango entero reivindicado. Si solo ocurre en parte del rango reivindicado, la materia reivindicada no resuelve el problema específico relacionado con dicho efecto, sino solo un problema más general, como, por ejemplo, obtener “un producto X adicional” o “un proceso Y adicional”.

### **G8.12. ANÁLISIS EX POST FACTO**

Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece

evidente, podría implicar de hecho una actividad inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El/la examinador/a debe evitar el uso de un análisis *ex post facto* de este tipo. Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada debe proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales del experto en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.

Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si el experto en la materia hubiera estado encaminado o impulsado a combinar los documentos del estado de la técnica es la esperanza o la probabilidad razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.

En cualquier caso, el/la examinador/a deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad. Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante.

### **G8.13. INDICIOS SECUNDARIOS**

Existen una serie de indicios secundarios que pueden apoyar la existencia de actividad inventiva:

- si la invención reivindicada satisface una necesidad existente desde hace tiempo;
- si la invención reivindicada supera un prejuicio científico;
- si ha habido intentos anteriores, no finalizados con éxito, para lograr el resultado alcanzado por la invención reivindicada;
- si la invención reivindicada conduce a un resultado inesperado; y
- si la invención reivindicada ha obtenido un éxito comercial notable.

#### **(a) Valor técnico, necesidades existentes desde hace tiempo**

Cuando se demuestra que una invención reivindicada tiene un valor técnico considerable y, especialmente, si proporciona una ventaja técnica que es nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o más de las características incluidas en la reivindicación que define la invención, el/la examinador/a debería dudar en objetar la actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la invención reivindicada resuelve una necesidad o un problema técnico que los especialistas han estado intentando resolver desde hace mucho tiempo o supera un prejuicio científico.



**(b) Desventaja previsible; modificación no funcional; elección arbitraria.**

Si la invención es el resultado de una modificación del estado de la técnica más próximo que el experto en la materia podría prever con claridad y valorar como previsiblemente desfavorable, y si esta desventaja previsible no se ve acompañada por una ventaja técnica inesperada, entonces la invención reivindicada no implica actividad inventiva. En otras palabras, un simple y previsible empeoramiento (invenciones de paso atrás) del estado de la técnica no implica actividad inventiva. Sin embargo, si este empeoramiento viene acompañado de una ventaja técnica inesperada, podría haber actividad inventiva. Serían aplicables consideraciones similares para el caso en el que una invención es simplemente el resultado de una modificación no funcional arbitraria de un aparato del estado de la técnica o el resultado de una mera elección arbitraria dentro de un conjunto de posibles soluciones.

**(c) Efecto técnico inesperado; efecto adicional.**

Otro indicador de actividad inventiva puede ser la existencia de un efecto técnico inesperado. No obstante, este efecto debe derivarse de la materia reivindicada, no meramente de algunas características adicionales que solo se mencionan en la descripción. El efecto debe derivarse de las características de la parte caracterizadora de la reivindicación (en combinación con las características del preámbulo), no meramente en características que ya están comprendidas en el estado de la técnica.

Sin embargo, si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, le habría resultado ya evidente al experto en la materia llegar a algo comprendido dentro del objeto definido por la reivindicación, por ejemplo, debido a una falta de alternativas que forzase a un desarrollo de “dirección única” (esto es, un desarrollo que es consecuencia inevitable del estado anterior de la técnica, sin que quepa la posibilidad de elegir entre varias opciones), entonces el efecto inesperado es meramente un efecto adicional que no confiere actividad inventiva a la materia reivindicada. Si el experto en la materia tuviese que escoger entre una gama de posibilidades, no habría un desarrollo de “dirección única” y el efecto inesperado podría ciertamente llevar a reconocer la existencia de actividad inventiva.

Se debería describir la propiedad o efecto inesperados en términos precisos. Una declaración vaga como “los nuevos compuestos han mostrado de forma inesperada buenas propiedades farmacéuticas” no puede sustentar la presencia de actividad inventiva.

No obstante, no es preciso que el producto o el proceso sean “mejores” que productos o procesos ya conocidos. Es suficiente con que la propiedad o el efecto sean inesperados.

**(d) Éxito comercial**

El éxito comercial por sí solo no debe considerarse como indicación de existencia de actividad inventiva, pero sí que serían aplicables la prueba de un éxito comercial inmediato junto con los indicios de una necesidad existente desde hace tiempo, a condición de que el/la examinador/a pueda asegurarse de que el éxito y su alcance se derivan de las características técnicas de la invención reivindicada, y no de otras influencias (por ejemplo, técnicas de venta o publicidad).

**G8.14. EJEMPLOS: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA**

A continuación, se dan varios ejemplos de valoración de actividad inventiva que han sido extraídos de las Directrices de Búsqueda y Examen del PCT.

**(a) Aplicación de medidas conocidas de manera evidente**

- (i) El contenido de un documento anterior es incompleto respecto de la invención reivindicada en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podría ocurrírsele de manera natural o fácilmente al experto en la materia, dando como resultado la invención reivindicada.

**Ejemplo**

*La invención reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con aluminio.*

Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. Sin embargo, como el aluminio es un material ligero cuya utilización en la construcción es muy conocida en la técnica, la invención carece de actividad inventiva.

- (ii) La invención reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de equivalentes (mecánicos, eléctricos o químicos) muy conocidos y que tienen la misma finalidad, siendo reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica. Ahora bien, puede ser, que aunque el solicitante haya reconocido en la solicitud que un elemento es equivalente a otro elemento que se había utilizado hasta ahora con un objetivo diferente, ello no implique necesariamente que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar del otro.

### Ejemplo

*La reivindicación se refiere a una combinación de bomba-motor que*

Difiere de una combinación conocida de bomba-motor por el hecho únicamente de que el motor es hidráulico en lugar de ser un motor eléctrico. En este caso la mera sustitución de un elemento por otro se consideraría obvia y por tanto carente de actividad inventiva.

- (iii) La invención reivindicada consiste simplemente en un nuevo uso de un material ya conocido que emplea las propiedades conocidas de dicho material.

### Ejemplo

*Una composición para lavado que contiene como detergente un compuesto conocido que tiene la propiedad de reducir la tensión superficial del agua,*

Como es conocido que esta propiedad es algo esencial para los detergentes, la composición no presentaría actividad inventiva.

- (iv) La invención reivindicada consiste en la sustitución, en un dispositivo conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso (sustitución análoga).

### Ejemplo

*Un cable eléctrico comprende una vaina de polietileno pegada a un apantallado metálico por medio de un adhesivo.*

La invención reivindicada reside en el uso de un adhesivo concreto, recientemente desarrollado y conocido, del que se sabe que es adecuado para el pegado entre polímero y metal.

- (v) La invención reivindicada consiste únicamente en el uso de una técnica conocida en situación muy parecida (uso análogo).

### Ejemplo

*La invención reivindicada consiste en aplicar una técnica de control por pulsos al motor eléctrico que acciona los mecanismos auxiliares de una carretilla industrial, por ejemplo, una carretilla elevadora*

Como ya es conocido el uso de esta técnica para el control del motor eléctrico de propulsión de la carretilla, la invención no presenta actividad inventiva

**(b) Aplicación de medidas conocidas de manera no evidente**

- (i) Un procedimiento o medio de trabajo conocido, cuando se utiliza para una finalidad diferente que consigue un efecto nuevo y sorprendente.

**Ejemplo**

*Método de soldadura conductiva a tope aplicado a una tira enrollada.*

Es conocido en el estado de la técnica que la corriente eléctrica de alta frecuencia puede utilizarse para la soldadura inductiva a tope.

En principio sería, pues, evidente que dicha energía de alta frecuencia pudiera utilizarse igualmente en la soldadura conductiva a tope con efecto similar.

No obstante, en este caso existiría actividad inventiva si la energía de alta frecuencia se utilizara para la soldadura a tope conductiva y continua de una tira enrollada, pero sin eliminar las adherencias, ya que normalmente es necesaria dicha eliminación para evitar que se formen arcos entre el contacto de la soldadura y la tira de material.

Por tanto, existe un efecto inesperado consistente en que no es necesario retirar dichas adherencias porque, a altas frecuencias, la corriente se suministra de manera básicamente capacitiva, a través de las adherencias, que forman un dieléctrico.

- (ii) Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representa la solución inventiva a dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, siempre que estén definidos en la reivindicación los medios utilizados para superar las dificultades técnicas.

**Ejemplo**

*La invención reivindicada se refiere a un dispositivo para soportar y controlar la subida y caída de recipientes de gas,*

La solución reivindicada permite que se pueda prescindir del bastidor exterior de guía empleado anteriormente. Se conocía un dispositivo similar para soportar muelles o pontones flotantes, pero, para aplicar el dispositivo a un recipiente de gas, debían superarse dificultades prácticas que no se encontraban en las aplicaciones conocidas.

**(c) Yuxtaposición de características**

La invención reivindicada consiste simplemente en la mera yuxtaposición o asociación de dispositivos o procedimientos conocidos que funcionan de manera normal y que producen interrelaciones de funcionamiento evidentes. En este caso, aunque se reivindicquen diferentes características, estas no interaccionan entre sí para producir efectos técnicos diferentes de los conseguidos por la mera suma de todas ellas (esto es, no hay ningún efecto sinérgico).

**Ejemplo**

*Una máquina para producir salchichas consta de una máquina de picar carne y una máquina de relleno, dispuestas una a continuación de otra.*

Ambas máquinas de picar y de rellenar son conocidas en el estado de la técnica y se utilizan en la invención también de manera conocida. Se considera que la invención es una yuxtaposición de elementos conocidos, y por tanto no tiene actividad inventiva.

**(d) Combinación no evidente de características**

Las características combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado técnico. En este caso, el hecho de que cada característica individual sea total o parcialmente conocida por sí misma es irrelevante.

**Ejemplo**

*Una mezcla de medicinas consiste en un producto para eliminar el dolor (analgésico) y un tranquilizante (sedante).*

Se ha comprobado que, al añadir el tranquilizante, que por sí mismo no parecía tener efecto analgésico alguno, se intensificaba el efecto analgésico del producto para eliminar el dolor de una manera que no se hubiera podido prever por las propiedades conocidas de las sustancias activas.

**(e) Selección evidente entre una serie de posibilidades conocidas**

(i) La invención reivindicada consiste únicamente en elegir entre una serie de alternativas igualmente probables.

### **Ejemplo**

*La invención reivindicada se refiere a un procedimiento químico en el que se aplica calor a la mezcla de reacción mediante alimentación eléctrica.*

El procedimiento químico es conocido y existe una serie de sistemas alternativos ya conocidos para suministrar así el calor,

Se considera que la invención reivindicada consiste meramente en la elección de una alternativa.

- (ii) La invención reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, gamas de temperatura u otros parámetros concretos entre una gama limitada de posibilidades, y es evidente que estos parámetros o gamas útiles estaban cubiertos por el estado de la técnica y que podría llegarse a ellos por tanteos de rutina o por la aplicación de procedimientos normales de diseño. Cuando las condiciones generales de una reivindicación están descritas en el estado de la técnica, el descubrimiento de las gamas óptimas o útiles por tanteos de rutina no implica una actividad inventiva.

### **Ejemplo**

*La invención reivindicada se refiere a un procedimiento para desarrollar una reacción y se caracteriza por un caudal especificado de un gas inerte.*

La reacción es conocida y los caudales establecidos son simplemente los que obtendría necesariamente cualquier experto en la materia.

- (iii) La invención reivindicada es una simple extrapolación, a la que se llega de manera directa, del estado de la técnica.

### **Ejemplo**

*La invención reivindicada se caracteriza por el uso de un contenido mínimo especificado de una sustancia X en un preparado Y a fin de mejorar su estabilidad térmica.*

El aspecto caracterizador se puede obtener simplemente por extrapolación mediante un ajuste lineal, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la estabilidad térmica con el contenido de la sustancia X.

- (iv) La invención reivindicada consiste simplemente en elegir un pequeño número de compuestos químicos (un subgénero o una especie), de un amplio campo de compuestos químicos (un género).

### Ejemplo

El estado de la técnica incluye la divulgación de un compuesto químico caracterizado por una fórmula genérica que incluye un grupo sustituyente designado como “R”. Este sustituyente “R” se define de manera que abarque gamas completas de grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo, sustituidos o no sustituidos por halógeno y/o hidroxilo. Sólo se expone en el estado de la técnica un número muy reducido de modos de realización específicos dentro de los grupos radicales ampliamente definidos.

La invención reivindicada consiste en la selección de un radical o pequeño grupo de radicales concretos contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos en el estado de la técnica como sustituyente “R”.

En la medida en que el estado de la técnica induzca a seleccionar cualquier miembro bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera general, el experto en la materia estaría motivado para proceder a las modificaciones necesarias para lograr el/los compuesto/s reivindicado/s.

Además, para los compuestos resultantes:

- no se describe ni se demuestra que tengan ninguna propiedad ventajosa que no poseyeran los ejemplos del estado de la técnica;
- o se describen propiedades ventajosas, comparados con los compuestos citados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son del tipo que cualquier experto en la materia esperaría que poseyeran tales compuestos, por lo que lo más probable es que se sintiera impulsado a realizar esta selección.

### (f) **Selección no evidente entre una serie de posibilidades conocidas**

- (i) La invención reivindicada supone la selección especial en un procedimiento de condiciones particulares de funcionamiento, por ejemplo, temperatura y presión dentro de una escala conocida, produciendo dicha selección efectos inesperados en el funcionamiento del procedimiento o en las propiedades del producto resultante.

### Ejemplo

En un procedimiento en el que la sustancia A y la sustancia B se transforman a temperatura elevada en la sustancia C, es conocido en el estado de la técnica que, a medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 50° y 130°C, se produce en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C.

En la invención se ha comprobado que, en la escala de temperaturas de 63° a 65°C, que anteriormente no había sido explorada, el rendimiento de sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.

- (ii) La invención reivindicada consiste en elegir compuestos químicos concretos (subgénero o especie) de un amplio campo de compuestos (género), presentando los compuestos elegidos ventajas imprevistas.

### Ejemplo

En el ejemplo de un compuesto químico sustituido citado en el [apartado e\) iv\)](#) anterior, la invención reivindicada reside igualmente en la selección del radical sustituyente “R” del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica.

En este caso, sin embargo, la invención no sólo abarca la selección de compuestos específicos del posible campo genérico de compuestos, y da lugar a compuestos que se describe y se demuestra que poseen propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicación que impulsara a un experto en la materia a esta selección concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades ventajosas descritas.

### **(g) Eliminación de un prejuicio técnico**

Por regla general, existe actividad inventiva si el estado de la técnica lleva a un experto en la materia lejos del procedimiento propuesto por la invención reivindicada. Esto se aplica, en particular, cuando al experto en la materia ni siquiera se le ocurriría la realización de experimentos para determinar si son alternativas al medio conocido para eliminar un obstáculo técnico real o imaginado.

### Ejemplo

Una vez esterilizadas, las bebidas que contienen dióxido de carbono se embotellan en botellas esterilizadas mientras están calientes. La opinión general es que, inmediatamente después de retirada la botella del dispositivo de relleno, la bebida



embotellada debe ser protegida automáticamente del aire exterior, a fin de impedir la salida a chorro de la bebida embotellada.

Un procedimiento que incluyera los mismos pasos, pero en el que no fuera necesario tomar precauciones para proteger la bebida del aire exterior (porque, de hecho, no se necesita ninguna) podría representar, pues, una actividad inventiva.

#### **G8.15. EJEMPLOS: CARÁCTER TÉCNICO Y ACTIVIDAD INVENTIVA**

A continuación, se dan varios ejemplos de la aplicación del MPS para casos en los que la evaluación del **carácter técnico** de la invención es esencial para la valoración de actividad inventiva.

##### **Ejemplo 1**

###### **Reivindicación 1**

*Método para la ayuda a la compra presencial mediante un terminal móvil, que comprende las siguientes etapas:*

- a) Un usuario selecciona uno o más productos para su adquisición.*
- b) Su terminal móvil transmite los datos sobre dichos productos, así como la ubicación del terminal, a un servidor.*
- c) El servidor accede a una base de datos de vendedores para identificar los correspondientes a los productos seleccionados.*
- d) El servidor determina, a partir de la localización del terminal, una ruta óptima para la compra de los productos, mediante el acceso a una memoria caché en la que se almacenan las rutas de anteriores solicitudes.*
- e) El servidor transmite la ruta óptima al terminal móvil para su visualización.*

Previamente a la aplicación del MPS, habrá que considerar la cuestión del **carácter técnico de la invención**.

En este caso, las características que contribuyen al carácter técnico de la invención que se identifican a primera vista consisten en un **sistema distribuido** formado por **un terminal móvil** conectado a **un servidor** con **una memoria caché**, conectado a su vez a **una base de datos**.

La aplicación del MPS se hará a continuación:

i) El **documento D01** del estado de la técnica más próximo divulga un método para facilitar la compra con ayuda de un terminal móvil en el que el usuario selecciona un solo producto y el servidor determina tras la consulta a una base de datos, el vendedor ubicado más cerca del usuario, información que se transmite al terminal móvil.

ii) Las **diferencias** entre el objeto reivindicado y el documento D01 son:

- 1) El usuario puede seleccionar más de un producto.
- 2) Se proporciona al usuario una ruta óptima.
- 3) La ruta óptima la determina el servidor mediante el acceso a una memoria caché que almacena el histórico de rutas.

Las diferencias (1) y (2) constituyen modificaciones a un plan comercial, ya que proporcionan una lista ordenada de tiendas visitables para la adquisición de productos. No existe por tanto ningún propósito técnico al que estas diferencias contribuyan, ni tampoco efectos técnicos que puedan identificarse a partir de ellas. Por lo tanto, ninguna de estas diferencias aporta contribución técnica alguna sobre D01.

Por otro lado, la diferencia (3) sí supone una contribución técnica, ya que está relacionada con la implementación técnica de las diferencias (1) y (2).

iii) El **efecto técnico** que se deriva de la diferencia (3) es una rápida determinación de la ruta óptima, gracias al acceso al histórico de rutas anteriores.

iv) El **problema técnico objetivo** debe formularse desde el punto de vista de un experto en la materia sin conocimientos en cuestiones comerciales. En este caso, se puede considerar que se trata de un experto en tecnologías de la información al que se le proporciona información sobre las cuestiones comerciales (1) y (2), como parte de la formulación del problema técnico a resolver, tal y como ocurriría en un caso real. Dicha información tendrá la forma de una especificación de requisitos.

El problema técnico objetivo sería por tanto **cómo modificar el método descrito en D01 para implementar de una manera técnicamente eficiente** el método comercial definido por las diferencias (1) y (2), planteadas como una condición de contorno a cumplir.

v) **Actividad inventiva:** A partir del requisito (1), para un experto en la materia es una cuestión obvia la adaptación del dispositivo móvil utilizado en D01 con el fin de permitir al usuario seleccionar más de un producto en lugar de uno solo. También lo sería realizar la tarea (2) de seleccionar la ruta óptima mediante el servidor, por analogía a la tarea de determinar la ubicación más cercana al usuario en D01. Ya que el problema exige una

implementación eficiente, el experto habría buscado dicha eficiencia en la determinación de la ruta.

Un segundo documento D02 presenta un sistema de planificación de viajes, basado en una lista de emplazamientos a visitar, y aborda el mismo problema mediante el acceso a una memoria caché, que almacena el resultado de búsquedas anteriores.

Un **experto en la materia** habría, pues, considerado las enseñanzas del documento D02 y habría adaptado el servidor de D01 para acceder a una memoria caché en la forma descrita en D02, con el fin de conseguir una implementación eficiente de la determinación de la ruta óptima, esto es, cubrir la diferencia (3). En consecuencia, no se cumple el requisito de actividad inventiva.

En este ejemplo se aprecia cómo en el paso (ii) se realiza un análisis detallado de los efectos técnicos, con el fin de ver las diferencias con el estado de la técnica más próximo. Este análisis constituye un refinamiento del análisis previo realizado, de forma que no se requiere indicar explícitamente su contenido en el razonamiento. En el paso (iv), las modificaciones al plan comercial se introducen como restricciones que deben respetarse en la implementación técnica, siendo irrelevante si dicho plan como tal es innovador o no, ya que la evaluación de la actividad inventiva ha de realizarse sobre la base de las características de la implementación técnica.

## Ejemplo 2

### Reivindicación 1

*Un método implementado por ordenador para la transacción de ofertas y demandas en el campo del transporte de mercancías, que comprende los siguientes pasos:*

- a) Recepción de ofertas o demandas de transporte procedentes de usuarios, que incluyen datos sobre tiempo y ubicación.*
- b) Recepción de la ubicación de los usuarios, procedente de terminales GPS portados por estos.*
- c) Una vez recibida la solicitud, se verifica si hay alguna solicitud previa no satisfecha todavía que pueda responder a la misma.*

*d) En caso afirmativo, se selecciona aquella de las ubicaciones que se corresponda con el usuario más cercano.*

*e) En caso negativo, se almacena la solicitud.*

Previamente a la aplicación del MPS, se considera la cuestión del **carácter técnico** de la invención y se identifica el siguiente **método comercial** subyacente al método reivindicado:

*i) Recepción de ofertas o demandas de transporte procedentes de usuarios, que incluyen datos sobre tiempo y ubicación*

*ii) Recepción de la ubicación de los usuarios*

*iii) Una vez recibida la solicitud, se verifica si hay alguna previa no satisfecha todavía, que pueda responder a la misma*

*iv) En caso afirmativo, se selecciona aquella de las ubicaciones que se corresponda con el usuario más cercano*

*v) En caso negativo, se almacena la solicitud*

Semejante plan comercial carece de por sí de carácter técnico y está excluido de patentabilidad conforme el artículo 4.4.c) LP, puesto que la transacción de ofertas es un actividad comercial típica. El uso de la información geográfica es el tipo de criterio que un comercializador de transportes especificaría como parte de un plan comercial basado exclusivamente en consideraciones comerciales no técnicas. Así pues, este método comercial no sirve a ningún propósito técnico en el contexto de la invención y no contribuye a su carácter técnico.

Por lo tanto, solo las características relativas a la implementación técnica de este método comercial pueden ser identificadas como contribuciones a su carácter técnico. Estas son:

- El método comercial es ejecutado por un ordenador.
- La ubicación es recibida de terminales GPS.

Una vez hechas las consideraciones anteriores, se procede a la aplicación del MPS.

i) El **documento D01** del estado de la técnica más próximo divulga un método de gestión de órdenes conforme el cual un servidor recibe información de la ubicación de terminales GPS.

ii) La **diferencia** entre el objeto de la invención y D01 es por tanto la implementación por ordenador de los pasos del método reivindicado.

iii) El **efecto técnico** de semejante diferencia es meramente la automatización del método comercial subyacente a la reivindicación. Esto supone que la conclusión alcanzada previamente se mantiene, ya que la única característica técnica distintiva es la implementación técnica del método comercial.

iv) El **problema técnico objetivo** se formula como la adaptación del método divulgado en D01 para implementar el método comercial de transacción de solicitudes de transporte en función de la ubicación del usuario. En este caso, puede considerarse al experto en la materia como el equivalente a un equipo de desarrollo *software*, al que se le proporciona el método comercial como una especificación de requisitos.

v) **Actividad inventiva**: adaptar el método divulgado en D01 con el fin de ejecutar los pasos del método comercial es obvio y requiere, para un experto en la materia, la realización una actividad conocida de programación. Por lo tanto, la invención no cumple el requisito de actividad inventiva.

En este caso, ya desde el inicio se observa la existencia de un método comercial subyacente a la reivindicación, con unas características claramente no técnicas diferenciadas de las técnicas, relativas a su implementación por ordenador. Se trata de una línea de argumentación aplicable sobre todo a los métodos comerciales implementados por ordenador, que podría no ser adecuada en otros tipos de invenciones.

### Ejemplo 3

#### Reivindicación 1

*Un sistema para la transmisión de canales de radiodifusión a un cliente remoto a través de una conexión de datos, que incluye:*

*a) Medios para el almacenamiento de un identificador del cliente remoto y una indicación de la tasa de bit disponible en su conexión, que será menor que la máxima de dicha conexión.*

*b) Medios para determinar la tasa a la cual se transmitirán los datos, basada en la indicación de la tasa disponible.*

c) *Medios para transmitir los datos al cliente remoto, a la tasa determinada en el paso anterior.*

Todas las características identificables a primera vista son técnicas. Se aplica a continuación el MPS.

i) El **documento D01** del estado de la técnica más próximo divulga un sistema para la difusión de vídeo sobre una conexión xDSL, hasta los terminales del cliente. El sistema comprende una base de datos con los identificativos de los ordenadores de los abonados y, asociados con ellos, indicaciones de la tasa máxima de bit para la conexión de cada uno de estos ordenadores. El sistema además comprende medios para transmitir el vídeo a un ordenador de un abonado a la máxima tasa almacenada para dicho ordenador.

ii) Las **diferencias** entre la invención reivindicada y D01 son:

1) Almacenar la indicación de la tasa disponible para la conexión con el cliente remoto, que será menor que la máxima de dicha conexión.

2) Utilizar dicha tasa para determinar la tasa a la cual los datos se transmitirán al cliente remoto (en lugar de a la máxima consignada en la base de datos).

iii) A fin de determinar si hay algún **efecto técnico** que se desprenda de estas diferencias, se tiene en cuenta la siguiente afirmación contenida en la descripción: *“conforme ciertos esquemas tarifarios, un abonado puede elegir pagar menos a cambio de disponer de una menor tasa de bit que aquella que le permite su línea. Consecuentemente, la calidad que recibe el abonado viene determinada por la calidad que este adquiere, y no por la disponible en la línea contratada”.*

La característica relativa a *“la tasa disponible menor que la máxima”* es el resultado de una implementación técnica de un esquema tarifario que permite el abonado elegir entre varias tasas, cada una de ellas asociada a un determinado nivel de calidad y a un precio. Por lo tanto, **el único efecto técnico** proporcionado es la determinación de la tasa de acuerdo a las tarifas. Estas representan un objetivo a conseguir en un campo no técnico que puede incluirse en la formulación del objetivo técnico, como una restricción a cumplir.

iv) El **problema técnico objetivo** se formula como la implementación en el sistema divulgado por D01 de un modelo de precios que permita al abonado elegir un pago menor a cambio de recibir los canales de difusión con una menor calidad que la máxima posible. Dicho esquema de precios se considera que es un dato proporcionado al experto en la materia como parte del problema técnico objetivo.

v) **Actividad inventiva:** Planteada la tarea de implementar dicho esquema de precios, sería obvio para un experto en la materia tener en cuenta la tasa máxima comprada por un abonado (esto es, la “*tasa disponible*” de la reivindicación 1), el almacenamiento de dicho valor para cada abonado y su uso por el sistema para determinar la tasa a la que transmitir los datos. Por lo tanto, no se cumple el requisito de actividad inventiva.

Este ejemplo ilustra una mezcla compleja de características técnicas y no técnicas. Aunque a primera vista, todas las características parecían técnicas, tras la comparación con D01 y un análisis detallado de la contribución de la invención con respecto a dicho documento, se revela que el propósito de transmitir los datos a una tasa basada en un valor previamente almacenado, menor que el máximo posible, es comercial pero no técnico. Como la contribución de la invención sobre D01 es la implementación técnica de un concepto no técnico (el modelo de precios), la incorporación de dicho modelo en la formulación del problema técnico resulta especialmente apropiada.

#### Ejemplo 4

##### Reivindicación 1

*Un método implementado por ordenador para la simulación numérica de la respuesta de un circuito electrónico sujeto a un ruido de perfil  $1/f$ , donde:*

*a) El circuito se describe mediante un modelo que incorpora los canales de entrada de señal, canales de entrada de ruido y canales de salida.*

*b) La respuesta de los canales de entrada y salida se describe mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales estocásticas.*

*c) Se calcula un vector de salida a partir de un vector de entrada presente en el canal de entrada de señal, y de un vector de ruido definido por un conjunto de números aleatorios con una distribución  $1/f$ , presente en el canal de entrada de ruido, y*

*d) El vector de ruido se genera conforme los siguientes pasos:*

*d1) Establecer el número  $n$  de números aleatorios a generar.*

*d2) Generar un vector  $x$  de longitud  $n$  de números aleatorios conforme una distribución Gaussiana.*



*d3) Generar el vector y mediante la multiplicación del vector  $x$  por una matriz  $L$  definida de acuerdo a la ecuación (E)\**

(\*) Se asume que dicha ecuación (E) está explícitamente recogida en la reivindicación.

La reivindicación se refiere a un método ejecutado por un ordenador para la simulación numérica del rendimiento de un circuito electrónico, sujeto a ruido de perfil  $1/f$ , que es uno de los más habituales en este tipo de circuitos.

Las características (a) a (c) especifican el modelo matemático utilizado en dicha simulación, que incluye un vector de ruido y basado en números aleatorios distribuidos conforme un perfil  $1/f$  (esto es, números aleatorios con una propiedad estadística típica del ruido real de perfil  $1/f$ ).

Los pasos (d1) a (d3) definen el algoritmo matemático utilizado para generar los números aleatorios. De acuerdo con la descripción, dicho algoritmo es especialmente eficiente en términos de tiempo de computación y recursos de almacenamiento.

El uso de un ordenador para la ejecución del método es claramente una característica técnica. La cuestión que se plantea es si las otras características, en particular el algoritmo de (d1) a (d3) constituye un método matemático, desprovisto de carácter técnico.

Sin embargo, la reivindicación no está dirigida a un método matemático como tal (lo que la excluiría de patentabilidad), sino que se refiere a un método implementado por ordenador donde el método matemático está al servicio de una simulación sobre el rendimiento de un circuito sujeto a ruido, lo que se considera un propósito técnico.

Las características técnicas (a) a (c) aseguran que la reivindicación está funcionalmente limitada a dicho objetivo técnico, al especificar el modelo matemático utilizado en la simulación y cómo se utiliza el vector de ruido y en ella (esto es, la vinculación entre el propósito del método y el método de los pasos (d1) a (d3)).

Asimismo, el modelo matemático de los pasos (a) a (c) define cómo se realiza la simulación y por tanto contribuye también al propósito técnico antes mencionado. Como resultado de todo ello, todos los pasos relativos a la simulación del circuito, contribuyen al carácter técnico del método, en la medida en que son relevantes para la simulación del circuito.

La aplicación del MPS se hará a continuación.



- i) El **documento D01** del estado más próximo de la técnica divulga una simulación numérica del rendimiento de un circuito electrónico sujeto a ruido de perfil  $1/f$  conforme pasos como los (a) a (c), aunque con un algoritmo matemático diferente para la generación de los números aleatorios.
- ii) La **diferencia** entre el método reivindicado y el documento D01 es el algoritmo matemático utilizado para generar el vector de ruido. El definido por la reivindicación requiere menos recursos de procesamiento que el utilizado por D01.
- iii) En el contexto del método reivindicado esto conduce a una reducción en los recursos de procesamiento para la simulación del rendimiento de un circuito sometido a ruido de perfil  $1/f$ , siendo este **el efecto técnico** producido por dicha diferencia.
- iv) El **problema técnico objetivo** es cómo generar unos números aleatorios de perfil  $1/f$  para su uso en la simulación del rendimiento de un circuito electrónico, de forma que se requieran menos recursos de procesamiento que en D01.
- v) **Actividad inventiva**. Ningún elemento del estado anterior de la técnica sugiere un algoritmo como el definido en los pasos (d1) a (d3) como solución a dicho problema técnico. La invención reivindicada se considera que es nueva y posee actividad inventiva.

En este ejemplo se encuentran características que, cuando se toman aisladamente, no resultan ser técnicas, pero que, situadas en el contexto de la invención, contribuyen a producir un efecto técnico al servicio de un propósito también técnico. Tales características se consideran por tanto que contribuyen al carácter técnico de la invención y pueden por tanto tenerse en cuenta a la hora de evaluar el carácter inventivo de la misma.

Es interesante también hacer notar que, si la invención no estuviese limitada a la simulación numérica de un circuito electrónico sujeto a ruido de perfil  $1/f$ , el algoritmo matemático de los pasos (d1) a (d3) no serviría a un propósito técnico y por tanto no se consideraría que contribuye al carácter técnico de la reivindicación, ya que requerir menos recursos de procesamiento que otro algoritmo matemático no basta para atribuir dicho carácter técnico.

# **DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE MODELOS DE UTILIDAD (LEY 24/2015)**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

**Enero 2019**

## ÍNDICE

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO DEL MODELO DE UTILIDAD Y CONCEPTO LEGAL EN ESPAÑA....</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>1.1 FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN .....</b>                                                                        | <b>6</b>  |
| <b>1.2 CONCEPTO LEGAL EN ESPAÑA .....</b>                                                                           | <b>7</b>  |
| <b>CAPÍTULO 2: PARTE A: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN HASTA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD .....</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>2.1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y REMISIÓN A LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS .....</b>                 | <b>9</b>  |
| 2.1.1 Personas legitimadas para solicitar un modelo de utilidad .....                                               | 9         |
| 2.1.2 Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas .....                                            | 10        |
| 2.1.3 Domicilio del solicitante .....                                                                               | 11        |
| 2.1.4 Lugar de presentación de la solicitud de modelo de utilidad .....                                             | 11        |
| 2.1.5 Recepción de la solicitud .....                                                                               | 12        |
| 2.1.6 Remisión a la OEPM .....                                                                                      | 13        |
| <b>2.2 ADMISIÓN A TRÁMITE .....</b>                                                                                 | <b>13</b> |
| 2.2.1 Establecimiento de fecha de presentación y Admisión a trámite en modelos de utilidad..                        | 13        |
| 2.2.2 Remisión a una solicitud anterior .....                                                                       | 17        |
| 2.2.3 Impacto sobre la defensa nacional.....                                                                        | 17        |
| <b>2.3 EXAMEN DE OFICIO .....</b>                                                                                   | <b>18</b> |
| 2.3.1 Examen de oficio: requisitos de la instancia .....                                                            | 18        |
| 2.3.2 Examen de oficio: requisitos de la memoria.....                                                               | 19        |
| 2.3.3 El examen de oficio en detalle.....                                                                           | 20        |
| 2.3.4 Examen de oficio: examen de modalidad.....                                                                    | 58        |
| 2.3.5 Examen de oficio: Clasificación de la invención de acuerdo a la clasificación internacional de patentes ..... | 69        |
| 2.3.6 Casos especiales (solicitudes divisionarias) .....                                                            | 69        |
| 2.3.7 Casos especiales (cambios de modalidad) Art. 51 LP y 46 RLP .....                                             | 70        |
| 2.3.8 Casos especiales (PCT entrada en fase nacional como modelo) .....                                             | 71        |
| <b>2.4 TRÁMITE DE SUSPENSO .....</b>                                                                                | <b>72</b> |
| 2.4.1 Examen de la contestación al suspenso .....                                                                   | 72        |

|                                                                                   |                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.5</b>                                                                        | <b>CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO .....</b>                    | <b>72</b> |
| <b>2.6</b>                                                                        | <b>PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD.....</b>                        | <b>73</b> |
| <b>CAPÍTULO 3 PARTE B: TRÁMITE DE OPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD.....</b> |                                                                | <b>74</b> |
| <b>3.1</b>                                                                        | <b>CUESTIONES GENERALES .....</b>                              | <b>74</b> |
| <b>3.2</b>                                                                        | <b>LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR LA OPOSICIÓN.....</b>           | <b>75</b> |
| <b>3.3</b>                                                                        | <b>FORMA DE PRESENTAR LAS OPOSICIONES .....</b>                | <b>75</b> |
| <b>3.4</b>                                                                        | <b>RETIRADA DE LA OPOSICIÓN .....</b>                          | <b>75</b> |
| <b>3.5</b>                                                                        | <b>EXAMEN FORMAL DE LAS OPOSICIONES.....</b>                   | <b>76</b> |
| 3.5.1                                                                             | Requisitos de admisión .....                                   | 76        |
| 3.5.2                                                                             | Lista de documentos. Rechazo de oposiciones .....              | 77        |
| <b>3.6</b>                                                                        | <b>TRASLADO DE LAS OPOSICIONES .....</b>                       | <b>78</b> |
| <b>3.7</b>                                                                        | <b>EXAMEN DE FONDO.....</b>                                    | <b>78</b> |
| 3.7.1                                                                             | Motivos de oposición .....                                     | 78        |
| 3.7.2                                                                             | Pruebas invocadas en apoyo de la oposición .....               | 78        |
| 3.7.3                                                                             | Examen de los motivos de oposición .....                       | 80        |
| 3.7.4                                                                             | INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES ANTE UNA OPOSICIÓN..... | 81        |
| <b>3.8</b>                                                                        | <b>LA CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE A LA OPOSICIÓN .....</b>    | <b>87</b> |
| 3.8.1                                                                             | Examen de la contestación del solicitante a la oposición ..... | 87        |
| 3.8.2                                                                             | Resolución motivada .....                                      | 89        |
| <b>3.9</b>                                                                        | <b>RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD.....</b>                         | <b>90</b> |
| 3.9.1                                                                             | Resolución sin oposición (concesión directa) .....             | 90        |
| 3.9.2                                                                             | Resolución con oposición. ....                                 | 91        |
| <b>3.10</b>                                                                       | <b>RECURSOS ART. 146 LP Y 62 DEL REGLAMENTO .....</b>          | <b>93</b> |
| <b>CAPÍTULO 4. PARTE C: LIMITACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES. ....</b>              |                                                                | <b>95</b> |
| <b>4.1</b>                                                                        | <b>CORRECCIÓN DE ERRORES MANIFIESTOS.....</b>                  | <b>95</b> |
| <b>4.2</b>                                                                        | <b>LÍMITES A LAS MODIFICACIONES .....</b>                      | <b>96</b> |
| 4.2.1                                                                             | Límite temporal .....                                          | 96        |
| 4.2.2                                                                             | Límite material .....                                          | 97        |
| <b>4.3</b>                                                                        | <b>MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES .....</b>              | <b>98</b> |
| 4.3.1                                                                             | Por supresión o sustitución .....                              | 98        |

|                                                                                 |                                                                                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3.2                                                                           | Por inclusión de características.....                                                                  | 99         |
| 4.3.3                                                                           | Por renunciaciones o “disclaimers” .....                                                               | 99         |
| <b>4.4</b>                                                                      | <b>ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES .....</b>                                                            | <b>100</b> |
| <b>4.5</b>                                                                      | <b>FORMA DE REALIZAR LAS MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD .....</b>                 | <b>101</b> |
| <b>4.6</b>                                                                      | <b>CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.....</b>                                                                     | <b>101</b> |
| <b>4.7</b>                                                                      | <b>PRÓRROGA DE PLAZOS .....</b>                                                                        | <b>102</b> |
| <b>4.8</b>                                                                      | <b>RETIRADA DE LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD O RENUNCIA AL MODELO DE UTILIDAD CONCEDIDO .....</b> | <b>103</b> |
| <b>4.9</b>                                                                      | <b>RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS .....</b>                                                              | <b>104</b> |
| 4.9.1                                                                           | Ámbito de aplicación.....                                                                              | 105        |
| 4.9.2                                                                           | Elementos.....                                                                                         | 105        |
| 4.9.3                                                                           | Condiciones formales .....                                                                             | 110        |
| 4.9.4                                                                           | Efectos.....                                                                                           | 111        |
| <b>4.10</b>                                                                     | <b>UNIDAD DE INVENCION .....</b>                                                                       | <b>112</b> |
| 4.10.1                                                                          | Ejemplos .....                                                                                         | 113        |
| <b>CAPÍTULO 5. PARTE D: EL INFORME DE BÚSQUEDA EN MODELOS DE UTILIDAD .....</b> |                                                                                                        | <b>116</b> |
| <b>5.1</b>                                                                      | <b>CONSIDERACIONES GENERALES .....</b>                                                                 | <b>116</b> |
| <b>5.2</b>                                                                      | <b>FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA .....</b>                                                  | <b>121</b> |
| <b>5.3</b>                                                                      | <b>BÚSQUEDA ENFOCADA .....</b>                                                                         | <b>123</b> |
| 5.3.1                                                                           | Elección del campo técnico .....                                                                       | 124        |
| 5.3.2                                                                           | Clasificaciones y/o palabras clave.....                                                                | 124        |
| 5.3.3                                                                           | Bases de datos .....                                                                                   | 125        |
| 5.3.4                                                                           | Operadores de proximidad, campos concretos de búsqueda.....                                            | 125        |
| 5.3.5                                                                           | Ampliación de la búsqueda. ....                                                                        | 126        |
| 5.3.6                                                                           | Búsquedas en Internet .....                                                                            | 126        |
| 5.3.7                                                                           | Selección de documentos .....                                                                          | 127        |
| <b>CAPÍTULO 6. PARTE E: PROTECCIÓN .....</b>                                    |                                                                                                        | <b>130</b> |
| <b>6.1</b>                                                                      | <b>EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN POR MODELO DE UTILIDAD APLICABLES TAMBIÉN A PATENTES .....</b>          | <b>130</b> |
| 6.1.1                                                                           | Descubrimientos .....                                                                                  | 133        |
| 6.1.2                                                                           | Teorías científicas.....                                                                               | 133        |
| 6.1.3                                                                           | Métodos matemáticos.....                                                                               | 133        |

|            |                                                                                                                                     |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.1.4      | Creaciones estéticas .....                                                                                                          | 134        |
| 6.1.5      | Formas de presentar informaciones .....                                                                                             | 135        |
| 6.1.6      | Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales ..... | 135        |
| 6.1.7      | Programas de ordenador .....                                                                                                        | 136        |
| <b>6.2</b> | <b><i>EL ESTADO DE LA TÉCNICA</i></b> .....                                                                                         | <b>140</b> |
| <b>6.3</b> | <b><i>DIVULGACIONES INOCUAS</i></b> .....                                                                                           | <b>141</b> |
| <b>6.4</b> | <b><i>NOVEDAD</i></b> .....                                                                                                         | <b>142</b> |
| 6.4.1      | Definición de novedad .....                                                                                                         | 142        |
| 6.4.2      | Interpretación del estado de la técnica por un experto en la materia .....                                                          | 142        |
| 6.4.3      | Consideraciones que intervienen en la determinación de la novedad .....                                                             | 143        |
| <b>6.5</b> | <b><i>ACTIVIDAD INVENTIVA</i></b> .....                                                                                             | <b>153</b> |
| 6.5.1      | Definición de actividad inventiva .....                                                                                             | 153        |
| 6.5.2      | Concepto de “muy evidente” .....                                                                                                    | 155        |
| 6.5.3      | Consideraciones para determinar la actividad inventiva .....                                                                        | 156        |
| 6.5.4      | Ejemplos para ilustrar aspectos de la evaluación de la actividad inventiva .....                                                    | 183        |

## INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesión, oposición, limitación e informe de búsqueda de una solicitud o de un Modelo de Utilidad español.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en lo sucesivo, LP) y el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley. En la medida de lo posible, y con el fin de armonizar la aplicación de las distintas legislaciones, cuando el articulado español lo ha permitido, se han tomado como referencia tanto las directrices de búsqueda y examen PCT como las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Estas directrices no tienen el carácter vinculante de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor. Aunque están dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y resoluciones.

# CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO DEL MODELO DE UTILIDAD Y CONCEPTO LEGAL EN ESPAÑA

## 1.1 FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN

La Ley de Patentes, 24/2015 de 24 de julio, regula la figura del modelo de utilidad en el Título 13, artículos 137 y siguientes, y declara, a este efecto, que:

*“serán protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”.*

El Artículo 148 añade que la duración de la protección será de 10 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

El origen de la legislación sobre los modelos de utilidad se encuentra en Alemania, en el año 1891- fecha de la creación específica de esta modalidad de protección- donde la industria tenía un gran interés en la búsqueda de un mecanismo de protección para aquellas invenciones, que, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, suponían una menor altura inventiva frente a la exigida para las patentes de invención pero que también eran merecedoras de algún tipo de tutela o monopolio en propiedad industrial.

A partir de la iniciativa alemana, la implantación internacional de esta específica protección ha sido constante. Actualmente, el número de países que cuentan con el modelo de utilidad en su ordenamiento sobre propiedad industrial alcanza casi un centenar, entre ellos, España u otros tan importantes como Francia, Japón, Alemania, Corea del Sur, China o Rusia.

De lo anterior se deduce que el fundamento de dicha figura es conseguir una protección adecuada para ciertas invenciones a las que se exige un requisito de actividad inventiva inferior a las patentes a cambio de una menor duración en su protección. En España, la Ley de Patentes los denomina Modelos de Utilidad.



## 1.2 CONCEPTO LEGAL EN ESPAÑA

De la definición de modelo de utilidad recogida en el Art. 137 de la LP podemos extraer los rasgos o elementos que integran el concepto de modelo de utilidad. Son tres las notas que definen las invenciones protegibles a través del modelo industrial español:

1. Se trata invenciones, pero no de cualquier tipo. Sólo son protegibles como modelos de utilidad aquellas invenciones que:
  - a. “consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición” y
  - b. “de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”.

La configuración, estructura o composición de la que se dota al objeto o producto debe reportar una ventaja práctica en su uso o su fabricación.

Con respecto a su uso, por ejemplo, podría tratarse de una mayor facilidad en el empleo de un instrumento o en su fabricación. Si se trata de una caja de cartón, sería una ventaja práctica poder fabricarla con el menor material posible, o poder armarla mucho más rápidamente de lo que se arman las cajas que se encuentran en el estado de la técnica anterior a la solicitud. Este aspecto es relevante a la hora de juzgar la actividad inventiva.

2. Dicha invención ha de cumplir con los requisitos de novedad y la actividad inventiva.
  - a. La invención debe implicar actividad inventiva. Esto sucederá si no deriva del estado de la técnica de una manera “muy evidente” para un experto en la materia (Art. 140.1 LP). Por su parte, para las patentes la ley indica que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera “evidente” para un experto en la materia.
  - b. La invención debe ser nueva. Según especifica el Artículo 6.1 LP “se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. El Artículo 139 LP especifica que “el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones

protegibles como modelos de utilidad será el mismo que en el establecido en el artículo 6.2 para patentes de invención".

3. Puede manifestarse a través de:

- a. Una configuración, es decir de la "Disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas."

Interpretación: cuando la forma externa de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto externo (ej. herramientas, utensilios, etc.).

- b. Una estructura, es decir, una "Distribución de las partes de un cuerpo, la disposición y el orden de las partes dentro de un todo"

Interpretación: cuando la distribución o disposición interna de los diferentes elementos de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto técnico (dispositivos, máquinas o sus partes).

- c. Una composición, es decir, "Acción y efecto de componer", siendo componer "Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden".

Interpretación: composiciones químicas, cambios en la composición de un producto o en la forma de componer un objeto.

## CAPÍTULO 2: PARTE A: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN HASTA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

### 2.1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y REMISIÓN A LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

El procedimiento de concesión de un modelo de utilidad se inicia con la presentación de una solicitud y su recepción en la OEPM, realizándose a continuación la admisión a trámite y el examen de oficio que son el objeto de esta parte de las Directrices.

#### 2.1.1 *PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UN MODELO DE UTILIDAD*

Podrá solicitar un modelo de utilidad cualquier persona física o jurídica, incluida las entidades de derecho público. (Art. 3.1 LP)

La LP no establece ninguna limitación de nacionalidad a los solicitantes de modelos de utilidad. En este sentido, el Artículo 3.2 de la LP establece que dichas personas podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional de aplicación en España, en cuanto les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la Ley.

En los casos en que sean varios los solicitantes se deberá indicar en la instancia el porcentaje de titularidad de cada solicitante. En el caso de que no se indique, la OEPM considerará iguales las cuotas de los solicitantes.

El derecho al modelo de utilidad pertenece al inventor o a sus causahabientes, siendo transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

Cuando la invención ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener el modelo de utilidad pertenecerá en común a todas ellas. Sin embargo, cuando la misma invención haya sido realizada por varias personas de manera independiente, el derecho al modelo de utilidad será del que presente antes la solicitud, siempre que dicha solicitud se publique de acuerdo a lo que establece la LP. (Art. 10 LP).

La legitimación para solicitar una patente hay que diferenciarla del derecho a la patente, que pertenece a el/la inventor/a o a su causahabiente.

Teniendo en cuenta la distinción entre legitimación y el derecho a la patente, en el procedimiento ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente. En consecuencia, este aspecto no será examinado de oficio por la OEPM, sino que deberá hacerse valer ante los tribunales por quien se considere perjudicado.

### **2.1.2 REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

Sin perjuicio de que un solicitante residente en un estado miembro de la Unión Europea pueda actuar por sí mismo, también podrán actuar ante la OEPM, como representantes o apoderados de un solicitante:

- a. Los interesados con capacidad de obrar o sus representantes de conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015 (LPACAP), lo cual equipara las condiciones de representación frente a la OEPM a cualquier otra representación frente a la Administración española que no necesariamente debe ser profesional de la Propiedad Industrial.
- b. Los Agentes de la Propiedad Industrial, individualmente o a través de personas jurídicas, en ambos casos debidamente acreditados e inscritos en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas
- c. Los **no residentes** en un estado miembro de la Unión Europea deberán actuar mediante Agente de la Propiedad Industrial (Art. 175.2 LP).

En sus relaciones con la OEPM, los Agentes deberán utilizar su nombre propio, seguido de la indicación de su condición de Agente y, en el caso de personas jurídicas, de la razón social bajo la cual actúen, así como el domicilio social correspondiente (Art. 179.4 LP).

En el caso de actuar mediante representante, éste debe estar debidamente autorizado e identificado ante la OEPM. En el caso de existir varios solicitantes, la autorización al representante debe estar firmada por todos ellos.

En el caso de que existan dos o más solicitantes con distintos representantes y no hayan designado un representante común, las notificaciones se enviarán al solicitante que aparezca en primer lugar en la solicitud

### **2.1.3 DOMICILIO DEL SOLICITANTE**

El Reglamento de la LP (Art 2.1 b y c) establece la necesidad de designar una dirección postal en España o una dirección electrónica admitida por la OEPM a efectos de notificaciones.

Lo anterior es sin perjuicio de que los no residentes en la Unión Europea deben actuar mediante un Agente de la Propiedad Industrial. Hay que destacar que un representante que no sea Agente de la Propiedad Industrial no puede representar a un solicitante no residente en la Unión Europea.

Si bien los residentes de la Unión Europea no necesitan actuar mediante Agente, en el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio, ni residencia habitual, ni sede o establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado español, pero sí en la Unión Europea, deberá designar, a efectos de notificaciones, una dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación admitido por la OEPM.

### **2.1.4 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD**

La presentación de la solicitud puede realizarse de manera presencial en papel o bien telemática de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la OEPM (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>).

En caso de que se realice de manera presencial, la solicitud de patente se presentará directamente en la OEPM o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma (LP 22.1). También podrá presentarse en los lugares previstos en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), dirigida a cualquiera de los órganos que son competentes para recibir la solicitud (LP 22.2). Dichos lugares son:

- a) Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado,
- b) Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial de las distintas Comunidades Autónomas,
- c) Oficinas de Correos: en este caso se asignará como fecha de presentación el momento de entrega en dicha oficina siempre que se haya presentado por correo certificado y la documentación mínima exigida esté dirigida al órgano competente receptor (Art.24.4 LP).
- d) Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- e) En el caso, también contemplado en el Artículo 16.4 de la LPACAP, que la presentación de la solicitud sea telemática, esta se realiza a través de la página Web de la OEPM en su apartado de Sede Electrónica (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>)

La presentación electrónica requiere el uso de un certificado electrónico acreditado y los trámites presentados por Internet tienen un descuento del 15% en las tasas, siempre que el pago se haya realizado previamente y de manera telemática (Art. 186.2 LP).

A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). En este sentido cabe destacar que **el Artículo 14 de la LPACAP obliga a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, a utilizar medios electrónicos en la realización de los trámites y actuaciones con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.**

### 2.1.5 RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

El órgano competente según el apartado anterior hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de registro, el día, la hora y minuto de su presentación tanto en el lugar destinado para ello en la instancia de la solicitud, como, en su caso, en la documentación que la acompañe, y expedirá al solicitante un recibo acreditativo o copia sellada de la

documentación presentada. Si no se hubiese hecho constar la hora, se le asignará la última del día. Si no se hubiese hecho constar el minuto, se le asignará el último de la hora. (Art. 32.1 LP y Art. 16 Reglamento).

### **2.1.6 REMISIÓN A LA OEPM**

Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad Autónoma, este remitirá la solicitud junto con toda la documentación presentada a la OEPM dentro de los tres días siguientes al de su recepción. El incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante (Art. 32.2 LP y Art.16 Reglamento).

Una vez recibida la solicitud por la OEPM, se le asignará un número de solicitud de modelo de utilidad que se le notificará al solicitante (Art. 16.4 Reglamento).

## **2.2 ADMISIÓN A TRÁMITE**

### **2.2.1 ESTABLECIMIENTO DE FECHA DE PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE EN MODELOS DE UTILIDAD**

La obtención de un modelo de utilidad exige la presentación de una solicitud que habrá de cumplir los requisitos recogidos en el Artículo 23.1 de la LP, exceptuándose la necesidad de presentar un resumen de la invención. Sin embargo, para que la solicitud se considere válidamente presentada y goce de una fecha de presentación no es necesario que dicha solicitud comprenda todas las partes que se mencionan en el referido precepto legal ni que formalmente se presenten correctamente.

En este sentido, a los fines de obtener una fecha de presentación de una solicitud de modelo de utilidad en virtud del Art. 141.2 de la LP y de los Art. 17 y 18 Reglamento, será indispensable presentar:

- a) Una indicación expresa o implícita en español de que se solicita un modelo de utilidad.

**NOTA IMPORTANTE**

Según el Artículo 141.1 de la LP, en la instancia de la solicitud de protección de un modelo de utilidad deberá manifestarse que esta es la modalidad de protección que se solicita

- b) Indicaciones en español que permitan identificar o contactar con el solicitante.
- c) Una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción, presentada en cualquier idioma o una incorporación por referencia, es decir, una remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

La falta de pago de las tasas de la solicitud no impide otorgar la fecha de presentación, aunque sí va a impedir si no se corrige en plazo, continuar el procedimiento de la solicitud de modelo de utilidad.

Si la descripción se hubiese presentado en un idioma distinto al español, **la traducción se exigirá en el examen de oficio**. La falta de traducción al español no impide otorgar fecha de presentación, ni admitir a trámite la solicitud de patente

La función más importante de la descripción reside en divulgar la invención y es por ello que la invención debe estar descrita en forma suficientemente clara y completa para que pueda ser evaluada y para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Las reivindicaciones se interpretarán a la luz de la descripción y los dibujos, sirviendo por tanto estos como fundamento de las reivindicaciones.

Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, el Servicio de Modelos de Utilidad, examinará si la misma reúne los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación exigidos en el Artículo 141.2 de la LP y en los Artículos 17 y 18 del Reglamento.

Si de dicho examen resulta que la solicitud no reúne los requisitos necesarios a) b) o c) para obtener una fecha de presentación, los defectos observados se notificarán al solicitante o su representante para que los subsane y formule alegaciones en el plazo de dos meses desde su notificación, **con indicación de que si no lo hiciera no se le admitirá a trámite y se le tendrá por desistido de su solicitud**.

Cuando, a los efectos de obtener una fecha de presentación, el defecto detectado consista en la falta de una parte de la descripción o la falta de un dibujo al que haga referencia la descripción, se comunicará al solicitante o a su representante para que, en el plazo de dos



meses, complete la solicitud o indique si se remite a una solicitud anterior. Este supuesto está previsto para dar solución a aquellos casos en los que, por error u olvido, el solicitante ha omitido alguna parte de la descripción, por ejemplo, una página, o algún dibujo.

Si los defectos detectados son corregidos en plazo (2 meses), **se otorgará como fecha de presentación la fecha en la que la OEPM haya recibido la parte omitida de la descripción o el dibujo, o la fecha en la que se cumplan todos los requisitos prescritos, aplicándose la fecha que sea posterior.** No obstante, tras haber aportado la parte omitida, el solicitante tiene la opción de retirarla en el plazo de **un mes** después de la aportación con objeto de mantener, si así lo prefiere porque le fuera más favorable, como fecha de presentación la de la recepción de la documentación exigida.

Cuando la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido se aportasen en el plazo otorgado y la solicitud reivindicara la prioridad de un depósito anterior, la fecha de presentación será, previa petición del solicitante, la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos a), b) y c).

Para que el párrafo anterior sea aplicable, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido deberán estar contenidos íntegramente en la solicitud anterior. Además, el solicitante deberá presentar en el plazo de dos meses desde la solicitud:

- a. Una copia certificada de la solicitud anterior, salvo que dicha copia esté a disposición de la Oficina y, en su caso, una traducción de la solicitud anterior al español;
- b. Una indicación del lugar en el que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido figuran en la solicitud anterior y en la traducción, en su caso;
- c. Una petición indicando que se incorpora por referencia el contenido de una solicitud anterior.

Si el defecto consistiera solo en la falta de pago de la tasa de presentación de la solicitud, se requerirá al solicitante para que proceda a su pago en el plazo de un mes desde la notificación, con indicación de que, si no fuera así, se le tendrá por desistido en la solicitud.

Para la comprobación de las tasas se tendrá en cuenta el régimen de reducciones y reembolsos establecido en la Ley de Patentes.

Si la tasa fuera íntegramente abonada en plazo, no se modificará la fecha de presentación inicial de la solicitud de modelo de utilidad, es decir, la OEPM declarará como fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad en cuestión, la del momento en que se entregó en la correspondiente oficina autorizada la documentación mínima, a excepción del pago de la antedicha tasa.

En el supuesto de que el solicitante no subsane los defectos notificados por la OEPM, bien porque no conteste o bien porque la documentación aportada no corrige debidamente los referidos defectos, entonces la solicitud de Modelo de utilidad se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el BOPI.

Una vez que se ha admitido a trámite la solicitud, la OEPM le comunica al solicitante este hecho junto con la asignación de la fecha de presentación.

Si se presentara una descripción resumida, esta debe incluir los elementos esenciales de la invención. Así, la aportación posterior de nuevos ejemplos no deberá suponer una ampliación del objeto de la protección.

La presentación dirigida a completar la descripción de una explicación de los dibujos inicialmente presentados o de referencias al estado de la técnica conocido por el solicitante o de las ventajas de la invención no será objeto de reparo.

Igualmente, se admitirán las aclaraciones u observaciones relativas a los modos de realización que faciliten la comprensión del problema técnico planteado y de la solución propuesta en la que consiste la invención cuya protección se pretende.

La posibilidad de modificar las reivindicaciones está expresamente limitada por el contenido del Artículo 48 de la LP, según el cual el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones (salvo que se trate de subsanar errores manifiestos) en aquellos trámites del procedimiento de concesión que así permita expresamente la Ley (en este caso podrá modificar las reivindicaciones como resultado de un suspenso sobre reivindicaciones en el examen de oficio, o bien en la resolución de oposiciones cuando se ajusten los elementos técnicos teniendo en cuenta los documentos oponentes). Antes de la asignación de una fecha de presentación, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones para subsanar los defectos detectados, asignándose una nueva fecha de presentación.

### **2.2.2 REMISIÓN A UNA SOLICITUD ANTERIOR**

Si el solicitante se remite, a los efectos de obtener una fecha de presentación, a una solicitud presentada con anterioridad, la solicitud anterior deberá haber sido presentada por el propio solicitante o su causahabiente.

En la remisión a una solicitud anterior, se deberá indicar:

- a) que mediante remisión a solicitud anterior, a los fines de la fecha de presentación, se reemplazará la descripción y, en su caso, los dibujos;
- b) el número de la solicitud anterior, su fecha de presentación y la oficina en la que hubiera sido presentada.

Cuando la solicitud se remita a una anterior, el solicitante deberá aportar una copia certificada de dicha solicitud en el plazo de dos meses desde la fecha del depósito de la solicitud y, en su caso, una traducción al español, salvo que dichos documentos ya se encontraran a disposición de la OEPM.

Si el solicitante no cumple los requisitos prescritos anteriormente en el plazo establecido, se tendrá por desistida la solicitud. La resolución por la que se tenga por desistida la solicitud será notificada, indicando los motivos, y publicada en el BOPI.

### **2.2.3 IMPACTO SOBRE LA DEFENSA NACIONAL**

Una vez admitida a trámite la solicitud, se procederá a examinar si la solicitud de patente pudiera ser de interés para la defensa nacional.

En caso de que la OEPM determinara que el contenido de la solicitud es de interés para la defensa nacional pondrá la solicitud a disposición del Ministerio de Defensa.

Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invención interesa a la defensa nacional, será de aplicación la tramitación secreta de la solicitud de modelo de utilidad.

Si por el contrario, la OEPM determinara que el contenido de la solicitud no es de interés para la defensa nacional la solicitud continuará normalmente el procedimiento de concesión.

## **2.3 EXAMEN DE OFICIO**

Una vez que la solicitud de Modelo de Utilidad ha sido admitida a trámite y se ha determinado que no tiene impacto sobre la defensa nacional, tiene lugar el examen de oficio.

### **2.3.1 EXAMEN DE OFICIO: REQUISITOS DE LA INSTANCIA**

El examen de oficio comprende la comprobación de los datos consignados en la instancia de solicitud y la documentación asociada a la misma abarcando los aspectos de:

- a. Declaración del tipo de protección solicitada
- b. Datos del expediente de origen: si se trata de solicitudes divisionales, transformación de solicitud de Patente o solicitud PCT en fase nacional, al objeto de considerar la fecha de presentación
- c. Identificación del solicitante
- d. Designación del inventor y declaración del modo en que se adquirió el derecho sobre la invención. El inventor es el único que tiene derecho a la solicitud del modelo. En caso de que sea una sociedad u otras personas las que lo soliciten (no inventores) se debe presentar un documento en el que se especifique como ha adquirido los derechos para solicitar el modelo -actualmente basta con indicar en la instancia de solicitud la forma de adquisición del derecho-.
- e. Título de la invención. Debe definir en pocas palabras técnicas el objeto de la invención, sin incluir denominaciones de fantasía.
- f. Reivindicación de prioridad nacional o extranjera para establecer la fecha pertinente a efectos del estado de la técnica. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá así acreditarlo en la solicitud de registro, indicando la fecha de esta prioridad y el país en el que adquirió el derecho.

- g. Identificación y autorización a un representante o agente, en los casos aplicables.
- h. Declaración de exhibición en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas a fin de excluir esta divulgación de la invención del estado de la técnica. El solicitante deberá indicar el nombre de la exposición, así como el lugar y fecha de exhibición. En este acto se debe comprobar que el objeto de registro coincide con el objeto que figura en la Certificación de la feria.
- i. Comprobación de los documentos que integran la solicitud de Modelo de utilidad (memoria y modificaciones a la misma, en su caso)

### **2.3.2 EXAMEN DE OFICIO: REQUISITOS DE LA MEMORIA**

El examen de oficio engloba asimismo los aspectos relativos al contenido de la memoria, incluyendo descripción, reivindicaciones, y dibujos, en concreto:

- a) Que reúna los requisitos formales establecidos en el Artículo 141 y en el Título V, capítulo I de la LP, que efectivamente se trate de una invención y esta invención sea objeto de Modelo de Utilidad, tal como lo define el Artículo 137 de la LP, teniendo en cuenta que no podrán protegerse como Modelos de Utilidad las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.
- b) Que la invención se describa de forma clara y completa (considerando siempre que no es objeto de examen la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia en la descripción o la aplicación industrial tal como determina el Artículo 142 de LP).
- c) Si se incluyera título en la memoria, este debe definir el objeto (indicándolo con pocas palabras técnicas y sin denominaciones de fantasía) para el que se solicita la protección contenida en las reivindicaciones de la solicitud de Modelo de Utilidad. Este título debe coincidir con el indicado en la instancia.
- d) Si hay documentación presentada con posterioridad a la fecha de presentación, se comprobará la justificación para su presentación y que no hay ampliación del contenido de la solicitud.

- e) Examen del requisito de unidad de invención.
- f) En el caso de las invenciones protegidas como modelos de utilidad es fundamental comprobar exhaustivamente que el contenido de las reivindicaciones derivan de la descripción.

Las objeciones resultantes de este examen se deben comunicar al solicitante mediante el trámite de suspenso de tramitación, otorgando el plazo de dos meses para que este subsane los defectos o efectúe las alegaciones oportunas en defensa de su solicitud de modelo. Si el solicitante no contesta se procede a denegar la solicitud. Si contesta, pero persisten defectos subsanables, el examinador (a la vista de la contestación) deberá considerar la conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación para solventar las objeciones antes de proceder a la denegación.

En general, el examen se realizará siguiendo el orden sistemático marcado por estas directrices, es decir, instancia, documentos asociados a esta, y memoria descriptiva, anotando los defectos encontrados con el fin de que la redacción de la notificación sea lo más completa posible. De esta manera, se proporciona al solicitante una información clara y se facilita la subsanación de los defectos que motivan la objeción.

### **2.3.3 EL EXAMEN DE OFICIO EN DETALLE**

Los expedientes de Modelo de utilidad se identifican numéricamente. Dicho número consta de la letra U seguida de 9 dígitos, correspondiendo los cuatro primeros al año de presentación y siendo los otros cinco correlativos por orden de entrada.

Por ej. U201701635 corresponde a la solicitud de modelo de utilidad 1635 del año 2017.

En el caso de los modelos de utilidad que provienen de la entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, los cuatro primeros dígitos se refieren al año de presentación, el dígito 5 se refiere a que es una transformación y el resto de los dígitos se dan de forma correlativa por orden de entrada. A continuación, y separado por una barra oblicua, aparece anotado el dígito de control del número de expediente (dígito del 0 al 9 o una X).

Por ej. U200850003 corresponde a la entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT del año 2008.

El expediente de modelo de utilidad está formado por:

- Instancia de solicitud,
- Memoria de la solicitud de Modelo de utilidad, que consta de:
  - o Descripción,
  - o Una o varias reivindicaciones,
  - o Dibujos o Figuras (se recomienda la inclusión de dibujos para comprender mejor el modelo de utilidad)
  - o Autorización del solicitante al agente o representante, si lo hubiere,
  - o Si se reivindica una prioridad, se debe señalar el número de solicitud, la fecha de presentación de la solicitud prioritaria y el país de origen,
  - o En el apartado (1) “Modalidad” debe marcarse el recuadro de Modelo de utilidad.

### 2.3.3.1 Descripción de la instancia de solicitud 5101

| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) MODALIDAD:                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> PATENTE DE INVENCION <input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD                                                                                                                                                              |  |
| (2) TIPO DE SOLICITUD:                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <input type="checkbox"/> SOLICITUD DIVISIONAL<br><input type="checkbox"/> CAMBIO DE MODALIDAD<br><input type="checkbox"/> TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA<br><input type="checkbox"/> ENTRADA EN FASE NACIONAL DE SOLICITUD INTERNACIONAL PCT |  |
| (3) EXPEDIENTE PRINCIPAL O DE ORIGEN:                                                                                                                                                                                                                  |  |
| MODALIDAD:                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Nº SOLICITUD:                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| FECHA PRESENTACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| El solicitante declara, por medio de esta instancia, tener derecho a presentar la solicitud arriba indicada                                                                                                                                            |  |

#### a. Modalidad

En el apartado (1) “Modalidad” debe marcarse el recuadro de MODELO DE UTILIDAD

#### b. Tipo de solicitud

En el apartado (2) “Tipo de solicitud” deberá aparecer marcado, en su caso, el tipo que corresponda:

- a. Solicitud divisional,

- b. Cambio de modalidad,
- c. Transformación de solicitud de Patente europea,
- d. Entrada en fase nacional de solicitud internacional PCT.

En cualquiera de estos casos, deberán figurar los datos del **expediente principal o de origen** en el apartado (3) de la instancia:

- Modalidad,
- Nº solicitud y
- Fecha de presentación

**c. Título**

Se cumplimenta en el apartado (4) de la instancia.

**2. TÍTULO DE LA INVENCION (4)**

|  |
|--|
|  |
|--|

El título se define como aquel en 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***”. Con respecto al título, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- a. Debe ser significativo
- b. Indicar de la forma más clara, concisa y específica posible el objeto al que se refiere la invención
- c. Es conveniente que, a partir del título se deduzca si el documento de modelo de utilidad contiene reivindicaciones de diferentes categorías: producto, utilización
- d. No deben aparecer nombres de personas, denominaciones de fantasía, marcas, términos imprecisos (ej. “etc.”)
- e. Deben tratarse de evitar títulos vagos (“Aparato”)



- f. Tampoco debe incluir opiniones del solicitante ("*mejoras*" o "*perfeccionamientos*")

| Título inadecuado                                                                                                    | Título adecuado                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Unidades médicas                                                                                                     | Unidades de catéter intravenoso                   |
| Tintes                                                                                                               | Tintes de piridina monoazoica, insolubles en agua |
| La invención de "nieve artificial"                                                                                   | Dispositivo para fabricar nieve artificial        |
| Mejoras en juguetes o relacionadas con juguetes                                                                      | Muñecas de material flexible                      |
| Aparatos en los cuales las ondas ultrasónicas son usadas para obtener la unión correcta de componentes por soldadura | Aparato ultrasónico para examinar soldaduras      |

Se pueden consultar en el siguiente link unas directrices relativas a la elección del título:

### DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE TÍTULOS

Se realizará un examen del título de la invención (Art.2.1.d) Reglamento).

Estos son los distintos defectos que se podrían señalar:

- No figura en la instancia
- Tal como figura en la instancia, no es idéntico al que figura en la 1ª página de la memoria
- Incluye denominaciones de fantasía
- No es congruente con las reivindicaciones
- No es claro
- Es demasiado extenso

#### d. Datos del solicitante

| 3. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE                       |                        |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (5) APELLIDOS Y NOMBRE /DENOMINACIÓN SOCIAL             |                        |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        | NIF/PASAPORTE |
|                                                         |                        |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| DIRECCIÓN POSTAL                                        |                        |                                                                                                       |                          | CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD                                                                                                                                                                                              | PROVINCIA     |
|                                                         |                        |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| PAIS DE RESIDENCIA                                      | CÓDIGO PAIS RESIDENCIA | PAIS DE NACIONALIDAD                                                                                  | CÓDIGO PAIS NACIONALIDAD | (6) CNAE                                                                                                                                                                                                               | (7) PYME      |
|                                                         |                        |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO                            |                        | Nº TELÉFONO FIJO                                                                                      | Nº TELÉFONO MÓVIL        | (8) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE                                                                                                                                                                    |               |
|                                                         |                        |                                                                                                       |                          | <input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                     |               |
| PORCENTAJE DE TITULARIDAD (9):                          |                        | NOTA: DE NO ESPECIFICARSE DICHO PORCENTAJE, LA OEPM PRESUMIRÁ IGUALES LAS CUOTAS DE LOS SOLICITANTES. |                          |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                         |                        |                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR (10):                |                        | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> ESTE INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO       |                          | <input type="checkbox"/> NO<br>MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO: (11)<br><input type="checkbox"/> INVENCIÓN LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESIÓN<br><input type="checkbox"/> OTROS |               |
|                                                         |                        |                                                                                                       |                          | (Especificar):                                                                                                                                                                                                         |               |
| (12) EL SOLICITANTE ES UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA |                        | <input type="checkbox"/> SI                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                        |               |

- Están legitimados para presentar una solicitud de Modelo de utilidad en España las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
- Si el solicitante es una persona física, deben figurar necesariamente el nombre y los apellidos, documento de identidad, domicilio y nacionalidad. Cuando sea una persona jurídica se identificará por la denominación social, su NIF, domicilio y nacionalidad.
- Cuando son varios los solicitantes, se debe especificar la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones.
- Debe constar la firma del solicitante o en su caso de su representante. Como principio general, la firma debe estar perfectamente identificada, y si el solicitante es una persona jurídica y no viene representada por un agente, la persona que firma la instancia debe indicar, además de su nombre, el cargo que ostenta en la empresa.
- Si el solicitante reside en el extranjero deberá necesariamente presentar la solicitud de Modelo de utilidad a través de un Agente de la Propiedad Industrial (no se admite otro tipo de representación), excepto si es nacional o residente en un país de la Unión Europea (U.E.) (Art.175.2 LP).

- f. En el caso de que haya más de un solicitante, deberá figurar la firma de todos ellos (si hubiera Agente o Representante, dichas firmas aparecerán exclusivamente en el documento de autorización al Agente o Representante).

A continuación, se enumeran los defectos más frecuentes en este apartado:

- a. No indica correctamente el nombre del solicitante
- b. No indica la dirección del solicitante
- c. No indica correctamente la dirección del solicitante
- d. No indica la nacionalidad del solicitante
- e. No indica el nº de identificación del solicitante (DNI, Pasaporte o NIF)

**e. Datos de Inventor (Art. 2.1.e Reglamento)**

|                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR (10): | <input type="checkbox"/> SÍ<br><input type="checkbox"/> ESTE INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO | <input checked="" type="checkbox"/> NO<br>MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO: (11)<br><input checked="" type="checkbox"/> INVENCION LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESIÓN<br><input type="checkbox"/> OTROS<br>(Especificar): _____ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La designación del inventor es obligatoria (Derecho moral del inventor) (Artículo 4ter de Convenio de Paris de 20 de Marzo de 1883).

Con respecto al inventor o inventores se comprobará que en la instancia se han indicado el nombre y apellido/s del inventor o inventores. Se tendrá en cuenta que solo las personas físicas pueden ser designadas como inventoras, y nunca las personas jurídicas.

Si el solicitante no es el inventor o se trata de una empresa se debe indicar cómo adquirió el solicitante derecho a la solicitud de Modelo de utilidad. En la instancia se recogen las tres posibilidades de adquisición del derecho a la solicitud de Modelo de utilidad:

- a. por invención laboral,
- b. por contrato o
- c. por sucesión

Que en sí mismas, constituyen la declaración de adquisición del derecho, por lo que no resulta necesario, si se marca cualquiera de ellas, adjuntar declaración adicional alguna.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud el inventor declara que no es el único inventor, se debe presentar una comunicación donde así lo haga constar.

En una hoja complementaria de la instancia de solicitud, [formulario 5102](#), se puede completar la relación de inventores.

En el caso de que el inventor o inventores hubieran renunciado a su derecho a ser mencionados como tales, se indicará también en la instancia.

| 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS INVENTORES (Incluir sólo aquellos inventores que no figuren como solicitantes) (6) |                      |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| (12) APELLIDOS Y NOMBRE                                                                                     | NIF/PASAPORTE        | CÓDIGO PAIS NAC.                                                 |
| DOMICILIO                                                                                                   | COD. PAIS RESIDENCIA | <input type="checkbox"/> ESTE INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO |
|                                                                                                             |                      | (13) FIRMA                                                       |
| (12) APELLIDOS Y NOMBRE                                                                                     | NIF/PASAPORTE        | CÓDIGO PAIS NAC.                                                 |

A continuación se incluye la lista de posibles suspensos relacionados con este apartado:

- a. Falta la designación del inventor. Artículo 2.1.e Reglamento
- b. El solicitante no es el inventor, y falta la indicación del modo de obtención del derecho del Modelo de utilidad.(Articulo 2.1.e Reglamento)
- f. **Presentación en ferias y exposiciones**

| (21) EXPOSICIONES OFICIALES |                             | NOMBRE      |       | FECHA  | LUGAR             |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> SÍ | <input type="checkbox"/> NO |             |       |        |                   |
| (22) EFECTUADO DEPÓSITO     | AUTORIDAD DE DEPÓSITO       | CÓDIGO PAIS | FECHA | NÚMERO | ORIGEN GEOGRÁFICO |

Si la invención hubiera sido exhibida en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972 deberá así acreditarlo en la solicitud de registro, indicando el nombre de la exposición, así como el lugar y la fecha de la exhibición. La falta de declaración de la exhibición en exposiciones oficiales no podrá ser subsanada.

Para que sea efectiva la excepción prevista en el Artículo 7 de la LP relativa al estado de la técnica, el solicitante debe mencionar en la instancia el lugar en el que haya tenido lugar la exposición o feria oficial u oficialmente reconocida y la fecha de la misma. Una lista de Ferias puede encontrarse en el siguiente link: [Ferias reconocidas](#)

La divulgación de la invención debe haber tenido lugar **durante los 6 meses anteriores** a la solicitud del Modelo de utilidad, independientemente de que dicho modelo haya reivindicado alguna prioridad en su solicitud (para su relación con el derecho de prioridad ver más adelante el apartado dedicado a este aspecto).

El solicitante dispone de un plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, para aportar una Certificación expedida por la persona que se designe por la Dirección de la Exposición como la autoridad encargada de asegurar la protección de la Propiedad Industrial, que acredite que la invención ha sido realmente exhibida en la misma durante el período de su celebración. Esta certificación deberá mencionar la fecha de apertura de la exposición y, en su caso, la de la primera divulgación de la invención si estas dos fechas no fueran coincidentes. A la certificación deberán acompañarse los documentos que permitan identificar la invención, debidamente autenticada por la autoridad mencionada (Art.15 Reglamento).

Si el solicitante no ha aportado la documentación requerida, será objeto de suspenso para que, en el plazo de dos meses subsane este defecto formal. La no subsanación de este requisito supone que el solicitante no se beneficie de este derecho, pero no supone la denegación de la solicitud de Modelo de utilidad.

#### g. Declaración de prioridad (Art. 2.2, Art. 13 y Art. 23 Reglamento)

| 6. OTROS DATOS                                                                                                |             |             |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------|
| (19) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD                                                                              | PAÍS ORIGEN | CODIGO PAÍS | FECHA | NÚMERO |
| <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO                                                       |             |             |       |        |
| El solicitante declara, por medio de esta instancia, tener derecho a reivindicar la prioridad arriba indicada |             |             |       |        |
| (20) REMISIÓN A SOLICITUD ANTERIOR                                                                            | PAÍS ORIGEN | CODIGO PAÍS | FECHA | NÚMERO |

Si el solicitante reivindica una o más prioridades se deberá hacer constar en la instancia: **el país de origen, la fecha de la solicitud de origen o fecha de prioridad**, el nº de la solicitud prioritaria, si se dispone del mismo.

En caso de que el solicitante no aporte la documentación requerida se considerará que el derecho de prioridad no ha sido válidamente reivindicado, y se producirá la pérdida del mismo, lo que la OEPM notificará oportunamente al solicitante (art. 25.2 RP).

A continuación, se recogen los posibles motivos de suspenso en este apartado:

- a. Falta el nº del documento de prioridad

b. Falta la fecha de prioridad

La OEPM podrá exigir al solicitante la presentación del certificado de prioridad emitido por la oficina de origen respecto de una solicitud que reivindique prioridad de un depósito anterior cuando el contenido de dicho documento sea pertinente para determinar si la invención es patentable o exista oposición.

El examen de la prioridad, cuando existan dudas sobre su validez de acuerdo a lo señalado anteriormente, comporta una parte formal y otra técnica. Los aspectos que se recogen en el examen formal son los referentes a los datos que deben figurar en la instancia ya explicados, el documento de prioridad y las tasas pertinentes.

**Por ejemplo, se exigirá si en contra de la concesión de una solicitud de modelo de utilidad se ha presentado una oposición basada en un documento cuya fecha de publicación se encontrara entre la fecha de solicitud del modelo en cuestión y la fecha de prioridad anterior del mismo.**

Cuando el certificado de prioridad no estuviera redactado en español, la OEPM podría exigir al solicitante que aporte una traducción del mismo en el plazo de dos meses desde la notificación.

En ningún caso se podrá exigir copia de una solicitud anterior a los fines expuestos cuando la misma obrara en los Archivos de la OEPM o estuviera disponible a través de una Biblioteca digital aceptada por la Oficina. En tales casos, la OEPM solicitará de oficio el documento de prioridad de las bibliotecas digitales aceptadas en las que participe o de las que disponga la oficina de origen. En la actualidad la única biblioteca digital aceptada es la BD de la OMPI.

Se incluye la figura de “prioridad interna” para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes. Por tanto, **será posible la reivindicación de una solicitud de patente o de una solicitud de modelo de utilidad o de una solicitud de diseño anterior presentadas ante la OEPM.**

El plazo máximo para reivindicar una prioridad es de 12 meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. En el caso de reivindicar prioridades múltiples, este plazo se computa desde la fecha de prioridad más antigua.

Cuando el solicitante en España y en el país de la solicitud originaria no coincide, o el nombre de la empresa es distinto por ser una filial o haberse realizado una venta, deberá presentarse un Certificado de Cesión de derechos de Prioridad.

Si el solicitante no subsana los defectos imputados a su reivindicación de prioridad no se reconocerá este derecho.

Es importante destacar que si el solicitante ha hecho una declaración de exposición oficial, el CUP prohíbe que la protección temporal por exposiciones prolongue los plazos del derecho de prioridad.

Si faltara alguna de las tasas de prioridad, la OEPM se lo comunicará al solicitante o en su caso al Agente, dándole un plazo de 10 días para abonarlas (Art.81 Reglamento).

### **Corrección o adición de una reivindicación de prioridad de un modelo de utilidad (Art. 14 RP)**

El art. 150 LP permite, en defecto de norma expresamente aplicable, aplicar a modelos de utilidad las disposiciones de la Ley referidas a patentes que no sean incompatibles con la especialidad de los modelos de utilidad.

El solicitante de un modelo de utilidad podrá solicitar que se corrijan los datos de la reivindicación de prioridad que fueran incorrectos, en particular, podrá consistir en:

- Error en la fecha de la solicitud anterior
- Error en cuanto al Estado de origen o número de solicitud atribuido a la solicitud anterior

Un solicitante de modelo de utilidad también podrá solicitar que se incorpore o adicione a su solicitud una o varias reivindicaciones de prioridad que no hubieran estado incluidas en la instancia.

### **Requisitos.-**

- a. La solicitud de modelo de utilidad que reivindica la prioridad de un depósito previo deberá encontrarse depositada dentro del plazo de prioridad. Para los casos en los que la solicitud de modelo de utilidad se deposite una vez expirado el plazo de

prioridad, el solicitante podrá presentar una solicitud de restablecimiento del derecho de prioridad.

- b. El solicitante deberá presentar una petición de corrección o adición de prioridad (5406X) en la que deberá indicar el número de solicitud de modelo de utilidad, fecha de presentación, datos del solicitante/s e identificar correctamente la reivindicación de prioridad que se corrige o añade.
- c. La petición de corrección o adición deberá ir firmada por el solicitante. Si hubiera varios solicitantes no será necesario que la petición se encuentre firmada por todos ellos conforme a lo previsto en la letra c) del apartado 1 del art. 80 LP sobre actos de conservación.

### SOLICITUD DE CORRECCIÓN O ADICIÓN DE PRIORIDAD

FECHA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM:

#### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Nº DE SOLICITUD: | FECHA DE PRESENTACIÓN: |
|------------------|------------------------|

#### 2. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (SI HAY VARIOS, INDÍQUESE EL PRIMERO)

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| APELLIDOS Y NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL | NIF/PASAPORTE |
|----------------------------------------|---------------|

#### 3. IDENTIFICACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD

| PAÍS ORIGEN | CÓDIGO PAÍS | NÚMERO | FECHA |
|-------------|-------------|--------|-------|
|             |             |        |       |

- d. La petición de corrección o adición de prioridad deberá ir acompañada, en ambos casos, de la tasa de modificaciones (I507). Cuando se trate de adicionar una o varias reivindicaciones de prioridad, el solicitante deberá abonar además la tasa IT06 por cada prioridad reivindicada.
- e. La petición de corrección o adición deberá presentarse dentro del plazo que expire más tarde de entre los dos siguientes:
  - a) En el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua o, aplicándose el plazo de dieciséis meses que expire antes cuando la corrección o adición suponga un cambio en la fecha de prioridad más antigua modificada.



- b) En el plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad

Los plazos anteriores no serán susceptibles de prórroga ni podrán ser objeto de restablecimiento de derechos.

### **Procedimiento.**

La Oficina examinará la petición de corrección o adición de prioridad a fin de determinar si la misma contiene toda la información necesaria y si se han abonado las correspondientes tasas de modificaciones y prioridad en su caso.

Si del examen de la documentación se aprecia que los datos consignados en la instancia de petición son incompletos o no se ha efectuado el pago de las preceptivas tasas, se suspenderá la tramitación de la petición de la corrección o adición de prioridad y se otorgará el plazo de 10 días para su subsanación.

Si el solicitante no subsanara los defectos notificados en plazo (15 días), la Oficina comunicará al peticionario su intención de denegar la petición y le concederá un plazo de diez días, a contar desde la publicación, de la intención de denegar en el BOPI para que formule observaciones

Si la petición no presentara defectos o estos hubieran sido subsanados en plazo, se admitirá la corrección o adición de la reivindicación de prioridad y se publicará la aceptación en el BOPI.

Cuando se hayan presentado oposiciones a la protección solicitada para el modelo de utilidad sobre el que se solicita la corrección o adición de prioridad, y la resolución de aceptación de dicha corrección o adición de reivindicación de prioridad tenga lugar dentro del plazo de oposición o su prórroga, o en todo caso, antes de la resolución que ponga fin al procedimiento, la Oficina dará traslado de la aceptación de corrección o adición al oponente y le otorgará un plazo no prorrogable de 15 días a fin de que pueda formular alegaciones. La Oficina podrá admitir la presentación de nuevos documentos por parte del oponente y que no habían sido presentados con anterioridad teniendo en cuenta el Estado de la Técnica considerado antes de la corrección o adición de reivindicación de prioridad.

El oponente, a la vista de la petición de corrección o adición de una reivindicación de prioridad podrá retirar su oposición y solicitar la devolución de las tasas abonadas por este concepto mediante la presentación del formulario de devolución de ingresos indebidos (3004X).

La Oficina dará traslado al solicitante del modelo de utilidad de las observaciones que se formulen para que, en el plazo de diez días a contar desde la fecha del traslado de observaciones, el solicitante pueda presentar alegaciones y/o modificar descripción, reivindicaciones y dibujos.

Si hubiese una petición o realización de un IET del art. 148 LP previa a la aceptación de la corrección o adición de una reivindicación de prioridad de un modelo de utilidad, la Oficina no modificará el contenido del informe ni devolverá las tasas del IET. En estos casos, el solicitante deberá pedir un nuevo IET.

#### h. Reducción de tasas

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (24) EL SOLICITANTE SE ACOGE A LA REDUCCIÓN DE TASAS PREVISTA EN EL ART. 186 DE LA LEY 24/2015 DE PATENTES POR SER EMPRENDEDOR EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE (Se adjunta instancia y documentación pertinente) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Las solicitudes o escritos presentados por **medios electrónicos** tendrán una reducción de un 15% en el importe de las tasas, si dichas tasas son abonadas previa o simultáneamente mediante dichos medios electrónicos.

Los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o pequeña y mediana empresa (PYME), deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad podrán solicitar que les sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento de las tasas establecidas en concepto de solicitud, de las anualidades tercera, cuarta y quinta, así como de la petición del informe sobre el estado de la técnica recogido en el 148.3 LP.

Se considerarán emprendedores con la condición de personas físicas a las que acrediten que están dadas de alta en el [Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores](#), o por cualquier otro medio reconocido en Derecho.

Se considerarán emprendedores con la condición de PYMES, a las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza que acrediten por cualquier medio reconocido en Derecho que desarrollan actividad económica empresarial o profesional y tienen menos de 250

trabajadores, un volumen de negocio de menos de 50 M€/año, y un balance inferior a 43 M€ (Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003).

Para ello se deberá presentar, junto a la solicitud del modelo de utilidad, la petición de reducción de tasas y acreditar, con la documentación que se exija reglamentariamente, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o a la que, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud. En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentación, se notificarán las objeciones observadas al solicitante para que en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas.

En tanto recaiga resolución, se procederá a la tramitación provisional del expediente de modelo de utilidad, debiendo abonarse por el solicitante el 50 por ciento de las tasas devengadas y anotarse por la Oficina Española de Patentes y Marcas el pago realizado.

La resolución relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». En el caso de ser denegatoria, se le concederá un plazo de 10 días para que proceda a satisfacer el importe total de las tasas devengadas, con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud.

En caso de resolución reconociendo el derecho, se tramitará el expediente procediendo a dejar constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se vayan satisfaciendo. (Art. 186 LP y Art. 105 Reglamento).

#### Bonificación de tasas a Universidades públicas

Las Universidades Públicas tendrán derecho a una bonificación del 50% del importe de las tasas abonadas. La bonificación será del 100% cuando se haya producido una explotación económica real y efectiva de la invención objeto del modelo de utilidad, en el plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde la fecha en la que se publique su concesión en el BOPI, aplicándose el plazo que expire más tarde.

En el supuesto de que una Universidad Pública desee beneficiarse de la bonificación del cien por cien del importe de las tasas a la que hace referencia el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley, deberá solicitarse dicha devolución ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolución serán las previstas en los Artículos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su Reglamento de ejecución. Asimismo, junto con la solicitud de devolución, el solicitante deberá acreditar que la invención objeto del modelo de utilidad respecto del cual se solicita la devolución de tasas está siendo explotada económicamente de forma real y efectiva. Los medios de prueba serán los previstos en el apartado 3 del Artículo 90 de la Ley.

Aquellas tasas que se devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la devolución, deberán ser abonadas en un cincuenta por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley, sin perjuicio de que se pueda solicitar la bonificación del cien por cien. Para ello se solicitará la devolución de lo abonado en la forma prevista en el apartado anterior, justificando que la invención objeto del modelo de utilidad continúa siendo explotada. (Art. 106 Reglamento)

#### i. Datos relativos al Agente de la Propiedad Industrial (API) o al Representante

| 5. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE Y/O DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (14) REPRESENTACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                    | (15) Nº PODER GENERAL |
| <input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO                                                                                              | EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR: <input type="checkbox"/> AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE |                                                                                    |                       |
| (16) ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE                                                                                                                        | APELLIDOS Y NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                                     |                                                                                    | CÓDIGO DE AGENTE      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                    |                       |
| (17) ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE                                                                                                            | APELLIDOS Y NOMBRE                                                                                                                           |                                                                                    | NIF/PASAPORTE         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                    |                       |
| DIRECCIÓN POSTAL                                                                                                                                          | CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD                                                                                                                    | PROVINCIA                                                                          | PAIS                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                    |                       |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                              | Nº TELÉFONO                                                                                                                                  | (18) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE                               |                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO |                       |
| <input type="checkbox"/> MÁRQUESE ESTA CASILLA CUANDO NO SE NOMBRE A REPRESENTANTE Y SE QUIERA UTILIZAR LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA PARA CORRESPONDENCIA |                                                                                                                                              |                                                                                    |                       |

Si el solicitante actúa por medio de un **representante** se verificará que en la instancia se ha indicado:

- si el representante es una persona física: su identidad (nombre y apellido/s), documento de identidad, domicilio y nacionalidad.
- si el representante es una persona jurídica: denominación social completa, NIF, domicilio y nacionalidad

No será necesaria la comprobación de la entrega del poder de representación en el momento de la solicitud, ya que no es obligatoria su presentación en este momento del procedimiento. Así, con la firma del representante en la instancia, se da por válida la representación en el momento de la solicitud, salvo que haya se haya producido un cambio de representante después de la fecha de la solicitud o haya una duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

Si el solicitante actúa a través de Agente de la Propiedad Industrial no es obligatoria, en general, la presentación de un poder de representación y sólo se comprobará que se ha indicado en la instancia:

- nombre y apellidos del Agente si es una persona física o
- denominación social de la persona jurídica a través de la cual realice su actividad el Agente de la Propiedad Industrial, y
- código de Agente/Agencia otorgado por la OEPM.

En el caso de que el agente o representante haya presentado un poder general y este conste inscrito en el Registro de Poderes Generales de la OEPM, deberá acreditar la existencia de dicho poder general, bien aportando el número asignado por la OEPM, o bien mediante la presentación de una copia del mismo.

Si el solicitante carece de domicilio o establecimiento en el territorio de un país de la UE, deberá necesariamente actuar mediante un Agente de la Propiedad Industrial (Art.175.2 LP).

## j. Relación de documentos que se acompañan

| 7. (27) ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN / FECHA Y FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN. Nº PÁGINAS: ____<br><input type="checkbox"/> Nº DE REIVINDICACIONES: ____<br><input type="checkbox"/> DIBUJOS. Nº PÁGINAS: ____<br><input type="checkbox"/> LISTA DE SECUENCIAS. Nº PÁGINAS: ____<br><input type="checkbox"/> SOPORTE LEGIBLE POR ORDENADOR DE LISTA DE SECUENCIAS<br><input type="checkbox"/> RESUMEN<br><input type="checkbox"/> FIGURA A PUBLICAR EN BOPI Nº: ____<br><input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE RENUNCIA A SER MENCIONADO/S COMO INVENTOR/ES | <input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE SOLICITUD<br><input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE IET<br><input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE PRIORIDAD<br><input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE EXAMEN SUSTANTIVO<br><input type="checkbox"/> INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Nº HOJAS: ____<br><input type="checkbox"/> DOCUMENTACIÓN RELATIVA A REDUCCIÓN DE TASAS<br><input type="checkbox"/> OTROS: _____ | <br><br><br><br><br>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIRMA DEL FUNCIONARIO                 |

Es un apartado meramente informativo, aun cuando puede tener un componente jurídico importante, ya que si el funcionario firma que esos documentos son los que se han presentado y algunos de ellos no se ha presentado, el solicitante puede hacer valer su derecho.

El justificante del pago de la tasa de solicitud debe figurar en el expediente.

La modificación en los datos de la instancia no conlleva la exigencia de que el solicitante presente una nueva instancia modificada.

### 2.3.3.2 Requisitos relativos a la representación

La representación es obligatoria y mediante Agente de la Propiedad Industrial para los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea (Art. 175- 176 LP; Art.2, 107, 108 Reglamento). Se verificará lo siguiente:

- a) si el solicitante es **no residente** en un Estado miembro de la Unión Europea se comprobará en la instancia que se ha designado un Agente de la Propiedad Industrial.
- b) si el solicitante actúa por medio de un **representante** se verificará que en la instancia se ha indicado:
  - si es una persona física:
    - su identidad, es decir, nombre, apellidos,
    - documento de identidad,

- domicilio y nacionalidad
- si es una persona jurídica:
  - denominación social completa
  - NIF
  - Domicilio y nacionalidad

No será necesaria la comprobación de la entrega del poder de representación en el momento de la solicitud, ya que no es obligatoria su presentación en este momento del procedimiento. Así, con la firma del representante en la instancia, se da por válida la representación en el momento de la solicitud, salvo que se haya producido un cambio de representante después de la fecha de la solicitud o haya una duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

- c) en el caso de que el representante sea un Agente de la Propiedad Industrial de acuerdo con el Art. 2.2.a) del Reglamento no es obligatoria en general la presentación de un poder de representación y sólo se comprobará que se ha indicado en la instancia:
  - nombre y apellidos del Agente si es una persona física o
  - denominación social de la persona jurídica a través de la cual realice su actividad el Agente de la Propiedad Industrial, y
  - código de Agente otorgado por la OEPM.
- d) en el caso de que el Agente o representante haya inscrito ante la OEPM un poder general, válido para varias solicitudes o registros, se comprobará que se ha indicado en la instancia el número asignado por la OEPM, o bien que se ha presentado una copia del mismo

### **2.3.3.3 La memoria descriptiva de la solicitud.**

La Memoria descriptiva de un Modelo de utilidad consta de tres partes:

- a) Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo
- b) Una o varias reivindicaciones

c) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones

El solicitante debe presentar una copia completa de dicha memoria que será la que la oficina utilice para certificar a efectos de prioridad y se dejará intacta a lo largo de todo el procedimiento. La oficina marcará la fecha de entrada en la OEPM en todas las hojas que forman parte de la memoria de la solicitud de modelo de utilidad, tanto las inicialmente aportadas como las presentadas posteriormente.

Es necesario que todos los documentos se presenten mecanografiados o cumplimentados por ordenador. Los documentos que forman la memoria se deben presentar en papel blanco liso en buen estado y en formato A4 (210x297 mm). Las hojas deben estar escritas en sentido vertical a una sola cara y unidas entre sí de forma que puedan separarse fácilmente, por ejemplo mediante grapas. Asimismo, cada apartado debe comenzar en una nueva hoja, estando todas las hojas de la memoria descriptiva (descripción, reivindicaciones y dibujos) numeradas correlativamente en cifras árabes (1, 2, 3....) La numeración debe ir centrada en la parte inferior de cada hoja, fuera del margen. Los márgenes deberán estar en blanco, y disponer de las siguientes medidas:

- Superior: 35 mm
- Derecha: 25 mm
- Inferior: 20 mm
- Izquierda: 25 mm

Las líneas de la descripción y de las reivindicaciones deben estar numeradas de cinco en cinco, situándose esta numeración en la parte izquierda, fuera del margen y reiniciando la numeración en cada hoja. Las unidades de peso y medida se deben expresar en el sistema métrico y las temperaturas en grados centígrados. Es posible utilizar otra unidad, pero añadiéndose siempre equivalente en las unidades indicadas. Para las demás unidades físicas y para las fórmulas matemáticas y químicas se deben utilizar las unidades, símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares utilizados internacionalmente. La terminología utilizada en el conjunto de la solicitud ha de ser uniforme. Así cada elemento de la invención ha de ser identificado siempre por el mismo término.

Los espacios entre líneas deben ser de 1½. Únicamente los símbolos y caracteres gráficos pueden estar manuscritos o dibujados, en caso de necesidad.



La instancia, la descripción y las reivindicaciones no deben contener dibujos, aunque la descripción puede contener cuadros. Las reivindicaciones también pueden contener cuadros, sólo si el objeto de las mismas lo aconseja.

Las reivindicaciones deben numerarse correlativamente. Los dibujos deben estar numerados ordenadamente, sin explicaciones ni leyendas y sin enmarcar.

Todos los requisitos formales de los dibujos y de las hojas están especificados en el Art. 10, Anexo I.

A continuación se enumeran todos los defectos posibles relativos a la memoria:

- a) Las hojas no pueden ser reproducidas directamente
- b) Este elemento no empieza en una hoja nueva
- c) Las hojas están rotas, arrugadas o dobladas
- d) Las hojas no están escritas en sentido vertical
- e) Las hojas no están escritas por una sola cara
- f) El papel de las hojas no es flexible, fuerte, blanco, mate y duradero
- g) Las hojas no están unidas de la forma prescrita
- h) Las hojas no tienen el formato UNE A4 (29.7 cm. x 21 cm.)
- i) Los márgenes no son correctos
- j) Las hojas no están numeradas correlativamente
- k) Los márgenes no están en blanco
- l) Las líneas no están numeradas de cinco en cinco
- m) La numeración de las líneas no empieza de nuevo en cada página
- n) El texto no está ni mecanografiado ni impreso
- o) El espacio interlineal no es de 1 1/2
- p) Los caracteres de las mayúsculas utilizados tienen una altura inferior a 0.21 cm
- q) El texto no está en color negro ni es indeleble
- r) Este elemento contiene dibujos

- s) Las hojas presentan correcciones o tachaduras
- t) Las hojas contienen restos de fotocopia
- u) En esta parte se han detectado faltas de ortografía
- v) Falta la primera página normalizada de la descripción
- w) El orden de estos elementos no es el correcto

Y respecto a las hojas que contienen dibujos:

- a) Las hojas no pueden ser reproducidas directamente
- b) Las hojas están arrugadas, rotas o dobladas
- c) Las hojas no están escritas en una sola cara
- d) El papel de las hojas no es flexible, fuerte, mate, duradero
- e) Las hojas no tienen el formato UNE A4 (29.7 cm. x 21 cm.)
- f) Los dibujos no empiezan en una hoja nueva
- g) Los dibujos no están colocados a continuación de las reivindicaciones
- h) Los márgenes mínimos de las hojas no se atienen a lo prescrito.
- i) Las hojas incluyen recuadros que enmarcan la superficie utilizada o utilizable
- j) La numeración de las hojas no es correlativa (consecutiva con la del resto de la memoria)
- k) Las hojas presentan correcciones o tachaduras
- l) No pueden ser reproducidos directamente
- m) Contienen textos superfluos
- n) Faltan palabras clave necesarias para la comprensión
- o) No están realizados con tinta indeleble, ni con líneas y trazos de grosor uniforme
- p) No permitirían distinguir todos sus detalles al ser reproducidos en tamaño reducido
- q) Contienen líneas trazadas sin la ayuda de instrumentos de dibujo técnico
- r) Contienen cortes que no están trazados adecuadamente

- s) Contienen letras no incluidas en el alfabeto latino ni griego. Incluye elementos de una figura que no guardan proporción entre ellos y que no son indispensables para la claridad
- t) Contienen figuras que no están dispuestas correctamente ni claramente separadas
- u) Contienen figuras en dos o más hojas que forman parte de una única figura pero no pueden ser unidas sin ocultar parte de dichas figuras
- v) Contienen figuras que no están numeradas correlativamente en cifras árabes
- w) Contienen figuras que no están numeradas con independencia de la numeración de las hojas
- x) No contienen algunos signos de referencia mencionados en la descripción
- y) No se limitan a los signos de referencia mencionados en la descripción
- z) Incluyen elementos idénticos designados mediante signos de referencia distintos

#### **2.3.3.4 Examen de la descripción (excepto suficiencia)**

En el caso de los modelos de utilidad, el Art. 142 de la Ley de Patentes determina que "no se examinará la novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción, ni exigirá el informe sobre el estado de la técnica, previsto para las patentes de invención".

No obstante, la descripción deberá cumplir una serie de requisitos que se detallan a continuación:

##### **Idioma**

En el supuesto de que la descripción se haya presentado en un idioma distinto al castellano, se comprobará que el solicitante haya aportado la correspondiente traducción de la misma dentro del plazo de dos meses desde la fecha de depósito. En caso de que en el momento de realizar el examen de oficio no se haya aportado la traducción, aunque no haya finalizado el plazo anterior, se le requerirá al solicitante la misma en una notificación de defectos, otorgándole un nuevo plazo de dos meses desde la publicación de la notificación de defectos en el BOPI.

### Forma y contenido de la descripción

La descripción (Art.3 Reglamento) se debe redactar en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, en congruencia con las reivindicaciones y en el orden que a continuación se indica, excepto cuando una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más concisa. Se estructura en los siguientes apartados:

1. Título de la invención (no obligatorio), que debe coincidir con el de la instancia de solicitud
2. Indicación del sector de la técnica al que se refiere la invención
3. Indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad/solicitud, conocido por el solicitante, citando en la medida de lo posible los documentos que sirvan para reflejar dicho estado de la técnica anterior, especialmente, aquellos más próximos al objeto técnico de la invención
4. Explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico planteado, la solución al mismo y las ventajas de dicha solución
5. Exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos. No se debe exigir la incorporación de ejemplos. La incorporación de esta nueva materia en la solicitud se considera como una ampliación del contenido de la misma. (Art. 48 LP)

En caso de que exista ampliación de contenido respecto a la solicitud inicial, la OEPM lo reflejará en el trámite de suspenso para que el solicitante:

- ajuste el contenido a la solicitud inicial,
- presente una nueva solicitud de modelo de utilidad que incluya tanto el objeto inicial de la solicitud como el nuevo contenido ampliado, a la que le corresponderá una nueva fecha de presentación
- presente una nueva solicitud de modelo de utilidad que incluya tanto el objeto inicial de la solicitud como el nuevo contenido ampliado, donde se reivindique la prioridad interna respecto de la parte comprendida en el modelo de utilidad original.

En este último caso, a efectos de oposición o petición de IET (Art. 148 LP), se determinará el estado de la técnica tomando en consideración la fecha de presentación de la primera solicitud en relación con las características técnicas recogidas en ésta y que son comunes a la nueva solicitud, mientras que, respecto de las características añadidas se considerará la fecha de presentación correspondiente a dicha solicitud ampliada.

En este último caso, es necesario que la solicitud de prioridad se presente en el plazo de 12 meses desde la presentación de la primera solicitud nacional

La reivindicación de prioridad se hará constar en la instancia de solicitud (ver apartado 2.3.3.1 g)

6. Indicación de la aplicación industrial de la invención, a no ser que esta sea evidente
7. Descripción de los dibujos, si los hubiera. Los dibujos o figuras, si los hay, deben ir en hojas numeradas correlativamente tras las reivindicaciones (Art.10, anexo I Reglamento). Deberán ir numeradas consecutivamente en cifras árabes (Fig.1). No deben contener texto alguno aunque si podrán contener referencias alfanuméricas para indicar los diferentes elementos que componen el objeto de la invención representado en la figura, debiendo estar dichas referencias numéricas previamente descritas en la memoria.

Aunque es deseable por motivos de claridad que la descripción esté estructurada en los apartados anteriores, no siempre es necesaria la presentación siguiendo este esquema. El examinador deberá hacer una valoración en su conjunto y decidir si formula alguna objeción al respecto.

Se recomienda utilizar la siguiente [plantilla de la descripción](#).

Las unidades de peso y medida deben expresarse conforme al sistema internacional y las temperaturas, en grados centígrados. Si se utilizan otras unidades, hay que tener en cuenta que en ciertos campos técnicos la práctica usual puede haber establecido unidades internacionalmente aceptadas en dicho campo y que, en consecuencia, no pueden ser objeto de objeción alguna.

### **2.3.3.5 Examen de las reivindicaciones**

Tal y como se establece en el Artículo 28 LP, las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. El examen técnico de las reivindicaciones se concreta en el análisis de los siguientes aspectos:

#### **2.3.3.5.1 Forma y contenido de las reivindicaciones**

La solicitud de modelo de utilidad debe contener una o más reivindicaciones numeradas correlativamente, cuya redacción debe referirse a las características técnicas de la invención, es decir, no deben contener referencias a ventajas comerciales de la invención o a otro tipo de características no técnicas.

El Artículo 7.1 del Reglamento recoge como forma de redacción de las reivindicaciones la denominada en dos partes: preámbulo y parte caracterizadora.

Si la redacción es en dos partes, el preámbulo debe indicar 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. La parte caracterizadora deberá exponer las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el preámbulo se desean proteger.

La división en preámbulo y parte caracterizadora como separación de las características técnicas conocidas y las características técnicas nuevas se interpretará de manera amplia y razonable para los objetivos de obtener una protección adecuada y proporcionada de la invención. El examinador podrá sugerir al solicitante dicha división para una mejor comprensión de la contribución de la invención al estado de la técnica, teniendo también en cuenta que el contenido de la descripción puede ya dilucidar claramente cuáles son las características técnicas conocidas y cuáles las nuevas.

Para el examen técnico de las reivindicaciones es fundamental tener en cuenta los siguientes conceptos:

- a. Reivindicación independiente: es aquella que define una entidad o una actividad que constituye la solución técnica al problema técnico planteado en la solicitud y en la que se recogen las características técnicas esenciales, aquellas sin cuyo concurso el objeto definido no constituiría la solución al problema técnico planteado.
- b. Reivindicación dependiente: una reivindicación que incorpora la definición de una reivindicación independiente y añade una o más características adicionales de alcance más limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invención. Por ejemplo, aparato de acuerdo a la definición de la reivindicación 1, en el que el suministro de energía se realiza mediante una batería.

Si se utiliza la forma en dos partes para una reivindicación independiente, las reivindicaciones dependientes pueden definir detalles de características técnicas no solo de la parte caracterizadora, sino también del preámbulo.

#### 2.3.3.5.2 Dependencias múltiples

Aunque en el Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes no se recoge más que la posibilidad de incluir una o más reivindicaciones independientes y varias reivindicaciones dependientes de ellas, en la práctica, se admite que las reivindicaciones dependientes puedan tener dependencias múltiples, esto es, que incluyan las características de más de una reivindicación anterior. La única limitación que el examinador debe poner a la existencia de varias reivindicaciones dependientes múltiples es la de la posible falta de claridad en la definición del objeto de la invención.

La dependencia de la reivindicación dependiente múltiple con las reivindicaciones de las que depende puede ser en forma alternativa (“o”) o en forma acumulativa (“y”). P.ej. **“Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 o 4, que comprende además...”**, o **“Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 y 4, que comprende además....”**

### 2.3.3.5.3 Falsa dependencia

En ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación que, además, podría ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención.

### 2.3.3.5.4 Claridad de las reivindicaciones

El requisito de claridad de las reivindicaciones se aplica tanto de forma individual como en su conjunto. La claridad de las reivindicaciones es de extraordinaria importancia para el propósito de evaluar la novedad y la actividad inventiva. Por lo tanto, el significado de los términos de una reivindicación debe, en la medida de lo posible, ser claro para un experto en la materia tomando la redacción de la reivindicación de manera aislada.

Cada reivindicación debe definir el objeto de la invención que pretende proteger con un grado de claridad razonable. La claridad de las expresiones de las reivindicaciones debe analizarse a la luz del contenido de lo descrito en una solicitud en particular, del contenido del estado de la técnica, y de la interpretación de la reivindicación que el experto en la materia haría en la fecha de presentación de la solicitud. Si el experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada con un grado razonable de precisión, se considera que la reivindicación cumple el requisito de claridad. Una reivindicación extensa no implica a priori falta de claridad. Si el ámbito de la materia cubierta por las reivindicaciones es claro, y si el solicitante no ha indicado de otra manera que intenta que la invención cubra un ámbito diferente del definido por las reivindicaciones, entonces las reivindicaciones cumplen el requisito de claridad.



### 2.3.3.5.5 Términos relativos

Una reivindicación no debe contener términos con un sentido relativo, tales como **“fino”**, **“ancho”** o términos similares, salvo si esos términos tienen un sentido bien establecido en la técnica considerada (por ejemplo, el término “alta frecuencia” en relación con un amplificador).

Cuando se utilice en una reivindicación un término que exprese un grado, el examinador debe decidir si el experto en la materia podría deducir el significado de ese término, bien a partir de la divulgación en la descripción de un valor o término de referencia que permita valorar ese grado, o bien a la luz del estado de la técnica. Es posible que sea necesario requerir al solicitante para que defina el término, o para suprimirlo sin por ello ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada. El solicitante no puede apoyarse en un término poco claro para delimitar la invención reivindicada respecto al estado de la técnica.

Igualmente ocurre cuando se utilizan las palabras **“alrededor de”** u otros términos similares, tales como **“aproximadamente”**. Estas palabras podrían aplicarse, por ejemplo, a un valor concreto (por ejemplo, “alrededor de 200°C”) o a una escala o gama (por ejemplo, “alrededor de X a alrededor de Y”). En cada caso, el examinador empleará su propio juicio sobre si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud leída en su conjunto.

Deberán estudiarse atentamente expresiones como “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como” o “más particularmente”, para asegurarse de que no introducen ambigüedad alguna. El examinador deberá considerar que las expresiones de este tipo carecen de efecto limitador en el ámbito de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a cualquiera de tales expresiones deberá considerarse totalmente facultativa.

### 2.3.3.5.6 Los tipos específicos de reivindicaciones y su viabilidad como modelos de utilidad

La viabilidad de las reivindicaciones tendrá que tener en cuenta las peculiaridades de los modelos de utilidad en lo que se refiere a su alcance y a las exclusiones presentes en la Ley de Patentes. Debido a la limitada jurisprudencia existente en España, se hará referencia

cuando sea posible al derecho comparado, en particular a las decisiones del BundesGerichtshof (en adelante, BGH).

En la mayoría de las invenciones se necesitan reivindicaciones de más de un tipo o categoría:

- a. Entidad, es decir, un aparato, un producto o una composición.
- b. Actividad, es decir, un método, uso o procedimiento.

Debido a las exclusiones contenidas en el Artículo 137.1, no todos los tipos de reivindicaciones son aceptables como modelos de utilidad. En concreto las reivindicaciones relativas a procedimientos no podrán protegerse mediante esta modalidad. Sin embargo, como hemos visto, es necesario clarificar con exactitud qué se entiende por procedimiento.

**a. Reivindicación de Aparato**

Son aquellas que protegen un aparato o dispositivo. El preámbulo explica lo que el aparato “es” o “hace”.

Ejemplo:

***“Un trípode, que comprende...” o, “Un dispositivo para sostener una cámara...”***

El cuerpo de la reivindicación enumerará los elementos inventivos esenciales.

Ejemplo:

*1. Dispositivo para sostener una cámara, que comprende:*

- *un soporte pivotante configurado para sostener la cámara;*
- *una pluralidad de patas dispuestas para sostener el soporte pivotante;*
- *una conexión separable entre el soporte pivotante y la pluralidad de patas de estructura X.*

En general, las reivindicaciones de aparatos no tendrán problema alguno para ser protegidas como Modelos de Utilidad.

**b. Reivindicación de Producto**

Un producto puede reivindicarse mediante una de las formas siguientes:

- a. Por su estructura
- b. Por el proceso mediante el cual se ha hecho (“product-by-process” claims)
- c. Por sus propiedades
- d. Por sus funciones;
- e. Por el resultado a alcanzar o;
- f. Por una combinación de las vías anteriores.

**c. Reivindicaciones definidas por el proceso mediante el cual se ha hecho – “product by process”-.**

Son reivindicaciones de un producto definido en términos de su proceso de fabricación. La jurisdicción española las trata como reivindicaciones de producto. Hay que comprobar que una reivindicación de producto-por-proceso es la mejor opción para proteger una invención antes de utilizar este tipo de reivindicación.

Las reivindicaciones de un producto definido por su proceso de fabricación son protegibles en tanto en cuanto el producto cumpla los requisitos para ser protegido como modelo de utilidad.

Ejemplo:U9600889

1. Calzado perfeccionado, que siendo del tipo de los que incluye un zapato montado (1) con cualquier diseño, una entresuela (2) y un piso (3), incluyendo la entresuela (2) el correspondiente cerco o vira (4) moldeada conjuntamente con aquella, determinando una pieza única de la misma o parecida naturaleza a la del piso (3), esencialmente **se caracteriza porque** la fijación entre sí de la entresuela (2) al calzado montado (1), así como la fijación del piso (3) a la propia entresuela (2), se realiza por pegado y en fases independientes, en donde la entresuela (2) ofrece la totalidad de su superficie para el pegado tanto sobre la parte inferior del calzado montado (1), como sobre la superficie superior del piso (3).

**d. Reivindicaciones definidas por sus funciones**

Su utilización en invenciones mecánicas es equivalente a decir “**adecuado para**”. Se trata de una reivindicación de producto, pero en la que la aplicación indicada impone ciertas características limitantes al producto. Son aceptables como modelos de utilidad.

Ejemplo:

***“Molde para fundir acero que tiene forma semiesférica”***. En este caso, un cuenco de plástico que no soportaría esas temperaturas no anticiparía la reivindicación.

**e. Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar**

Por regla general, se deben rechazar por falta de claridad las reivindicaciones que intenten definir la invención, o una característica de la misma, por un resultado que debe alcanzarse. Sin embargo, no deberá plantearse objeción alguna si la invención sólo puede definirse en tales términos, y si el resultado es tal que puede obtenerse sin que sea necesaria una experimentación excesiva y que, por ejemplo, puede ser verificado directa y positivamente por ensayos o procedimientos especificados adecuadamente en la descripción y que no representen sólo un tanteo.

Por ejemplo, la invención podría referirse a un cenicero en el que se extinguiría automáticamente una colilla de cigarrillo aún encendida, debido a la forma y dimensiones relativas del cenicero. Estas últimas podrían variar notablemente, de manera difícil de definir, aunque siguieran proporcionando el efecto deseado. Siempre y cuando la reivindicación especifique la construcción y forma del cenicero con la mayor claridad posible, podrá definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que debe alcanzarse sin que ello dé lugar a objeciones por falta de claridad, a condición de que la descripción incluya instrucciones adecuadas que permitan al lector determinar las dimensiones exigidas por procedimientos de ensayo de rutina.

**f. Producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la invención**

Puede resultar una falta de claridad que una reivindicación relativa a un aparato o un producto se defina por referencia a características derivadas de su disposición relativa con respecto a otros aparatos o productos, o relativas a su utilización, prescindiendo de características estructurales del objeto reivindicado.

Así, por ejemplo, una culata de motor definida mediante características relativas a su conexión al motor no define solamente el propio producto, sino que también precisa su relación con un segundo producto que no forma parte de la invención reivindicada. Tal

reivindicación debe definir claramente el producto individual reivindicado mediante expresiones adecuadas (por ejemplo, utilizando “*pudiendo conectarse*” en lugar de “conectado”) o debe referirse a un primero y segundo productos en combinación (por ejemplo, “motor provisto de una culata” o “motor que incluye una culata”).

No obstante, se admite que una reivindicación independiente defina las dimensiones o la forma de un primer producto, haciendo referencia de forma general a las dimensiones o a la forma correspondiente de un segundo producto que no forma parte del primer producto reivindicado, pero que está asociado a él por su utilización (por ejemplo, en el caso de un soporte de fijación para una placa de matrícula de un vehículo, en el que el marco del soporte y los elementos de fijación están definidos en relación con la forma exterior de la placa).

#### **g. Reivindicaciones de uso**

A partir de la definición de invenciones protegibles como modelo de utilidad del artículo 137 de la Ley 24/2015 se entiende que pueden ser admisibles las reivindicaciones de utilización o uso.

Aunque convencionalmente han venido considerándose las reivindicaciones de uso como un subtipo de las de procedimiento, se consideran sin embargo admisibles contemplándolas como reivindicaciones de producto apto para un uso determinado, o producto limitado a un uso.

No puede obviarse que el artículo 59.1.a sobre los efectos de la patente o modelo de utilidad, incluye la prohibición del uso de un producto objeto de modelo de utilidad.

#### **2.3.3.5.7 Claridad de otros términos**

Las marcas comerciales y otras expresiones similares caracterizan el origen de los productos, y no las propiedades de los productos (que pueden cambiar periódicamente) correspondientes a la invención. Por tanto, el examinador requerirá al solicitante para que retire marcas de fábrica y expresiones similares en las reivindicaciones, salvo que sea inevitable su uso. Se podrían aceptar excepcionalmente si se reconocen en general como algo que tiene un significado preciso (por ejemplo, velcro).

### 2.3.3.5.8 Limitaciones formuladas en términos negativos

En general, el objeto de una reivindicación se define por medio de características positivas. No obstante, el alcance de una reivindicación podría estar limitado por medio de una “*renuncia*”, de una “*limitación negativa*” o de una “*exclusión*”, que consiste en excluir expresamente de la protección reivindicada un elemento definido claramente por características técnicas (para satisfacer, por ejemplo, el requisito de novedad). En sí, no hay nada ambiguo o vago en una limitación negativa. Así por ejemplo, sería admisible una reivindicación del tipo “***en la que el compuesto carece de agua***”.

Una reivindicación que comprende la limitación del tipo: “***dicho homopolímero está desprovisto de proteínas, jabones, resinas y azúcares presentes en el caucho obtenido del árbol del caucho***”, para excluir las características del producto que forman parte de la técnica anterior, se considera clara en la medida en que cada limitación mencionada es clara. Asimismo, la limitación negativa siguiente: “***incapaz de formar un colorante con dicho revelador oxidado***”, es clara, ya que los límites de la protección que se desea son claros.

Ahora bien, una limitación negativa puede conferir falta de claridad a la reivindicación cuando constituye un intento de reivindicar la invención mediante una exclusión de lo que el solicitante no ha inventado, en lugar de mediante una exposición clara y concisa de lo que ha inventado efectivamente.

Cuando exista falta de claridad en las reivindicaciones por alguno de los motivos señalados anteriormente, el examinador señalará esta objeción en virtud del Art. 28 LP.

### 2.3.3.5.9 Concisión de las reivindicaciones

El requisito de concisión en las reivindicaciones se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente. Las repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicación indebida de reivindicaciones de una forma trivial, son claros ejemplos de falta de concisión.

No deben admitirse reivindicaciones redundantes hasta tal punto que no permitan entender 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. 28 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.

#### **2.3.3.5.10 Soporte de las reivindicaciones en la descripción**

El último paso en el examen de las reivindicaciones consiste en comprobar que existe el adecuado fundamento en la descripción. Se debe por tanto, revisar la descripción examinando si todos los elementos técnicos recogidos en las reivindicaciones están mencionados en la descripción comprobando además que no existen inconsistencias entre los elementos descritos y los reivindicados y que el ámbito de las reivindicaciones no es más amplio que lo que se justifica en descripción y dibujos. Cuando las reivindicaciones tienen un alcance amplio por estar formuladas en términos de características técnicas generales, se deben incluir en la descripción un número de ejemplos suficiente que justifique el amplio alcance de la protección reivindicada. En aquellos casos en los que se describe un objeto claramente en una reivindicación, pero no aparece descrito en la descripción, el solicitante podrá trasladar esa información al apartado de la descripción.

A continuación se recogen los posibles defectos en las reivindicaciones:

- a. La(s) reivindicación(es) no contienen un preámbulo y una parte caracterizadora.
- b. El preámbulo es incorrecto.
- c. La parte caracterizadora es incorrecta.
- d. Las reivindicaciones carecen de características técnicas.
- e. Falta de claridad en las reivindicaciones.
- f. Las reivindicaciones no están relacionadas o están mal relacionadas.
- g. Las reivindicaciones no están basadas en la descripción.

### 2.3.3.6 Examen de dibujos

Para facilitar la comprensión de la invención, la solicitud puede comprender una serie de dibujos o diagramas, dispuestos uno o más por página, numerados correlativamente (Figura 1, 2, ...) e identificados en la descripción. Las hojas no deben contener marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada (Art. 8 y 10 Reglamento).

Estos dibujos o diagramas se deben realizar con líneas y trazos, negros o en color, duraderos y ser lo suficientemente claros. Para ello todas las líneas deben estar trazadas mediante instrumentos de dibujo técnico. Aunque, en general, los dibujos no deben contener leyendas, en ocasiones las palabras clave indispensables para entender los dibujos son admisibles, incluyendo, por ejemplo, diagramas de flujo, circuitos eléctricos o diagramas de otro tipo **siempre que sean indispensables, no prolijas o engañosas.**

La cuestión que puede causar dificultad desde el punto de vista del examen técnico es evaluar si el texto incluido en los dibujos es absolutamente indispensable. Se puede considerar indispensable desde un punto de vista práctico establecer un diagrama para interpretar rápida y claramente en el caso de **diagramas de circuitos, diagramas de bloques y de flujos, lemas identificativos para integradores funcionales de sistemas complejos** (por ejemplo, “*almacenamiento de núcleo magnético*”, “*integrador veloz*”).

En el caso de los **diagramas de flujo**, se puede permitir la explicación esquemática de las etapas en el mismo ya que las referencias numéricas o con letras no tienen un carácter aclaratorio de la secuencia operacional.

Como regla general que se ampliará con la práctica podemos resumir que se admitirán leyendas en los siguientes casos:

- a. Cuando del dibujo no quede claro la forma o la sustancia de la cual se trate, como en el caso de agua, vapor, sustrato, etc.
- b. Cuando haya que determinar la posición: abierto, cerrado, etc.
- c. En los diagramas de bloques, circuitos, etc.

Se aplicarán para las leyendas criterios amplios de tal forma que siempre que aclaren el dibujo y no sean superficiales, engañosas o innecesariamente prolijas, se aceptarán.



#### **2.3.3.6.1 Agrupamiento de dibujos**

Todos los dibujos deben estar agrupados juntos en hojas específicamente dedicadas a representar los dibujos y no pueden ser incluidos en la descripción o reivindicaciones.

#### **2.3.3.6.2 Reproducibilidad de los dibujos**

Los dibujos deben presentarse de tal forma que permitan la reproducción directa tras el escaneo. Cada hoja debe estar razonablemente exenta de tachaduras o efectos del borrado que impidan la reproducibilidad o el escaneo.

Las correcciones deben ser permanentes, de tal forma que no den lugar a duda alguna. Se pueden usar productos correctores siempre que sean indelebles. Las hojas sólo pueden ser unidas con elementos de unión fácilmente removibles (clips, grapas).

#### **2.3.3.6.3 Numeración de las hojas de dibujos**

Todas las hojas deben numerarse consecutivamente con números arábigos (1,2,3,...).

#### **2.3.3.6.4 Numeración de los dibujos**

Los diferentes dibujos deben ser numerados consecutivamente con numeración arábica (1,2,3,...), independientemente del número de hojas. Esta numeración deberá ser precedida por la abreviatura "FIG".

Dichos números han de ser claros y no pueden estar situados dentro de comillas, paréntesis o cualquier otro elemento que dificulte la lectura. Los signos tales como 6' y 35" no se considerarán comillas y, por tanto, se permiten.

Dentro de una figura podrán señalarse los distintos elementos que componen el objeto de la invención representado en dicha figura, mediante signos de referencia alfanuméricos. Los números, letras y signos de referencia deberían colocarse en la misma dirección del dibujo o diagrama con el fin de evitar tener que rotar la página.

En el caso de dibujos parciales con la intención de formar un único dibujo, éstos pueden identificarse por medio de un único número seguido de una letra mayúscula (p. ej. FIG 7A, FIG 7B).

#### **2.3.3.6.5 Fotografías**

Se permiten cuando sea imposible presentar en un dibujo lo que tiene que ser mostrado y con tal de que sean directamente reproducibles y cumplan los requisitos aplicables a los dibujos (es decir, tamaño y márgenes). Se aceptan las fotografías en color. La OEPM se reserva la posibilidad de publicarlas en blanco y negro o requerir nuevas fotos si la calidad de reproducción no es suficiente. Las fotografías serán numeradas como los dibujos y descritas brevemente en la descripción.

#### **2.3.3.6.6 Sombreado**

La utilización de sombreado en los dibujos se permite con la condición de que ayude a su comprensión y no impida su legibilidad.

#### **2.3.3.6.7 Escala de los dibujos**

Si la escala del dibujo es tal que hay detalles esenciales que no pueden distinguirse claramente si se reproduce el dibujo, entonces el dibujo debe volver a dibujarse en una escala mayor y, si es necesario, el dibujo podría dividirse en dibujos parciales. Las referencias a la escala en las hojas de dibujos no están permitidas.

### **2.3.3.6.8 Símbolos convencionales**

Dispositivos conocidos pueden ser ilustrados por medio de símbolos universalmente reconocidos.

### **2.3.3.6.9 Líneas señaladoras**

Las líneas señaladoras entre los signos de referencia y los detalles a los que se refieren deben ser rectas o curvas, y tan cortas como sea posible. Deben originarse en la proximidad inmediata del signo de referencia y extenderse al menos hasta la característica indicada.

### **2.3.3.6.10 Flechas**

Las flechas deben utilizarse al final de las líneas señaladoras con tal de que su significado sea claro. Pueden indicar: (i) Una flecha genérica indica la sección entera a la que apunta. (ii) Una flecha que toca una línea indica la superficie mostrada por la línea mirando en la dirección de la flecha.

### **2.3.3.6.11 Altura de los números y letras en los dibujos**

Se aplican las reglas generales para el resto de la descripción. El alfabeto griego sólo se acepta en los casos en los que resulta apropiado por la materia, por ejemplo, para indicar ángulos, longitud de onda, etc.

### 2.3.3.6.12 Uso consistente de signos de referencia entre la descripción, las reivindicaciones y las figuras

Para evitar frecuentes problemas que conducen a suspensos en el examen formal debe comprobarse que la utilización de las referencias sea consistente. Los signos de referencia que aparecen en las figuras deben aparecer en la descripción o en las reivindicaciones. Las características de una figura no deben designarse por medio de una referencia si la característica en sí no ha sido descrita.

### 2.3.3.6.13 Secciones e indicaciones de texto en los dibujos

Para indicaciones del tipo “**corte según AB**”: si el dibujo se refiere a una sección de otro dibujo, éste último debe indicar la posición del corte y la dirección de la vista. Cada sección debe ser rápidamente identificable, especialmente cuando se realizan varias secciones en el mismo dibujo, por ejemplo, inscribiendo las palabras “**Sección por AB**”, o para evitar la utilización de letras, marcando cada extremo de la sección con un número romano único. Este número será el mismo que el número arábigo identificando el dibujo de la sección. Por ejemplo, “**la figura 22 ilustra una sección a lo largo de la línea XXII-XXII del dibujo 21**”.

## 2.3.4 EXAMEN DE OFICIO: EXAMEN DE MODALIDAD

### 2.3.4.1 Consideración de la invención

El examinador debe, en primer lugar, valorar si efectivamente la solicitud de modelo de utilidad se refiere a una invención. Aunque la LP no establece lo que se entiende por invención, sí contiene una lista de lo que no se consideran invenciones (Art. 4.4 LP):

- a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b. Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

- c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d. Las formas de presentar informaciones.

Esta prohibición excluirá la patentabilidad de las invenciones mencionadas en estos puntos solamente en la medida en que el objeto para el que el modelo de utilidad se solicita, comprenda una de ellas.

En la **Parte E** de estas directrices se explica con más detalle este concepto.

### **Criterio del Área de Modelos de Utilidad en relación a las invenciones que se refieren a KIT.**

El diccionario define kit, en una de sus acepciones como un conjunto de piezas de un objeto o aparato que se venden sueltas para montar con facilidad. En una segunda acepción, se trata de un conjunto de objetos o productos que sirven para un solo uso.

De estas definiciones podemos concluir que:

1.-Cuando se reivindica un kit, basado en la segunda acepción (productos que sirven para un solo uso) como, por ejemplo, un kit para la limpieza de cutis o para desinfección; un botiquín para primeros auxilios; un kit para arreglar pinchazos en ruedas, o para dar la extremaunción, etc, se suele reivindicar como una enumeración de objetos, incluido en un recipiente, como una bolsa o una caja.

En este caso, se procederá a suspender el expediente y se indicará que no se trata de una invención protegible como modelo de utilidad, ya que lo que se reivindica es un conjunto de objetos contenidos en un recipiente. El recipiente no forma parte del kit y, por tanto, si dicho recipiente comporta una forma reivindicable de la que se derivan ventajas para su uso o fabricación -debe referirse a ello en la memoria- podría ser un modelo de utilidad como recipiente, no así el kit.

Ver en este caso el modelo de utilidad U201130262 en que el recipiente queda definido en las cuatro primeras reivindicaciones.

Lo mismo sucede en un kit para primeros auxilios, como un botiquín. El kit no será objeto de modelo de utilidad y sí lo será el maletín donde se alojan el conjunto de objetos, si éste tiene

una forma -en su concepto amplio- de la que se derivan ventajas para su uso o fabricación.

2.-Cuando se reivindica un kit, basado en la primera acepción como un conjunto de piezas de un objeto o aparato que se venden sueltas para montar con facilidad, caso de estanterías, mobiliario, lámparas y objetos de iluminación, el embalaje no debe, en principio, ser protegible, ya que normalmente se trata de elementos de embalaje estándar. En este caso, el conjunto de piezas o aparatos a montar, se reivindicaría por su forma y la utilidad que producen, pues se trata simplemente de objetos desmontados.

**Criterio del Área de Modelos de Utilidad en relación a las invenciones que consisten en incorporar códigos con información codificada (tipo de barras, BiDi, QR, ...) a un objeto.**

El empleo o la consideración de este tipo de elemento está fuertemente ligado al concepto de formas de presentar la información (véase el apartado 6.1.5 de estas Directrices) y cabe por tanto realizar la misma distinción entre información cognitiva (de carácter no patentable) e información funcional (para la que puede existir materia patentable en el soporte de dicha información o en el aparato o sistema destinados a su presentación y utilización). Una información cognitiva representada como información codificada no contribuye a la solución de un problema técnico. Sin embargo, si la información codificada refleja características técnicas de forma que se produce una interacción funcional con un aparato o con un sistema más amplio, sí sería objeto patentable, como por ejemplo un código de barras o puntos utilizado para el reconocimiento de textos en el que el objeto de la invención reside en el propio sistema de codificación. También, si las informaciones contenidas en estos códigos implican características funcionales del aparato o sistema, sí se considerarían parte de un problema técnico, por ejemplo en el sentido de representar información del sistema que ayude a prevenir un fallo por mal funcionamiento del mismo o que represente un cambio en las condiciones de funcionamiento del mismo.

**2.3.4.2 Alcance positivo del modelo de utilidad.**

La vigente definición legal considera protegibles como modelos de utilidad las invenciones que consistan en dar a un **objeto o producto una configuración, estructura o composición**.

En este sentido, las reivindicaciones del tipo "product-by-process" pueden protegerse como modelos de utilidad al ser consideradas reivindicaciones de producto. A este respecto ver: <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database=match=AN&reference=7620931&links=&optimize=20160316&publicinterface=true>

#### **2.3.4.3 Protección de los productos químicos o sustancias**

El concepto de producto químico incluye tanto a los compuestos o sustancias (puros) como a las composiciones o mezclas.

Cuando la invención se refiere a un producto químico, puede estar definido en la reivindicación de varias formas:

- a. Por su fórmula química
- b. Como un "product by process" (si no hay una definición más clara posible)
- c. O excepcionalmente por sus parámetros (valores de propiedades que pueden ser medidas directamente, tales como punto de ebullición, resistencia eléctrica de un conductor, etc). Sólo se permitirá caracterizar un producto principalmente por sus parámetros cuando la invención no pueda quedar definida adecuadamente mediante otro modo.

Hasta ahora, la razón jurídica en la que se ha basado el rechazo de la protección de los productos químicos o sustancias a través de modelos de utilidad, es que el modelo de utilidad ha de materializarse en un cuerpo cierto y formalmente definido. La introducción de la protección de los productos químicos dentro del ámbito de protección a través de modelos de utilidad hace que, en la práctica, el requisito de "corporeidad" quede de facto derogado.

En general, se podrán proteger como modelo de utilidad:

- a. los productos químicos,

- b. los productos sanitarios,
- c. los productos cosméticos,
- d. los productos dietéticos,
- e. los productos de cuidado personal,
- f. “products by process” y
- g. productos intermedios utilizados para preparar una sustancia farmacéutica.

Las composiciones alimentarias (p.ej. **recetas de cocina**) donde la función biológica de los alimentos usados no afecta a la invención, serán protegibles como modelos de utilidad.

En este tipo de composiciones, cuando incluyan un microorganismo vivo -por ejemplo la levadura “bífido”- no se podrá proteger dicho microorganismo como tal en una reivindicación. No habrá problema si se trata de un ingrediente más de la composición.

En el caso de productos estéticos o dietéticos, si contienen biomoléculas (por ejemplo cremas a base de placenta), habrá que determinar la importancia dentro de la invención de dicha biomolécula. Así, si el componente biomolecular es el objeto principal de la invención, dichos productos quedarán excluidos de la protección como modelos de utilidad, mientras que si es un ingrediente más de la composición, ésta será aceptada como modelo de utilidad.

Debido a la inclusión de estos casos en la LP y a la limitada experiencia, se estudiarán cuidadosamente. Como aproximación meramente informativa, y siempre que no incurran en las excepciones señaladas en el Artículo 137 LP, se muestran a continuación agrupadas en las diferentes secciones de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), composiciones que podrán ser protegibles como modelos de utilidad, entre otras, composiciones del tipo:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biocidas</li> <li>2. Preparaciones dentales o para el aseo: dentífricos, cosméticos, champús, desodorantes, cremas, detergentes.</li> <li>3. Desodorización del aire, desinfección, esterilización Productos químicos contra incendios</li> <li>4. Cebos</li> </ol> |
| B | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Composiciones cerámicas y arcillosas</li> <li>2. Sustancias plásticas</li> </ol>                                                                                                                                                                                    |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3. Productos estratificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vidrios</li> <li>2. Morteros y alquitranes</li> <li>3. Fertilizantes</li> <li>4. Explosivos</li> <li>5. Compuestos inorgánicos</li> <li>6. Compuestos orgánicos</li> <li>7. Polímeros</li> <li>8. Colorantes, pinturas, adhesivos</li> <li>9. Lubricantes</li> <li>10. Detergentes</li> <li>11. Aleaciones metalúrgicas</li> </ol> |
| D | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Composiciones de pasta de papel</li> <li>2. Composiciones blanqueantes de textil</li> <li>3. Sustancias para el tratamiento de fibras</li> <li>4. Teñido de textiles</li> </ol>                                                                                                                                                    |
| E | 1. Materiales de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F | 1. Cargas explosivas y pirotecnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Ejemplo: ES 1 069 781 U**

1. Lecho filtrante para eliminación de arsénico en el tratamiento de aguas, caracterizado por su capacidad de retener el arsénico presente en el agua a tratar, eliminándolo del agua filtrada; constituido a base de una mezcla de arenas, óxido de hierro, hierro alfa y carbón activo, de composición variable en función de las características del agua a tratar y del caudal.

**Ejemplo: ES 1 075 493 U**

2. Cebo artificial de pesca, según reivindicación 1, caracterizado porque el señuelo o composición interna comprende 60% de concentrado de pescado, 12,5% de gelatina, 12,5% de polvo seco de pescado, 10% de grasa de pescado, 0,24% de agua, 0,24% de harina vegetal, 0,02% de conservantes.

#### 2.3.4.4 Exclusiones de protección como modelos de utilidad.

La LP contempla distintos casos en los que no es posible la protección ni como modelo de utilidad ni como patente, bien porque el objeto reivindicado no se considera patentable por diversos motivos o bien porque incumple el requisito de aplicación industrial.

1. Invenciones cuya explotación comercial es contraria al orden público o a las buenas costumbres (Art. 5 LP):
  - a. Los procedimientos de clonación de seres humanos.
  - b. Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
  - c. Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
  - d. Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
2. Igualmente, la Ley de Patentes contempla otro grupo de invenciones como no patentables (Art. 5 LP) (ver también **Parte E**):
  - a. Variedades vegetales (se protegen por medio del Título de Obtención Vegetal)
  - b. Razas animales
  - c. Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

Esta disposición no afecta a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.
  - d. Cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluido la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud.

A continuación se relacionan todos los suspensos relativos al concepto de invención y a patentabilidad:

- e. Es un descubrimiento.
- f. Es una teoría científica.
- g. Es un método matemático.
- h. Es una obra literaria o artística.
- i. Es una obra científica.
- j. Es un plan, regla o método para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos, o para actividades económico-comerciales.
- k. Es un programa de ordenador.
- l. Es una forma de presentar información.
- m. Es un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal.
- n. Es un método de tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o animal.
- o. Su publicación o explotación se considera contraria al orden público o a las buenas costumbres.
- p. Es una variedad vegetal.
- q. Es una raza animal.
- r. Es un procedimiento esencialmente biológico para la obtención de vegetales o de animales.
- s. Carece de aplicación industrial.

### 2.3.4.5 Exclusiones específicas aplicables a los modelos de utilidad.

El Artículo 137.2 de la LP excluye como objetos protegibles de protección a través de los modelos de utilidad a las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias o composiciones farmacéuticas. A diferencia de la Ley 11/1986, el espíritu de la Ley 24/2015 es ser inclusiva, como expresa en su exposición de motivos ***"excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas"***.

#### 2.3.4.5.1 El término "procedimiento"

A falta de una jurisprudencia más completa que aclare el alcance del término "procedimiento", el Tribunal Supremo Federal Alemán ha interpretado el término, en el caso de los modelos de utilidad en Alemania, en donde también están excluidos, de una forma muy restrictiva, aplicándolos sólo a procesos y operaciones de fabricación. Por ejemplo, el alto tribunal decidió que una reivindicación respecto a la transmisión de una secuencia de señales para un flujo en un ordenador no constituía un procedimiento (decisión de 2004 GRUR 495 [[Signalfolge](#)])

El Tribunal también decidió que las reivindicaciones denominadas "means plus function" no constituyen un procedimiento [BGH X ZB 23/07 "Telecommunication System"]. Aparentemente, el alto tribunal considera que para que se pueda considerar un procedimiento ha de tratarse de un proceso de fabricación que genera un producto o un proceso de trabajo con un resultado abstracto sin que tenga un impacto material sobre el objeto al que el proceso se aplica (por ejemplo, transportarlo o limpiarlo).

También la jurisprudencia española ha intentado delimitar la diferencia entre lo que constituye un producto y un procedimiento en el ámbito del sector químico y farmacéutico. Se pueden citar:

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 13 de Octubre de 1982, que define procedimiento como:

***“Una sucesión de operaciones realizadas sobre un substrato material o inmaterial (materias o energías) que conducen a la producción de un efecto técnico (un producto o un resultado industrial)”.***

Sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1988, en donde se distingue patentes de producto y patentes de procedimiento en los siguientes términos:

***“las primeras (producto) son el prototipo de una realidad natural y consisten en la descripción de un cuerpo cierto, objeto o cosa. Las otras (procedimiento) formulan un modelo de conducta, de comportamiento y, en definitiva, de una acción para conseguir algo mediante una serie de manipulaciones necesarias para producirlo (modos de hacer)”.***

Por último, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1975 delimita el concepto de procedimiento químico o farmacéutico en términos muy similares a la jurisprudencia alemana:

***“el procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres elementos: la sustancia básica de que se parte; los medios de actuación sobre esa sustancia y el producto final o resultado. Por lo que, en todo caso, es evidente que el producto final que se obtiene forma parte del procedimiento que al ser patentado, otorga a su titular el derecho de exclusiva sobre el producto obtenido por la ejecución del procedimiento patentado”***

Por lo tanto, el criterio a seguir será el considerar como procedimientos sólo aquellos en los que concurran la existencia de una sustancia, producto o compuesto inicial, unos medios de actuación sobre dicho producto que contribuyan a la obtención de un producto, sustancia o compuesto final diferente.

#### **Inventiones de procedimiento e inclusión del término "sistema" en el enunciado o título**

En multitud de solicitudes de modelos de utilidad aparece la palabra "sistema", "conjunto" u otras de significado similar. No quiere decir, como se ha interpretado, que dichas palabras deban ser excluidas del título de la invención. Se ha venido observando, en la práctica del examen, que en muchas de las solicitudes en las que aparece la palabra "sistema", se

pretende reivindicar tanto un producto o su uso, como un procedimiento, que estaría excluido en su protección como modelo de utilidad. Por lo tanto, no se procede a suspender automáticamente al aparecer la palabra sistema en el título, salvo que de la lectura cuidadosa de la solicitud se desprenda que el solicitante pretende incluir un procedimiento en el ámbito de protección.

#### 2.3.4.5.2 Invenciones que recaen sobre materia biológica.

La expresión "**recaen sobre materia biológica**" debe interpretarse a la luz del espíritu de la ley contenido en la exposición de motivos, es decir, **"invenciones que tienen por objeto materia biológica"**

El Artículo 4.3. LP delimita lo que debe entenderse por "materia biológica" que es la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.

Quedan por tanto excluidos: microorganismos, ácidos nucleicos, secuencias de ADN, plásmidos, virus, bacterias, vectores, células, manipulación de plantas y animales, cultivo de tejidos, cultivos celulares, etc.

No obstante, a tenor del carácter inclusivo de la protección a través de modelo de utilidad, sí podrán protegerse aquellas invenciones que no entren en la definición estricta de materia biológica, como los péptidos.

#### 2.3.4.5.3 Sustancias y composiciones farmacéuticas.

Una sustancia o composición farmacéutica puede definirse como aquella **sustancia de origen animal, biológico (sueros y vacunas), químico (orgánico e inorgánico) o vegetal, así como cualquier agregación de las mismas, siempre y cuando se puedan destinar a la prevención o al tratamiento de las enfermedades animales o humanas.**

### **2.3.5 EXAMEN DE OFICIO: CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES**

En el Arreglo de Estrasburgo de 1971, relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, se establece una clasificación común para las patentes de invención en la que se incluyen las solicitudes de patente publicadas, los modelos de utilidad y los certificados de utilidad. La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema jerárquico donde el ámbito de la tecnología se divide en una serie de secciones, clases, subclases y grupos.

Este sistema es indispensable para recuperar documentos de patente en la búsqueda para establecer la novedad de una invención o determinar el estado de la técnica en un ámbito específico de la tecnología. La Clasificación es objeto de revisión periódica destinada a mejorar el sistema y a tener en cuenta la evolución de la tecnología.

El examinador procederá a clasificar la solicitud de modelo de utilidad con signos de clasificación apropiados.

### **2.3.6 CASOS ESPECIALES (SOLICITUDES DIVISIONARIAS)**

Las solicitudes divisionarias pueden ser el resultado de una falta de unidad de invención señalada por la OEPM o bien, derivar de la petición del solicitante antes de la fecha concesión de la solicitud inicial del modelo de utilidad.

En el primer caso, y como resultado del examen de oficio, si el examinador estima que la solicitud comprende más de una invención y que dichas invenciones no integran un único concepto inventivo general, formulará la correspondiente objeción por el trámite de suspenso (ver apartado relativo a Unidad de Invención).

Las solicitudes divisionarias tienen la misma fecha de presentación (o de prioridad) que la solicitud inicial de la que procedan en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud (Art.26 LP y Art. 44 Reglamento).

Según lo dispuesto en el artículo 45.5 del Reglamento la descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial, como de cualquier solicitud divisionaria, sólo deben referirse, en principio, a

los elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esa otra solicitud. El examinador deberá comprobar este aspecto y exigir que se ajuste el contenido de la solicitud divisionaria al objeto de protección.

Por otro lado, hasta la fecha de concesión del modelo de utilidad, el solicitante, a iniciativa propia, podrá depositar solicitudes divisionarias de su solicitud inicial.

Resumiendo lo anterior estos son los puntos que el examinador debe comprobar al examinar la solicitud divisionaria:

- a. número de solicitud de la solicitud inicial,
- b. fecha de presentación de la solicitud inicial,
- c. datos del solicitante,
- d. prioridad, en su caso,
- e. que la solicitud inicial no hubiera sido concedida antes de la fecha de depósito de la divisionaria, y
- f. que la descripción y los dibujos se refieren exclusivamente al objeto que se desea proteger.

### **2.3.7 CASOS especiales (cambios de modalidad) Art. 51 LP y 46 RLP**

El solicitante podrá pedir que se transforme su solicitud de modelo de utilidad en una solicitud de otra modalidad de propiedad industrial. Teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 150 LP, será aplicable a modelos de utilidad aquellas disposiciones que afecten a las patentes de invención, si bien tendrán que considerarse las peculiaridades del procedimiento de concesión de un modelo de utilidad, principalmente en lo que atañe al plazo concedido al solicitante para pedir dicho cambio.

Teniendo en cuenta que el Art. 144 LP prevé un trámite de oposiciones a la solicitud de modelo de utilidad, así como de contestación por parte del solicitante, éste podrá pedir el



cambio de modalidad hasta que termine el plazo para contestar a las oposiciones u objeciones formuladas por la OEPM, es decir, dos meses contados desde la publicación en el BOPI del suspenso por oposición. En el caso de que no se presenten oposiciones, el solicitante podrá solicitar el cambio de modalidad hasta la concesión del expediente.

El examinador también puede sugerir al solicitante el cambio de modalidad en el trámite de suspenso, si considera que la modalidad empleada no es la más adecuada (Art. 142 LP).

En el caso de cambio de modalidad de modelo a patente, se requiere:

- aportar la documentación necesaria (descripción, reivindicaciones, figuras y resumen), la instancia, señalando con una X la opción de cambio de modalidad y que se solicita una patente, así como el número de modelo de utilidad de origen; ([formulario 5101](#))
- pagar la tasa de cambio de modalidad y la tasa de solicitud del IET.

### **2.3.8 CASOS ESPECIALES (PCT ENTRADA EN FASE NACIONAL COMO MODELO)**

Estas solicitudes corresponden a la fase nacional del procedimiento PCT y se identifican por su numeración que sigue el patrón *Uaaaa5nnnn*, representando *aaaa* el año de entrada en fase nacional y *nnnn* el número secuencial que se inicia cada año.

Estas solicitudes ya han sido objeto de examen formal por parte de la Oficina receptora y, según establece el Tratado PCT, no se pueden exigir requisitos distintos a los establecidos en dicho Tratado PCT, salvo los que figuran en el Art. 27 del PCT. Sólo cabe señalar en este apartado como cuestiones específicas de este tipo de solicitudes:

- En cuanto a la reivindicación de prioridad, únicamente se debe exigir la traducción de la solicitud prioritaria. En ningún caso es necesario que presenten el certificado original. Si faltara dicha traducción se le requerirá por el trámite de suspenso.
- De acuerdo a lo previsto en el Tratado PCT, el solicitante habrá tenido la posibilidad de modificar la solicitud durante la fase internacional de la tramitación PCT. Por tanto, habrá que prestar atención a este punto tanto en el examen de la prioridad como en el examen de la solicitud propiamente dicha.

- La fecha de presentación de la solicitud internacional es la fecha de presentación efectiva en España.

## **2.4 TRÁMITE DE SUSPENSO**

Una vez establecidas, en su caso, todas las objeciones, el examinador preparará una comunicación completa y motivada de todas las objeciones para su notificación al solicitante. Independientemente de la comunicación escrita el trámite de suspenso será objeto de publicación en BOPI. El plazo de contestación de dos meses se contará a partir de la fecha de dicha publicación.

### **2.4.1 *EXAMEN DE LA CONTESTACIÓN AL SUSPENSO***

El examinador procederá al análisis de la documentación entregada por el solicitante como contestación al suspenso, a la mayor brevedad posible desde la entrada de dicha documentación en la OEPM.

En primer lugar, el examinador comprobará que el suspenso se ha contestado en plazo, se ha aportado la documentación necesaria y se ha abonado la tasa correspondiente. A continuación valorará el contenido de la contestación al suspenso y el grado de subsanación de los defectos señalados. Si persisten defectos subsanables, el examinador deberá considerar la conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación antes de proceder a la denegación.

## **2.5 CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

Si después del examen de oficio no se aprecian defectos que lleven a formular una objeción o bien si los defectos han sido subsanados, el examinador procederá a notificar el trámite de continuación de procedimiento y publicación de la solicitud.

## 2.6 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

En el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial se publicarán las reivindicaciones y dibujos de la solicitud de modelo de utilidad poniendo así la solicitud a disposición del público (Art. 143 LP), junto con los demás datos que especifica el Art.31.3 del Reglamento (datos bibliográficos y Clasificación Internacional). La publicación de la solicitud tiene por objeto dar la oportunidad a cualquier persona a oponerse a la concesión del modelo solicitado, alegando y probando fehacientemente, la falta de cualquiera de los requisitos exigidos a dicha concesión, incluso la falta de novedad y actividad inventiva o la suficiencia de la descripción.

## CAPÍTULO 3 PARTE B: TRÁMITE DE OPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD

### 3.1 CUESTIONES GENERALES

Según establece el Artículo 144 de la Ley 24/2015 de Patentes, en los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud de modelo de utilidad, cualquier persona podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción.

No podrá alegarse sin embargo la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios (Art. 144.1 LP).

El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se **interponga válidamente** dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo (Art. 144.2 LP).

Para que la solicitud de prórroga de ampliación del plazo de oposición se considere válidamente interpuesta es necesario:

- a. Que el oponente presente un escrito **suficientemente motivado en el que queden claros los motivos** por los que interesa la ampliación.
- b. Que el interesado formule su solicitud de prórroga antes de que se agote el plazo para presentar la oposición. La decisión sobre la ampliación deberá realizarse antes del vencimiento de dicho plazo.

El acuerdo de ampliación deberá ser notificado.

El criterio a seguir por el Área de modelos será el de no permitir dilaciones artificiales del procedimiento de concesión. La ampliación de plazo sólo se otorgará para mejorar la oposición presentada y siempre que la oposición se interponga válidamente, es decir, que del

contenido inicial se deduzca que la oposición es viable. Esto implica que existan documentos probatorios aunque la argumentación sobre los mismos no esté completa.

En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad conteste a las oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el solicitante, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso **por plazo común de 10 días** desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado anterior (apartado 8 del Art. 61 del Reglamento), es decir, hasta que termine el plazo de réplica de los oponentes.

### **3.2 LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR LA OPOSICIÓN**

Según el Artículo 144.1 LP, cualquier persona podrá oponerse a la concesión del modelo de utilidad.

Una oposición puede presentarse de manera conjunta por varios oponentes, ya sean éstos personas físicas o jurídicas.

### **3.3 FORMA DE PRESENTAR LAS OPOSICIONES**

La oposición debe presentarse por escrito, al igual que cualquier otro documento relativo a la solicitud.

### **3.4 RETIRADA DE LA OPOSICIÓN**

El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado 7 del Art. 61 Reglamento.

### **3.5 EXAMEN FORMAL DE LAS OPOSICIONES**

Una vez realizado el examen de oficio y si no ha habido objeciones que impidan la publicación o bien se han subsanado dichas objeciones, la Ley prevé (Art. 143 LP) la publicación de la solicitud, es decir, los datos bibliográficos, la clasificación internacional, las reivindicaciones y los dibujos con objeto de que cualquier persona pueda oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluyendo la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción (Art. 61 Reglamento).

En caso de presentarse una oposición se realiza un examen formal de dicha documentación presentada.

#### **3.5.1 REQUISITOS DE ADMISIÓN**

Si se ha formulado una o más oposiciones se debe verificar que cumplen los requisitos exigidos, es decir, comprobar en el expediente y en el Formulario de oposición que:

- a. Se ha presentado dentro del plazo de los dos meses desde la publicación de la solicitud.
- b. Se indica el número de solicitud del Modelo de Utilidad contra la que se formula la oposición, así como la identificación del solicitante.
- c. Se especifica la identidad del oponente.
- d. Si el oponente ha designado un representante, la identidad de este, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del Artículo 2.2 del presente Reglamento y el correspondiente poder de representación.
- e. Si el escrito de oposición se acompaña de las correspondientes alegaciones, incluyendo los hechos y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en español, deberá aportarse una traducción al español de, al menos, aquellos elementos relevantes para valorar la pertinencia de la oposición.

- f. Se incluyen los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 144.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta al modelo de utilidad solicitado, detallando las reivindicaciones afectadas por la oposición.
- g. Se ha abonado la tasa correspondiente.

Una oposición se considera suficientemente fundada para ser admitida cuando vaya acompañada de pruebas (documentales, tecnológicas (videos, archivos gráficos, etc.) o físicas) de, al menos un motivo de oposición, aunque haya invocado diversos motivos y el resto de dichos motivos no tengan fundamento.

### **3.5.2 LISTA DE DOCUMENTOS. RECHAZO DE OPOSICIONES**

La oposición no se admitirá cuando:

- a. El escrito de oposición se hubiera presentado fuera de plazo.
- b. No se hubieran abonado las tasas de oposición.
- c. El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o no se enuncien los motivos y pruebas en que se funde.
- d. No se hubiera presentado el poder de representación en plazo.

Si se da alguna de estas circunstancias, excepto en el caso de la presentación fuera de plazo, el examinador lo notificará al oponente otorgándole un plazo de 10 días para su subsanación con indicación de que si así no lo hiciera se inadmitirá la oposición.

Si el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones vigentes, como por ejemplo, que no presente alegaciones o que los documentos no estén redactados en castellano o que falten documentos mencionados en el escrito de oposición, se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el plazo de 1 mes desde su publicación en el BOPI con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición.

### **3.6 TRASLADO DE LAS OPOSICIONES**

Desde la fecha de publicación de la solicitud del modelo de utilidad en el BOPI, se dispondrá de dos meses para presentar oposiciones a la concesión. Una vez finalizado este plazo y si se hubieran producido oposiciones, se dará traslado al solicitante de aquellas que hubieran sido admitidas y se publicará un suspenso del procedimiento por oposición, disponiendo el solicitante del plazo de dos meses desde la publicación de dicho suspenso para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones si así lo estima oportuno y para formular las alegaciones que estime pertinentes (Art. 61.6 Reglamento).

### **3.7 EXAMEN DE FONDO**

#### **3.7.1 *MOTIVOS DE OPOSICIÓN***

Según el Artículo 144.1 LP cualquier persona podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión, incluso la falta de novedad, o de actividad inventiva, o la insuficiencia de la descripción.

Son estos tres últimos requisitos los que generalmente van a ser objeto de oposición, ya que el resto habrá sido examinado en la fase anterior a la continuación del procedimiento.

No podrá alegarse, sin embargo, la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

El escrito de oposición deberá ir acompañado, en su caso, de los correspondientes documentos probatorios.

#### **3.7.2 *PRUEBAS INVOCADAS EN APOYO DE LA OPOSICIÓN***

La Oficina aplicará para la consideración de las pruebas de las oposiciones el siguiente criterio:

- a. Se admitirán documentos escritos como pruebas contra la concesión del modelo de utilidad, ya sean documentos de invenciones u otras modalidades de propiedad industrial



o de otro tipo de literatura, incluyéndose los catálogos comerciales o prospectos, siempre que éstos muestren sin lugar a duda que su fecha de disposición al público era anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la solicitud de modelo de utilidad. Dichos documentos o folletos deben ir acompañados de traducción al castellano en caso de que estén redactados en otro idioma. El oponente deberá citar expresamente las partes del documento presentado en las que basa su oposición.

- b. Se debe acreditar, si no se dedujera inequívocamente de los documentos presentados, la puesta a disposición del público con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad del modelo de utilidad.
- c. Se admitirán también pruebas tecnológicas (videos, archivos gráficos, etc.) aunque su aceptación deberá ser valorada en cada caso concreto
- d. Se admitirán también pruebas físicas

En el caso de pruebas físicas se aceptarán únicamente aquellas que hayan sido depositadas en la oficina o ante notario, debiendo incorporarse al expediente en este último caso el acta notarial de dicho depósito.

Puede obtenerse información más detallada en la Parte E El Estado de la Técnica en Modelos de Utilidad.

A efectos de formar parte del estado de la técnica y que destruyan los requisitos de novedad y actividad inventiva es requisito esencial que la fecha de puesta a disposición del público se pueda demostrar de forma fehaciente. Se considera fehaciente la fecha de depósito legal, si existiera. Generalmente, los libros tienen la identificación de dicha fecha y se considera como fecha de puesta a disposición del público. Las publicaciones periódicas (diarios, revistas, etc.) y los folletos que no dispongan de depósito legal, no podrán ser consideradas como anterioridades a los efectos correspondientes.

Una certificación acreditativa de fecha de puesta a disposición del público, emitida por una persona física, un representante de una persona jurídica y aún por un notario o fedatario público por medio de un acta de manifestaciones de un tercero, no se considerará aceptable. Ello no obstante, si se trata de un acta levantada por un notario o fedatario público "in situ", en la que se declara por parte del propio notario o fedatario público, que en determinado fecha y lugar se ha puesto a disposición del público una información, ésta se considerará válida.

No se admitirán oposiciones basadas en documentos privados aunque en ellas aparezcan las fechas en que posiblemente se redactaron. Por ejemplo facturas, dibujos técnicos, planos de fabricación, cheque, talones, libros contables, etc.

La información contenida en una página web constituye una divulgación que puede ser considerada como anterioridad en resolución de oposiciones. Aun así, debido a la diversidad de casos posibles y a la dificultad de asignar una fecha fiable a los documentos, se estudiarán los casos uno a uno. Existen páginas web que suministran información sobre las fechas en las que el contenido de la página web fue puesto a disposición del público, como <http://archive.org>, pero estas pruebas no siempre son aceptadas legalmente.

### **3.7.3 EXAMEN DE LOS MOTIVOS DE OPOSICIÓN**

Al examinar las oposiciones, se debe estudiar, en particular:

- a. Si la oposición se basa en la falta de novedad o de actividad inventiva de todas las reivindicaciones o sólo parte de ellas, o
- b. Si la oposición está basada en la insuficiencia de la descripción.

Si el oponente aduce como uno de los motivos de oposición la falta de novedad o de actividad inventiva de parte o todas las reivindicaciones, basándose en determinados documentos, el examinador debe examinar dichos documentos y, si los considera pertinentes, elaborar la notificación con el resultado del examen al solicitante. Por el contrario, si el examinador entiende que la oposición no está debidamente fundada, no tendrá en cuenta la oposición a este respecto, motivándolo adecuadamente en la comunicación al oponente sobre la resolución final del expediente.

En el caso de que el motivo de oposición a la concesión del modelo de utilidad sea la insuficiencia de la descripción, el examinador, si estima que la oposición puede estar fundada, debe incluir la objeción formulada por el oponente, para que el solicitante alegue y/o demuestre no sólo que la invención se puede llevar a la práctica basándose únicamente en los datos expuestos en la solicitud del modelo de utilidad sino que cada vez que se ejecuta se alcanza el efecto técnico pretendido.

Especialmente, si el oponente describe que ha llevado a cabo experimentos dirigidos a la obtención del resultado técnico mencionado como el objeto de la invención, y declara que no

lo ha logrado, se debe pedir al solicitante que haga comentarios sobre tales experimentos y las condiciones en que se han llevado a cabo, así como cuáles serían, en su opinión, los cambios a efectuar en dichas condiciones para obtener los resultados previstos por el modelo de utilidad. Si el solicitante no puede demostrar con éxito que un experto en la materia puede repetir la invención, la solicitud debe ser denegada.

Si la insuficiencia es parcial, es decir, que algunos de los modos de realización de la invención no se puedan ejecutar, se actúa como en el supuesto de insuficiencia total de la descripción, pero limitado a dichos modos afectados por la insuficiencia descriptiva, debiendo limitarse las reivindicaciones a los modos de realización suficientemente descritos. Igualmente, se debe modificar la descripción y contener únicamente aquellas posibilidades que un experto en la materia pueda repetir.

#### **3.7.4 INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES ANTE UNA OPOSICIÓN**

Las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma en la fase de oposición y, si se hubiera solicitado un Informe sobre el estado de la técnica, en la elaboración de dicho informe.

Debe leerse cada reivindicación dando a los términos que contiene el sentido y el alcance que les atribuiría el experto en la materia considerada, salvo que, en casos particulares, la descripción dé a esos términos un sentido especial, bien definiéndolos expresamente o de alguna otra manera. La importancia del preámbulo en la apreciación de los elementos de una reivindicación debe evaluarse según el caso y en función de las circunstancias propias de cada caso.

Conviene estudiar las declaraciones que, dentro del preámbulo, enuncian el objetivo o la utilización particular de la invención, para establecer si ese objetivo o utilización particular conduce a una diferencia estructural entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Si es éste el caso, dicha declaración sirve para limitar el alcance de la reivindicación.

### 3.7.4.1 Características expresadas funcionalmente. Interpretación de la expresión “para”

Hay dos casos:

#### a. Reivindicaciones referidas a una entidad:

Si una reivindicación comienza con palabras como ***“Aparato para llevar a cabo el procedimiento, etc...”*** debe ser interpretado como aparato ***“adecuado para llevar a cabo el procedimiento”***. Un aparato que tuviese todas las características especificadas en las reivindicaciones pero que fuera manifiestamente inadecuado para el propósito declarado, o que requiriera una modificación para posibilitar que fuera utilizado de esta forma, no debería considerarse como que anticipa a la reivindicación estudiada. Se pueden aplicar consideraciones similares a una reivindicación de un producto para un uso particular.

Por ejemplo, si se compara una reivindicación dirigida a un molde para acero fundido, con un documento referido a una bandeja de plástico para cubos de hielo con un punto de fusión mucho más bajo que el del acero, dicha bandeja no entraría en el ámbito de la reivindicación en estudio.

De la misma forma, una reivindicación de una sustancia o composición para un uso particular debería ser interpretada como sustancia o composición que es, de hecho, adecuada para el uso declarado. Un producto conocido que es, a primera vista, igual que la sustancia o composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma tal que lo hace inadecuado para el uso declarado, no afectaría a la novedad de la reivindicación, pero si el producto conocido está en una forma en la cual es adecuado para el uso declarado, aunque nunca haya sido descrito para ese uso, entonces anularía la novedad de la reivindicación.

El examinador siempre debe establecer el objeto de la reivindicación en términos concretos, en su aspecto más amplio posible y compararlo después con las informaciones implícitas o explícitas que puedan ser extraídas de los documentos pertinentes del estado de la técnica por el experto en la materia.

#### **Ejemplo 1: considérense dos reivindicaciones distintas, 1 y 2:**

1. Una junta que tiene las características A, B, C, D

2. Una junta para la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna...que tiene las características A, B, C, D.

Las dos reivindicaciones se dirigen al mismo producto (una junta) y lo definen según las mismas características técnicas. La única diferencia es que la junta 2 debe poder ser utilizable para el objetivo buscado indicado mientras que no es necesario que el producto 1 satisfaga esta condición.

Una junta del estado de la técnica que satisfaga todas las características A, B, C, D destruiría claramente la novedad de 1. Destruiría también la novedad de 2 incluso en el caso de que no esté descrito para la utilización en la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna, si el experto en la materia puede deducir del estado de la técnica que esa junta conocida satisface las condiciones que la hacen utilizable para el objetivo buscado.

**Ejemplo 2: considérese la siguiente reivindicación:**

“Reactor para llevar a cabo el método de la reivindicación 7, que comprende una zona de reacción (48) y una zona de regeneración del catalizador (53) en comunicación con la zona de reacción”.

Lo que el solicitante está reivindicando es simplemente un reactor, que comprende una zona de reacción y una zona de regeneración del catalizador, que es “adecuada para” llevar a cabo el método de la reivindicación 7. Esta reivindicación se debe examinar independientemente de la reivindicación 7.

Las explicaciones anteriores se aplican a la apreciación de la novedad. Por otro lado, una vez que se ha establecido la novedad con respecto a un documento del estado de la técnica, que presenta características técnicas comunes con la reivindicación en estudio pero no es adecuado para el uso declarado, se deberá valorar si es el documento más apropiado para apreciar la actividad inventiva.

Siguiendo con el ejemplo del catalizador, tómense los siguientes documentos, D1 y D2, en donde D1 divulga un catalizador que se utiliza en motores de coche, que parece contener todas las características técnicas de la reivindicación. Sin embargo, todos los catalizadores de

los coches contienen invariablemente una sustancia que les haría inadecuados para la oxidación de compuestos orgánicos -este hecho será conocido por un examinador experto-. El catalizador divulgado en D1 contiene también esta sustancia.

Y D2 se refiere a catalizadores diferentes de los catalizadores reivindicados pero que son, sin embargo, utilizados con el mismo propósito, es decir, para la oxidación de compuestos orgánicos. Pues bien, este sería el documento más próximo a la hora de apreciar la actividad inventiva.

#### **b. Reivindicaciones referidas a una actividad**

En las reivindicaciones referidas a una actividad la palabra "para" tiene carácter limitativo.

No obstante, las invenciones de procedimiento, que son el ejemplo por excelencia de invenciones con reivindicaciones referidas a una actividad, no podrán ser protegidas como modelo de utilidad.

#### **3.7.4.2 Reivindicaciones de aparatos limitadas por las características de uso**

Estas reivindicaciones pueden dar lugar a problemas de falta de claridad. Se dan cuando la reivindicación no sólo define la entidad sino que también especifica su relación con una segunda entidad que no es parte de la entidad reivindicada (por ejemplo, una cabeza de cilindro para un motor, donde la primera es definida por medio de las características de su localización específica en el segundo).

Por ejemplo, si tomamos ***“Reactor según la reivindicación 9 donde el catalizador es suministrado a la zona de regeneración a una temperatura entre 250 y 350 grados”***, la temperatura a la cual el catalizador es suministrado al reactor no parece que implique ninguna restricción sobre el reactor en sí mismo. La búsqueda debería dirigirse a las características técnicas concretas del reactor. Esto incluirá detalles como el tamaño y la forma del reactor y cualquier característica implícita.

Una alternativa válida a la anterior redacción podría ser: ***“Reactor según la reivindicación 9 donde el reactor se diseña de tal forma que durante su uso, el catalizador puede ser suministrado a la zona de regeneración a una temperatura entre 250 y 350 grados”***.

### **3.7.4.3 Reivindicaciones que definen la invención en función del resultado que se quiere obtener**

Las reivindicaciones que intentan definir la invención por el resultado que se pretende alcanzar no se deben admitir. Son equivalentes a reivindicar el problema técnico subyacente y pueden dar lugar a una objeción por falta de claridad o falta de fundamento en la descripción si el alcance de la invención reivindicada es más amplio que lo divulgado en la descripción.

Así, por ejemplo, una reivindicación del tipo: ***“canal de comunicación digital caracterizado porque es imposible el acceso no autorizado”***, sería inadmisibles dado que la parte caracterizadora de dicha reivindicación es el mero enunciado del resultado que se pretende conseguir, esto es, la imposibilidad de acceder al canal de comunicación reivindicado sin la autorización correspondiente.

No obstante, y de manera excepcional, se pueden admitir este tipo de reivindicaciones siempre que concurran las siguientes circunstancias: que las reivindicaciones sólo puedan definirse en tales términos y que el resultado pueda obtenerse sin excesiva experimentación o bien, mediante ensayos o procedimientos especificados en la descripción o conocidos por el experto en la materia.

### **3.7.4.4 Características funcionales -medios-**

La disposición más típica es la reivindicación que contiene la expresión ***“medios más función”***. Por ejemplo: una reivindicación expresa ***“medios para conectar un miembro a otro de tal forma que puedan moverse entre sí”*** o ***“aparato para medir...”*** o ***“producto para dispersar”*** o ***“composición insecticida”*** o ***“medios de detección de la posición del terminal”***. Es posible que una reivindicación como este último ejemplo, esté soportada en la descripción sólo por un único ejemplo que comprenda un final de carrera, siendo obvio que, una célula fotoeléctrica podría ser utilizada en su lugar.

Por el contrario, si el contenido íntegro de una solicitud es capaz de dar la impresión de que una función determinada se lleva a cabo de una forma también determinada, no existiendo indicios de medios alternativos, y una reivindicación se formula abarcando otros medios de llevar a cabo dicha función, entonces se deben formular objeciones por falta de claridad o por falta de base en descripción en la fase de examen de oficio. Por lo tanto, puede que no sea

suficiente que la descripción meramente describa en términos vagos que se puedan adoptar otros medios, si no está razonablemente claro cuáles son o cómo podrían ser utilizados.

En el ejemplo, “**medios para conectar un miembro a otro de tal forma que puedan moverse entre sí**”, el examinador no deberá limitarse a los medios para conectar telescópicamente el primer y segundo miembro sino también medios como aquellos que conectan los miembros mediante uniones roscadas. Sin embargo, si la reivindicación es del tipo “**medios valvulares para restringir el flujo de un fluido**”, el examinador debería tener en cuenta que se trata de medios valvulares y no buscar en cualquier medio para restringir el paso de un fluido.

#### 3.7.4.5 Reivindicaciones de tipo abierto o cerrado

Cuando evalúe la novedad o la actividad inventiva, el examinador deberá tener en cuenta el tipo de expresión de transición (por ejemplo: “**consiste en**”, “**que comprende**”, o “**consiste esencialmente en**”) que se utilice en las reivindicaciones. En efecto, el objeto de la búsqueda depende del tipo de expresión utilizada.

- a. Cuando una reivindicación comprende una expresión de transición de tipo cerrado, tal como “que consiste en”, no puede interpretarse como que comprende productos que a su vez incluyen elementos estructurales distintos de los expuestos en la reivindicación. Así, si en una reivindicación se trata de “un producto consistente únicamente en A, B y C”, no puede interpretarse que la invención engloba el estado de la técnica (y se considera nueva en relación con dicho estado) que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento. La expresión “consiste en” se interpreta como una expresión de transición de tipo cerrado;
- b. Cuando una reivindicación comprende una expresión de transición de tipo abierto, tal como “que comprende”, puede interpretarse en el sentido de que comprende productos que a su vez incluyen componentes no citados, respectivamente. Así, si en una reivindicación se trata de “un producto que comprende A, B y C”, puede interpretarse la invención en el sentido de que engloba el estado de la técnica y presenta falta de novedad en relación con el estado de la técnica que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento.



- c. Cuando se utiliza en una reivindicación la expresión de transición “consiste esencialmente en”, se encuentra en una posición intermedia entre las reivindicaciones de tipo cerrado y las reivindicaciones de tipo totalmente abierto. A los efectos de la búsqueda y del examen, la expresión “consiste esencialmente en” se interpretará que equivale a una expresión de tipo abierto (como “comprendiendo”), salvo si la descripción o las reivindicaciones contienen una indicación precisa de en qué consisten efectivamente las características de base y nuevas.

### **3.8 LA CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE A LA OPOSICIÓN**

Ante un suspenso por oposición el solicitante puede optar por:

- a. Contestar a las objeciones del suspenso por oposición, subsanando la memoria frente a las oposiciones formuladas (por ejemplo, falta de novedad en algunas reivindicaciones, falta de actividad inventiva o insuficiencia de la descripción). Se puede adjuntar un nuevo juego de reivindicaciones que no amplíe el contenido de la solicitud respecto a las inicialmente presentadas, y modificar la descripción y los dibujos de acuerdo con la modificación de las reivindicaciones.
- b. No contestar a las objeciones, bien porque estima que las mismas no tienen nada que ver con el objeto de la invención, o bien porque considera que con las objeciones formuladas en el escrito de oposición se anticipan todas las reivindicaciones en que basa el objeto de su invención.
- c. Contestar a las objeciones formulando las alegaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos.

#### **3.8.1 *EXAMEN DE LA CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE A LA OPOSICIÓN***

Se considera que la contestación a la oposición formulada contra la concesión, es un derecho que tiene el solicitante, y no una obligación, por lo cual puede contestar o no al escrito de oposición (Art. 145.3 LP).

En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad **conteste a las oposiciones**, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el solicitante, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por plazo común de 10 días desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.

La Comisión de expertos, al estudiar el escrito de contestación a la oposición, observará si el solicitante en su contestación subsana todos los defectos apuntados en el escrito de oposición, habiendo realizado las modificaciones que procedan, por ejemplo, ajustando y modificando los elementos técnicos (reivindicaciones, memoria o descripción, etc.). Por tanto, trascurrido el plazo otorgado al solicitante para la subsanación de defectos y el plazo de los trámites de réplica del oponente a dicha contestación (Art. 61 Reglamento), formulará una resolución razonada sobre la protección solicitada y procederá a la concesión de la solicitud, cuando se subsanen los defectos propuestos en el suspenso por oposición, notificándolo al solicitante y al opositor u opositores y publicando la resolución. En el caso de haberse modificado las reivindicaciones (solamente reduciendo el alcance de la protección) se hará constar en la resolución de concesión la frase “con las reivindicaciones modificadas en trámite de oposiciones”, se modificará el folleto de acuerdo con las nuevas reivindicaciones, se publicará la concesión y se notificará la misma al solicitante y a lo/s oponentes

Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que, pese a las modificaciones o alegaciones del solicitante, persisten motivos que impidan la concesión del modelo de utilidad, otorgará al solicitante un plazo de un mes para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones. En la medida que sea necesario para subsanar los defectos, el solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, en su caso, en los términos previstos en los Artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento. En concreto, el solicitante podrá eliminar o limitar las reivindicaciones cuyo contenido, en el examen, se ha demostrado falto de novedad o actividad inventiva.

Transcurrido el plazo del mes otorgado al solicitante para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la vista de la contestación o no al escrito que le señalaba las objeciones detectadas, formulará una resolución razonada sobre la protección solicitada, sin que haya lugar a una nueva notificación sobre la persistencia de los defectos, pudiéndose dar los siguientes casos:

- a. **La concesión de la solicitud**, (si se han subsanado los defectos propuestos, con o sin las reivindicaciones modificadas), su publicación y comunicación al solicitante y al/los oponentes, así como la modificación si procede del folleto de publicación.
- b. La **denegación de la solicitud**, (si una vez recibida la contestación del solicitante no subsana las objeciones formuladas, o la Oficina Española de Patentes y Marcas no está de acuerdo con las alegaciones que formula, o bien si no contesta), haciendo una justificación exhaustiva sobre los motivos de la denegación de la solicitud.

### 3.8.2 RESOLUCIÓN MOTIVADA

En todos los casos que se pueden dar en la resolución de un expediente con oposición, estudiados en el punto anterior y según determina el Artículo 62 del Reglamento, la oficina resolverá sobre la protección solicitada. Las resoluciones se deben motivar exhaustivamente, y dichas resoluciones son comunicadas al solicitante y a los opositores, en la actualidad de la siguiente forma:

- Se adjunta una carta-comunicación, firmada por el Jefe del Servicio, en la que se le notifica que ha sido propuesta la concesión/denegación de su solicitud de modelo de utilidad. En esta carta se comunica asimismo que se prevé que dicha concesión/denegación se publique en el BOPI -indicando la fecha- y que dicho boletín se puede consultar en la página web de la OEPM ([www.oepm.es](http://www.oepm.es)).
- Se le indica, en dicha carta, que la resolución que se le comunica no pone fin a la vía administrativa y que cabe interponer recurso de alzada, ante la Dirección de la OEPM, en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de la publicación de la mención de la resolución de la OEPM.
- También se adjunta el acuerdo de resolución en el cual se cita:

- a. El modelo de utilidad contra el que se han formulado la oposición y el título- enunciado del mismo.
- b. Las oposiciones presentadas contra su concesión
- c. Si el solicitante contesta o no, en plazo
- d. Un punto de consideraciones, en el que la Comisión de Expertos cita el objeto de protección del modelo de utilidad impugnado, basándose en las características reivindicadas
- e. También se incluyen los motivos que se alegan en el escrito de oposición que impiden la concesión (novedad, actividad inventiva, insuficiencia de la descripción, que las reivindicaciones no están basadas en la descripción, falta de unidad de invención, etc.)
- f. El estudio y comparación, entre reivindicaciones de modelos que se oponen; estudio de la falta de unidad de invención, novedad, actividad inventiva, etc., que se aleguen en el escrito de oposición (en puntos anteriores y en el punto E se especifican los conceptos y la forma de aplicar los mismos para resolver la oposición).
- g. Conclusión del informe, donde la Comisión de Expertos propone la resolución a que llega.
- h. Una NOTA INFORMATIVA, donde se informa al solicitante acerca del pago de tasas de mantenimiento.

### **3.9 RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD**

#### **3.9.1 *RESOLUCIÓN SIN OPOSICIÓN (CONCESIÓN DIRECTA)***

Según determina el Artículo 145.2 de la LP, "***transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, si estas no se hubieran presentado, la Oficina de Patentes dictará resolución concediendo el modelo solicitado***".

Se procede a publicar la concesión y a efectuar la comunicación de la misma al solicitante. Según determina el Artículo 62.7 del Reglamento, la publicación de la resolución de concesión mencionará:

- a. El número de la solicitud y de publicación
- b. La fecha de presentación de la solicitud
- c. Los datos completos de la prioridad
- d. La clasificación internacional de patentes
- e. El título de la invención
- f. La identificación del solicitante y de su representante en su caso
- g. La identificación de inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales
- h. Fecha de publicación de la solicitud
- i. Fecha de concesión
- j. Puesta a disposición del público de la documentación del modelo de utilidad

### **3.9.2 RESOLUCIÓN CON OPOSICIÓN.**

Para examinar los escritos de oposición, así como en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos el Presidente tendrá voto de calidad.

Si el oponente aduce como motivos de oposición la falta de novedad o de actividad inventiva de parte o todas las reivindicaciones o de algunas reivindicaciones basada en documentos pertinentes la Comisión actuará de la siguiente forma:

### 3.9.2.1 Examen de novedad

Respecto a cómo proceder para valorar si hay novedad o no, consultar el apartado 4 de la Parte E, referente a la Novedad en Modelos de Utilidad

El examen de novedad es una comparación hecha elemento por elemento, puesto que se trata de determinar, si se encuentran comprendidos en el estado de la técnica.

Se debe comparar, por lo tanto, cada reivindicación a la que se oponen con cada publicación u otra divulgación, tomada aisladamente. Solo se podrá llegar a la conclusión de que no existe novedad, si alguno de los elementos del estado de la técnica constituye una anterioridad, es decir, si por sí solo contiene el conjunto de las características de esa reivindicación. No obstante, no basta con que la supuesta anterioridad contenga todas las características técnicas, sino que éstas deben estar contenidas, además, en una única forma de realización, de las que aparezcan en la anterioridad.

Esta regla solo sufre dos excepciones:

- Cuando en una reivindicación se enumeran alternativamente dos posibilidades de ejecutar la invención (por ejemplo “....fijando las piezas de... por soldadura o remache”), basta que una de ellas tenga anterioridades para que pueda llegarse a la conclusión de que falta la novedad en esa reivindicación;
- Cuando en una publicación se hace referencia explícita y precisa a otra publicación, se puede añadir el pasaje citado al contenido de la primera.

Debe tenerse en cuenta, de cara a valorar la novedad de las reivindicaciones dependientes, que cuando se ha encontrado una publicación que contiene todas las características de la primera reivindicación de la solicitud, y se pasa a las reivindicaciones que les son subordinadas (reivindicaciones dependientes), no basta demostrar que las características propias de cada una de estas son también conocidas. Solo existe anterioridad a tal reivindicación si se encuentra en una misma publicación el conjunto de todas sus características, es decir, las que les son propias de esa reivindicación y de la reivindicación de la cual depende.

La Comisión debe tener en cuenta que el examen de novedad presupone que haya verificado si la definición de la reivindicación concuerda con la descripción y los dibujos, y que se haya modificado esa definición, si corresponde, a la luz de lo descrito.

### **3.9.2.2 Examen de la actividad inventiva.**

Se considerará que una invención reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de **manera muy evidente** para un experto en la materia. Esta definición viene recogida en el Artículo 140 LP.

Para el estudio de la actividad inventiva del modelo de utilidad respecto al estado de la técnica considerado se tendrán en cuenta las consideraciones del apartado 5 de la Parte E referente a Actividad inventiva en Modelos de Utilidad.

### **3.9.2.3 Insuficiencia de la descripción**

En el caso de que el motivo de oposición sea la insuficiencia de la descripción, si el examinador estima que la oposición puede estar fundada, debe trasladar la objeción formulada por el oponente, para que el solicitante alegue y/o demuestre no sólo que la invención se puede llevar a la práctica basándose únicamente en los datos expuestos en la solicitud del modelo de utilidad sino que cada vez que se ejecuta se alcanza el efecto técnico pretendido.

Si la insuficiencia es parcial, es decir, que sólo algunos de los modos de realización de la invención se pueden ejecutar, se actúa como en el supuesto de insuficiencia total de la descripción, pero limitado a dichos modos afectados por la insuficiencia descriptiva, debiendo limitarse las reivindicaciones a los modos de realización suficientemente descritos.

## **3.10 RECURSOS ART. 146 LP Y 62 DEL REGLAMENTO**

Cuando el solicitante o el que se opone a la concesión estiman que la resolución dictada por la OEPM no es ajustada a derecho, pueden interponer dentro del plazo establecido (un mes

desde la publicación de la resolución que se recurre), por el Artículo 115.1 de la Ley 30/1992 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada contra dicha resolución.

Contra la resolución del recurso no procede impugnación en vía administrativa (con la resolución del recurso termina la tramitación en vía administrativa), tan solo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde este domiciliado el recurrente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución del recurso en el BOPI, todo ello de conformidad con los Artículos 10.1.i), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.

La resolución de concesión o denegación del modelo de utilidad podrá ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial de la

Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el Artículo 53 de la Ley.

El recurso contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Oficina Española de Patentes y Marcas durante el procedimiento de registro.

El recurso fundado en motivos de denegación del modelo de utilidad no examinados de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del modelo de utilidad basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

En el procedimiento de recurso el titular del modelo de utilidad podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley de Patentes. Si como consecuencia de un recurso el modelo de utilidad quedara modificado, se publicará esta circunstancia en el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con inclusión de las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.



## CAPITULO 4. PARTE C: LIMITACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES.

### 4.1 CORRECCIÓN DE ERRORES MANIFIESTOS

En caso de rectificación de algún documento de la solicitud de modelo de utilidad o cualquier otro documento contenido en el expediente para subsanar errores manifiestos, esta se podrá realizar en cualquier momento del procedimiento de concesión del modelo de utilidad a petición del solicitante (Art.65 Reglamento).

La corrección de errores manifiestos se refiere con carácter general al caso de errores materiales o formales o de hecho, y no a errores conceptuales. Esto significa que la corrección de este error no debe suponer un cambio en el sentido del acto administrativo de que se trate, sus efectos o alcance. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha precisado que, para que un error pueda ser calificado como error material o de hecho, ha de tener las siguientes características:

- a. para su apreciación no es necesario acudir a criterios interpretativos de las normas jurídicas aplicables;
- b. puede observarse teniendo en cuenta sólo los datos del expediente administrativo; y
- c. puede rectificarse sin que padezca la sustancia jurídica del acto, sin alteración fundamental de su contenido y sin requerir, por tanto, un juicio valorativo u operación jurídica sobre este contenido, debiendo, por último, seguirse un criterio restrictivo en el sentido de negar la rectificación en caso de duda.

La corrección del error debe derivar de forma inequívoca del documento de solicitud de modelo de utilidad, tal y como lo interpretaría una persona experta en la materia en la fecha de solicitud.

En el caso de que el error esté contenido en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, la rectificación deberá resultar de forma evidente de tal manera que ningún otro texto rectificado podría haber sido propuesto por el solicitante. Es decir, la rectificación deberá ser de tal naturaleza que resulte evidente que el único texto que podría haber sido propuesto por

el solicitante es el rectificado y siempre que con ello no se altere lo esencial del objeto solicitado. En conclusión, el error debe ser obvio.

La petición de rectificación se realizará mediante el [formulario 3406X](#)

Cuando una solicitud reivindique prioridad de un depósito previo, resulta útil para determinar si un error es obvio o no, analizar el contenido del documento de prioridad en la medida que éste forma parte del expediente administrativo.

El supuesto de omisión de alguna página o párrafo de la descripción o de las reivindicaciones no podría considerarse como un error, ya que la aportación posterior de estas partes implica una modificación sustancial de la solicitud.

El examinador puede, por iniciativa propia, corregir errores ortográficos. Si el examinador considera necesario la intervención del solicitante, dada la importancia del error, le propondrá que realice dicha corrección mediante una aportación voluntaria.

En cualquier caso, siempre se han de aplicar los límites generales en materia de modificación, es decir, que la rectificación no debe ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada.

## **4.2 LÍMITES A LAS MODIFICACIONES**

### **4.2.1 *LÍMITE TEMPORAL***

Las modificaciones, tanto de las reivindicaciones como de la descripción, solo pueden realizarse en alguno de los trámites arriba mencionados y en los plazos reglamentariamente establecidos. No se tendrá en cuenta la aportación voluntaria de documentación, salvo para la subsanación de errores manifiestos. Cuando el solicitante aporte documentos en alguna fase del procedimiento en el que no esté expresamente permitida, se notificará al solicitante que no procede tomar en cuenta dicha aportación a menos que él mismo indique la base legal en que fundamenta la referida aportación. Se le otorgará un plazo de 10 días para que alegue lo que estime oportuno (Art. 73 Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

Si el solicitante no contesta o no fundamenta suficientemente el trámite para la aportación extemporánea, esa documentación queda en el expediente pero no se tendrá en cuenta, continuándose la tramitación con la documentación aportada en los trámites oportunos

#### **4.2.2 LÍMITE MATERIAL**

Los límites de una modificación para ser admisible los marca el contenido de la solicitud tal y como se presentó (Art. 48.5 LP). Es decir, la modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud y en todo caso, la modificación deberá ajustarse a la subsanación de los defectos señalados en la correspondiente notificación.

Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.

Cuando el modelo de utilidad haya sido modificado como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de modelo de utilidad tal como haya quedado modificado.

Si como consecuencia de un recurso o de una oposición el modelo de utilidad quedara modificado se publicará esta circunstancia en el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con inclusión de las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos (Art. 147 LP).

La solicitud del modelo o el modelo no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente. En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, el modelo de utilidad no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.

A petición de su titular, el modelo de utilidad cuya concesión sea firme, podrá ser limitado en cualquier momento de su vida legal, modificando las reivindicaciones, la descripción y en su caso, los dibujos. (Art. 105.1 LP y Art. 41 RP)

La petición de limitación sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa. Si no se abona la tasa se tendrá por no realizado.

### **4.3 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES**

El solicitante puede modificar las reivindicaciones de una de las formas siguientes:

#### **4.3.1 *POR SUPRESIÓN O SUSTITUCIÓN***

La eliminación de una característica en una reivindicación puede ser admisible siempre y cuando el experto en la materia reconociera directamente y sin ambigüedades, como es el caso de las alternativas, que dicha característica no se había considerado esencial en la descripción, que no era esencial para la función de la invención a la luz del problema técnico a resolver, y que dicha eliminación no suponga modificación alguna en el resto de características. Tampoco son admisibles selecciones arbitrarias de la materia inicial que no son deducibles del contenido de la solicitud original.

Se debe tener en cuenta que la supresión de características técnicas implica un aumento del alcance de la protección.

##### Ejemplo:

Supongamos un caso en el que la invención consistiera en un panel laminado multi-capa y que la descripción incluyera varios ejemplos con distintas combinaciones de capas, teniendo en uno de estos ejemplos la capa exterior de polietileno. La modificación de este ejemplo para omitir o alterar la capa exterior pasando a ser de polipropileno, no sería admisible. En ambos casos, el conjunto del panel sería muy diferente del que había sido descrito originalmente y por lo tanto sería inadmisibile.

##### Ejemplo:

“Una composición que comprende A y B” se modifica a “Una composición que comprende A y opcionalmente B”. Esta modificación tampoco es admisible, porque se está alterando el objeto de la protección.

### 4.3.2 **POR INCLUSIÓN DE CARACTERÍSTICAS**

Generalmente se puede evitar una objeción en fase de oposición por falta de novedad incluyendo características más específicas que las que aparecen divulgadas en el estado de la técnica que ha dado lugar a la objeción. Ello es posible si dichas características están presentes en reivindicaciones dependientes. También se admitiría la introducción de alguna característica procedente de la descripción

#### Ejemplo:

“Un motor eléctrico que comprende A, B y medios para evitar que se queme por sobrecalentamiento”, modificado a “Un motor eléctrico que comprende A, B y un fusible que previene el sobrecalentamiento”. Sería admisible si el fusible es uno de los medios indicados en la descripción para evitar el sobrecalentamiento.

### 4.3.3 **POR RENUNCIAS O “DISCLAIMERS”**

Se admite la presentación de “disclaimers”, es decir, una limitación negativa en una reivindicación que supone que ciertas características técnicas se excluyan del ámbito de la reivindicación.

Por ejemplo, supongamos que la reivindicación originalmente presentada tiene la siguiente redacción:

“Uso de un compuesto de fórmula general I...”. Un “disclaimer” sobre dicha reivindicación podría tener la siguiente redacción: “uso de un compuesto de fórmula general I, con la excepción del compuesto A...” (Entendiendo que A es un compuesto que cae dentro del ámbito de definición de la fórmula I).

Los “disclaimers” pueden utilizarse para restablecer la novedad de la invención en relación a una divulgación previa, excluyendo expresamente del ámbito de protección la materia que destruye la novedad de la reivindicación. En el ejemplo señalado más arriba, el estado de la técnica incluía el compuesto A.

Se aceptará sólo si el objeto de protección no puede definirse en otros términos o si el empleo de características positivas en la reivindicación limitara innecesariamente el ámbito de protección.

Se puede admitir un disclaimer tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud inicialmente presentada como si la característica técnica a excluir no estuviera explícitamente divulgada en la solicitud tal y como se presentó. Ahora bien, no sería aceptable si su introducción fuera pertinente para la valoración de la actividad inventiva, o para la valoración de la suficiencia de la descripción ya que supone adición de materia contraria al Artículo 48.5 LP.

Una reivindicación que contenga un “disclaimer” debe cumplir con el requisito de claridad y concreción establecido en el Artículo 28 LP. No es admisible, por tanto, que el “disclaimer” contenga una referencia a otro documento de patente, ni múltiples “disclaimers” en una misma solicitud.

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”.

#### **4.4 ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES**

Al analizar las reivindicaciones modificadas, el examinador deberá tener en cuenta también las siguientes cuestiones:

- a. Si se cumple el requisito de unidad de invención en el nuevo juego de reivindicaciones (ver capítulo de Unidad de invención)
- b. Si sería necesario ajustar la descripción y el título al nuevo juego de reivindicaciones (por ejemplo, cuando hay un cambio en la categoría de las reivindicaciones).

El examinador puede pedir al solicitante que realice modificaciones con el objetivo de que las reivindicaciones estén más claras, pero en ningún caso debe pedir o ni siquiera sugerir que se hagan modificaciones que, en su opinión, mejoren la redacción de las reivindicaciones, o la descripción.

#### **4.5 FORMA DE REALIZAR LAS MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD**

Toda modificación debe ir acompañada de un escrito, en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido y en el que se razonen dichas modificaciones.

Como norma general, las modificaciones deben estar basadas en las objeciones emitidas por el examinador, bien en la fase de examen de oficio o bien como consecuencia de los documentos aportados por la oposición, y ser el resultado de un intento para salvar dichas objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente dirigidas a la subsanación de los defectos señalados.

Cuando el solicitante/titular realice una modificación, deberá presentar el juego completo de reivindicaciones en sustitución de las reivindicaciones presentadas anteriormente, y en su caso, de la descripción o dibujos.

#### **4.6 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS**

En materia de plazos, el Artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que “los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos”. Esto significa, que los solicitantes de modelos de utilidad deben cumplir con los plazos regulados tanto por la Ley de Patentes como por su Reglamento de Ejecución (Art. 68), para contestar a cualquier notificación de la OEPM así como para la presentación de cualquier documentación.

La contestación o presentación de documentación realizada fuera de plazo no será tenida en cuenta y se resolverá como si no se hubiera presentado, comunicándose en consecuencia al interesado. No obstante, toda documentación, solicitud o contestación remitida a la Oficina fuera de plazo se archivará en el expediente y recibirá el tratamiento de “información no pública” respecto de terceros.

## 4.7 PRÓRROGA DE PLAZOS

El Artículo 69 del Reglamento regula la prórroga de plazos. Según dicho artículo, salvo precepto en contrario y siempre que no se trate de plazos que afecten a terceros interesados, la OEPM prorrogará los plazos establecidos por un plazo de dos meses contados a partir de la expiración del plazo a prorrogar.

En particular, no se podrán prorrogar los siguientes plazos:

- a. La prórroga de un plazo ya prorrogado.
- b. El plazo para solicitar la prórroga o para solicitar el restablecimiento de derechos.
- c. El plazo para abonar las anualidades.
- d. El plazo para reivindicar la prioridad, así como el plazo para la corrección, adición o restablecimiento del derecho de prioridad.
- e. El plazo para presentar una oposición y para interponer recurso administrativo.
- f. El plazo para contestar a una comunicación de la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de un procedimiento contradictorio.

No obstante lo previsto en el apartado e) sobre improrrogabilidad del plazo para formular oposición, **sí será prorrogable a los solos efectos de presentar de pruebas o completar alegaciones** (Art. 144.2 LP) siempre y cuando la oposición hubiera sido presentada dentro del mismo.

La petición de prórroga se realizará por escrito en el que deberá indicarse expresamente que se solicita la prórroga de un plazo e identificar el plazo cuya prórroga se solicita. La petición de prórroga deberá ir firmada por el solicitante o su representante. Dicha petición podrá realizarse también a través del formulario oficial correspondiente. ( [formulario 3585X](#))

La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de prórroga es admisible y resolverá concediendo o denegando, en este último caso, con indicación de los motivos. En particular la OEPM examinará si se cumplen las siguientes condiciones:



- El trámite para el que se solicita la prórroga es prorrogable ( porque no está excluido expresamente en la Ley, no afecta a terceros ni tratándose de un plazo prorrogable, ya hubiera sido prorrogado)
- El plazo cuya prórroga se solicita no se encuentra vencido en el momento de la solicitud de prórroga

Tanto la solicitud de prórroga como su resolución deberán producirse antes del vencimiento del plazo que se trate de prorrogar.

La resolución de concesión o denegación de la prórroga se comunicará al solicitante y se publicará un anuncio de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» con indicación, en su caso, de la fecha legal en la que finalizará el plazo de la prórroga.

La resolución por la que se concede o deniega la prórroga no es susceptible de recurso

.

#### **4.8 RETIRADA DE LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD O RENUNCIA AL MODELO DE UTILIDAD CONCEDIDO**

En virtud del Artículo 52 LP el solicitante podrá solicitar la retirada de modelo de utilidad en cualquier momento antes de que sea concedido. En este caso, la Oficina no publicará la solicitud de un modelo de utilidad que hubiera sido retirado antes de la finalización de los preparativos técnicos para su publicación.

Una vez concedido el modelo de utilidad, su titular podrá renunciar al mismo con sujeción a lo previsto en el art. 110 de la LP. A diferencia de lo que ocurría anteriormente, el titular podrá renunciar a todo el modelo de utilidad o a varias reivindicaciones del mismo. Cuando la renuncia sea parcial, el modelo seguirá en vigor para las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia siempre que no suponga la ampliación del objeto del modelo de utilidad.

La petición de retirada o renuncia de la solicitud de modelo de utilidad deberá presentarse por escrito ante la OEPM, aportando, en su caso, escrito firmado por los terceros afectados en el que presten su consentimiento a dicha retirada o prueba de haber comunicado a los co-solicitantes su intención de retirar o renunciar a su parte de la solicitud de modelo de utilidad.

El solicitante/titular no podrá por sí solo realizar la retirada o renuncia de la solicitud en los siguientes casos:

- a. Cuando figuren inscritos en el Registro de patentes derechos de terceros sobre la solicitud (licencias, embargos u otros derechos reales) la solicitud de modelo de utilidad sólo podrá ser retirada si el solicitante aporta una declaración escrita firmada por los titulares de tales derechos en la que se indique expresamente que se acepta la retirada.
- b. Cuando se haya presentado una demanda dirigida a conseguir una sentencia que reconozca el derecho a la patente en favor de una persona distinta de quien figura como solicitante del modelo de utilidad no podrá ser retirada dicha solicitud sin consentimiento del demandante (Art. 11.3 LP).
- c. No podrá retirarse ninguna solicitud de modelo de utilidad antes del transcurso de 1 mes desde su presentación (Art. 111.1 LP). Además cuando se trate de una solicitud de modelo de utilidad sujeta a régimen secreto, ésta no podrá ser retirada sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto. (Art. 53.1 LP)

Cuando haya pluralidad de solicitantes, si uno de ellos desea retirar la solicitud, el Artículo 80.2 LP podrá disponer de la parte que le corresponda notificándoselo a los demás co-solicitantes quienes podrán ejercer el derecho de tanteo y retracto.

#### **4.9 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS**

Las actuaciones administrativas en los procedimientos en materia de propiedad industrial, en particular en materia de invenciones, están sometidas a plazos preclusivos, que, una vez vencidos dan lugar a la caducidad de un derecho o conllevan el cierre de una instancia o trámite y por tanto, son plazos cuya inobservancia conlleva la ineficacia de las actuaciones realizadas posteriormente por el solicitante lo que en la mayoría de los casos supone la pérdida de un derecho

Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, los art. 53 de la Ley 24/2015, de 25 de julio, de Patentes, y 70 del Reglamento de Patentes, regulan la figura del restablecimiento de derechos. Dichos preceptos, previstos para patentes de invención, se aplican a modelos de utilidad en defecto de norma aplicable al entender que su aplicación, en ningún caso, es incompatible con la naturaleza de dichos derechos en virtud de lo previsto en el art. 150 de la LP sobre “Aplicación de las disposiciones sobre las patentes”.

Esta figura se aplica en los supuestos en los que el incumplimiento de un plazo por un solicitante o titular en un procedimiento ante la OEPM conlleva la pérdida de un derecho si bien, es necesario que se trate de un incumplimiento involuntario, es decir, no sea imputable al solicitante o titular quien deberá haber actuado con la diligencia exigible a tenor de las circunstancias.

#### **4.9.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN**

Conforme a lo previsto en el apartado 5 del art. 53 LP, las disposiciones relativas a restablecimiento de derechos no serán aplicables a los plazos previstos en los art. 53.2 LP (restablecimiento de derechos) y 144 LP relativo a oposiciones a la solicitud de modelo de utilidad. Tampoco será de aplicación al plazo previsto para la interposición de un recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos, es decir, contra una resolución por la que se conceda un modelo de utilidad.

Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relación con los demás trámites en materia de invenciones. Por ejemplo, el plazo para contestar un suspenso.

#### **4.9.2 ELEMENTOS**

##### **4.9.2.1 Objetivos (incumplimiento de un plazo, pérdida de un derecho)**

Para la aplicación del restablecimiento de derechos es necesario que concurran dos elementos objetivos:

- a. el incumplimiento de un plazo y
- b. que dicho incumplimiento conlleve la pérdida de un derecho.

El primero de estos elementos no plantea mayores problemas. El restablecimiento de derechos no se aplica en aquellos casos en que el interesado ha realizado la actuación administrativa dentro del plazo pero desea rectificarla fuera del mismo.

La pérdida de un derecho ha de ser interpretada ampliamente, en la medida en que no se refiere únicamente al derecho derivado del título de propiedad industrial en sí mismo, sino que también ha de entenderse referido a cualquier posición jurídica del solicitante del restablecimiento en un procedimiento concreto.

No habrá lugar al restablecimiento de derechos cuando no se haya producido la pérdida de un derecho.

#### **4.9.2.2 Subjetivos (diligencia exigible)**

Se entenderá cumplido el requisito subjetivo para que se conceda el restablecimiento de derechos cuando el solicitante demuestre, por cualquier medio, que ha actuado con toda la diligencia requerida por las circunstancias.

En este sentido, la diligencia exigible es un concepto relativo (no se define por sí mismo sino en relación con las circunstancias) que ha de interpretarse como sinónimo de “vigilancia razonable”, es decir, un nivel de atención normal teniendo en cuenta las circunstancias. Se trata de un concepto jurídico indeterminado cuya apreciación ha de realizarse caso por caso. La concesión del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el solicitante pueda demostrar este extremo.

A pesar de que esta es una de las cuestiones más complejas de cuantas plantea esta institución, pueden establecerse algunos criterios:

##### **a. Criterios sobre cuestiones de plazo:**

La diligencia exigible ha de concurrir, como norma general durante todo el plazo incumplido.

Es necesario valorar la diligencia del titular a la hora de contactar con su representante con una antelación suficiente para que éste pueda actuar en plazo. No concurriría la diligencia exigible si el solicitante comunica las instrucciones a su representante pocos días antes del vencimiento del plazo y se produce un error al transmitir las mismas.

Con carácter general, en materia de invenciones, por su especialidad y complejidad, el nivel de diligencia exigible debe ser elevado. A título de ejemplo, un solicitante no puede confiar exclusivamente en la información sobre plazos proporcionada por la Administración en las diferentes fases del procedimiento.

- b. No puede concederse el beneficio del restablecimiento de derechos en los casos en que el solicitante se sitúa voluntariamente en una posición que le impide realizar la actuación de que se trate.**

Ejemplos de esta regla son los siguientes. La petición de restablecimiento de derechos sería inadmisibles en un caso en el que el mandatario comenzara a hacerse cargo de un asunto solamente cuatro días antes de la expiración del plazo y no tuviera tiempo de encontrar la notificación a la que debe responder.

Tampoco puede apreciarse la concurrencia de la diligencia exigible en un caso en el que el titular olvide, antes de salir de viaje, dar las instrucciones precisas a su representante.

#### **4.9.2.3 Persona a la que se exige la diligencia necesaria.**

La diligencia necesaria es exigible al solicitante, su mandatario, o, en su caso, a la empresa de mensajería responsable del envío de documentos. Por otro lado, si el solicitante no posee conocimientos suficientes para realizar el trámite en cuestión, la diligencia requerida haría necesario consultar con la persona que los posea.

Por lo que se refiere a los empleados de las Agencias, resulta esencial determinar si un descuido de un empleado puede imputarse al mandatario.

En este sentido, en el ámbito del Derecho Civil y, en particular, en materia de responsabilidad extracontractual el Código Civil señala, en su Artículo 1903, párrafo cuarto, que los dueños o directores de un establecimiento o empresa son responsables de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio en el que los tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones.

Una Agencia de propiedad industrial es un complejo unitario de actividad profesional a cuya cabeza y a cuya dirección se encuentra el Agente, que es quien debe responder de los perjuicios causados por las personas que tuvieran empleadas y con ocasión de sus funciones propias.

En relación con la obligación de vigilancia de los auxiliares, sólo puede concederse el restablecimiento de derechos en el supuesto de negligencia de un auxiliar en aquellos casos en los que el mandatario demuestre suficientemente que ha elegido a una persona cualificada

para realizar la función de que se trata, que la ha puesto al corriente de sus tareas y que ha supervisado la ejecución de las mismas.

Ahora bien, no ha de exigirse al auxiliar el mismo nivel de diligencia que al mandatario de que depende, salvo que éste haya delegado tareas no administrativas que son normalmente competencia del mandatario.

#### **4.9.2.4 Sistema satisfactorio de vigilancia**

La finalidad del restablecimiento de derechos es la de evitar que un hecho aislado, acaecido de forma imprevista en el seno de un sistema normalmente satisfactorio, conduzca a la pérdida de un derecho. Por tanto, uno de los extremos que habrá de demostrar el solicitante o su mandatario es que posee un sistema de vigilancia satisfactorio.

Existen ciertos indicios que ayudan a demostrar que un sistema es satisfactorio. Por ejemplo, si éste ha funcionado con normalidad durante varios años. En general, el hecho de que el agente haya puesto en marcha un sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las consecuencias de un hecho imprevisto, constituye un indicio de que el agente ha actuado con diligencia.

El sistema de vigilancia depende de las dimensiones de la empresa. Así, una gran empresa en la que hay que vigilar muchos vencimientos ha de exigirse que el sistema de vigilancia posea un elevado grado de eficacia; mientras que en las oficinas de reducidas dimensiones, donde los asuntos se gestionan de forma personal, los mecanismos de vigilancia de pagos pueden incluso considerarse superfluos.

Por otro lado, no es preciso que el sistema sea perfecto. Basta con que sea “**satisfactorio en circunstancias normales**”.

En cualquier caso, es preciso tener en cuenta el factor humano. En este sentido, un sistema puede considerarse satisfactorio cuando la relación entre los miembros de un equipo de trabajo es excelente y hay una absoluta coordinación entre los miembros del equipo.

Por lo que se refiere al pago de tasas, es exigible la presencia de un sistema de verificación independiente, de suerte que los malentendidos personales (por ejemplo, entre el agente y su auxiliar) no pueden justificar el derecho al restablecimiento de derechos. Si hay dos personas

a cargo de un mismo expediente, ha de haber un superior que dé instrucciones claras al auxiliar sobre la manera de proceder.

#### **4.9.2.5 Hecho imprevisto**

El Artículo 53 de la LP no exige la concurrencia de un hecho imprevisto. No obstante, en ocasiones sólo la concurrencia de un hecho imprevisto explica que, actuando con toda la diligencia exigible a las circunstancias y con un sistema de vigilancia satisfactorio, se pueda llegar a la pérdida de un derecho.

Lógicamente, el concepto de “hecho imprevisto” está estrechamente relacionado con el de “sistema de vigilancia satisfactorio”, explicado en el apartado anterior.

De este modo, la persona que solicita el beneficio del restablecimiento de derechos es quien tiene que demostrar, más que el acaecimiento de un hecho aislado, que el sistema de vigilancia es normalmente satisfactorio.

Ahora bien, la cuestión del hecho imprevisto, se puede asociar a supuestos de carácter excepcional, como en el caso de los traslados o transmisiones de empresas o el cambio de agente.

##### **a. Traslados y transmisiones de empresas**

En el caso de traslado de la sede de una empresa, se puede aplicar la figura del restablecimiento si, por ejemplo, la notificación no llega a la persona a la que estaba destinada. Además, es necesario reconocer que en los casos de transmisiones de empresas, aumenta el riesgo de hechos imprevistos.

##### **b. Dificultades financieras**

Igualmente, en el supuesto de dificultades financieras no imputables al solicitante y que impiden el pago de una tasa se puede estimar el restablecimiento de derechos. En estos casos, el solicitante ha de demostrar que ha intentado procurarse la ayuda financiera necesaria durante el período crítico.

##### **c. Cambio de representante**

Por ejemplo, una pequeña empresa puede obtener el beneficio del restablecimiento de derechos si se halla en negociaciones destinadas a la toma de control por parte de otra empresa mayor. Durante esta fase, los agentes de patentes de la pequeña empresa suelen ser sustituidos por otros agentes de los que era cliente la gran empresa y, en consecuencia, puede incumplirse un plazo.

#### **4.9.3 CONDICIONES FORMALES**

Las condiciones formales para la obtención del restablecimiento de derechos se detallan en el Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RLP). A este respecto el Artículo 53.2 de la LP dispone la obligatoriedad de presentar la correspondiente solicitud en el plazo que expire antes de los dos siguientes: dos meses a contar desde el cese del impedimento o doce meses desde la expiración del plazo incumplido. Cuando la solicitud de restablecimiento se refiera a la falta de pago de una tasa de mantenimiento, el plazo de doce meses se computará a partir de la fecha en la que expire el plazo de seis meses de pago con recargos del art. 185 LP.

La solicitud de restablecimiento se presentará ante la OEPM y deberá incluir:

- a. Nombre y dirección del solicitante o titular del modelo de utilidad cuyo restablecimiento se solicita.
- b. Si procede, nombre y dirección del representante.
- c. Plazo o trámite incumplido.
- d. Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.
- e. Fecha de cese del impedimento.
- f. Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.
- g. Firma del interesado o de su representante.
- h. Poder de representación cuando se trate de un representante no personado en el expediente o cuando se actúe en nombre de una persona jurídica



Como ya se ha dicho, con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho. Asimismo deberá abonarse la tasa de restablecimiento de derechos.

La OEPM examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos formales y de plazo y si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada, tanto respecto de la solicitud de restablecimiento como del cumplimiento del trámite omitido, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane. De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos señalados, la solicitud de restablecimiento se tendrá por desistida.

Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos o éstos hubieran sido subsanados, la OEPM examinará si:

- a. Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.
- b. El trámite es susceptible de restablecimiento.

Posteriormente se resolverá, estimando o desestimando, el restablecimiento del derecho. No obstante, si existiera algún tercero afectado, la OEPM, antes de resolver, comunicará dicha circunstancia al tercero para que en el plazo de un mes presente sus alegaciones.

Cuando la Oficina considere que se debe denegar la solicitud de restablecimiento, antes de su resolución deberá notificar al solicitante la intención de denegar indicando los motivos por los que así lo considera y otorgándole el plazo de 10 días para formular alegaciones.

Finalmente la Oficina resolverá concediendo o denegando la petición de restablecimiento.

Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso cualquier tercero titular de un derecho anterior. Esta resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

#### **4.9.4 EFECTOS**

La resolución por la que se acuerde la concesión del restablecimiento de derechos produce el efecto de reponer los derechos del solicitante, de suerte que el interesado vuelve a la situación procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento en plazo del trámite de que se trate.

#### 4.10 UNIDAD DE INVENCION

La solicitud de modelo de utilidad debe estar relacionada con una sola invención o un grupo de invenciones siempre que estas estén vinculadas entre sí de tal manera que formen un solo concepto inventivo general (Art. 26 LP).

Cuando en una solicitud de modelo de utilidad se reivindica un grupo de invenciones, el requisito de unidad de la invención se satisface si entre las invenciones reivindicadas existe una relación técnica basada en uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. La expresión “**elementos técnicos particulares**” se define como los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones, considerada en su conjunto, al estado de la técnica.

Un elemento técnico o una combinación de elementos técnicos suponen una contribución al estado de la técnica y, por tanto, constituyen “**elementos técnicos particulares**” si en estos reside la novedad y la actividad inventiva de la invención. Tal situación se encuentra si la combinación de elementos técnicos es nueva, se obtiene un efecto técnico nuevo o ambas cosas, esto es, constituyen una combinación nueva de elementos técnicos que producen un efecto técnico nuevo.

El criterio de unidad de invención en una solicitud de modelo de utilidad se debe aplicar solamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes. Si las reivindicaciones independientes satisfacen la exigencia de unidad de la invención, no se puede alegar la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen de ellas.

En el caso en que se reivindiquen formas alternativas de una invención, bien sea en una serie de reivindicaciones independientes o en una única reivindicación, se deben aplicar los mismos criterios para determinar si se cumple el requisito de unidad. Las distintas alternativas pueden presentar características distintas, aunque estén recogidas en una única

reivindicación y si éstas no están relacionadas entre sí por un único concepto inventivo general, existe una falta de unidad de invención.

#### 4.10.1 EJEMPLOS

Se tratan a continuación diferentes situaciones y las condiciones que en cada caso se deben cumplir para satisfacer el requisito de unidad de invención:

##### 4.10.1.1 Reivindicaciones de la misma categoría

###### Ejemplo 1:

- Reivindicación 1: Enchufe macho caracterizado por la característica A.
- Reivindicación 2: Enchufe hembra caracterizado por la correspondiente característica A.

**La característica A es un elemento técnico particular incluido en ambas reivindicaciones, existiendo por tanto unidad.**

###### Ejemplo 2:

- Reivindicación 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para señales de video.
- Reivindicación 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.
- Reivindicación 3: Equipo de transmisión de señales de video que comprende un transmisor provisto con un expansor de ejes de tiempo para señales de video y un receptor con un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.

Los elementos técnicos particulares son, en la reivindicación 1, el expansor de ejes de tiempo, y en la reivindicación 2, el compresor de ejes de tiempo, que son los elementos técnicos correspondientes. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La reivindicación 3 incluye ambos elementos técnicos particulares y tiene unidad con las reivindicaciones 1 y 2. El requisito de unidad **seguiría cumpliéndose aun en ausencia de la reivindicación combinada** (reivindicación 3).

### Ejemplo 3

- Reivindicación 1: Correa transportadora dotada de la característica A.
- Reivindicación 2: Correa transportadora dotada de la característica B.
- Reivindicación 3: Correa transportadora dotada de las características A + B.

La característica A es un elemento técnico particular, y la característica B otro elemento técnico particular distinto. **Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 3, pero no entre las reivindicaciones 1 y 2.**

### Ejemplo 4

- Reivindicación 1: Circuito de control A para un motor de corriente continua.
- Reivindicación 2: Circuito de control B para un motor de corriente continua.
- Reivindicación 3: Un aparato que incluye un motor de corriente continua, provisto del circuito de control A.
- Reivindicación 4: Aparato que incluye un motor de corriente continua, provisto del circuito de control B.

El circuito de control A es un elemento técnico particular, y el circuito de control B otro elemento técnico particular distinto. **Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 4, pero no entre las reivindicaciones 1 y 2 o 3 y 4.**

### Ejemplo 5

- Reivindicación 1: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B.
- Reivindicación 2: Dispositivo de visualización según la reivindicación 1, que además tiene la característica C.
- Reivindicación 3: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B que además tiene la característica D.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas lo constituyen las características A y B.

### Ejemplo 6

- Reivindicación 1: Filamento A para una lámpara.
- Reivindicación 2: Lámpara B provista del filamento A.
- Reivindicación 3: Proyector provisto de la lámpara B, con el filamento A, y de un dispositivo pivotante C.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas es el filamento A.

#### 4.10.1.2 Práctica Markush

En la situación denominada "Práctica Markush", donde una única reivindicación define múltiples variantes (químicas o no), se cumple el requisito unidad de invención si:

- a. todas las variantes tienen en común una propiedad o actividad determinada, y
- b. todas las variantes presentan una estructura común, es decir, que todas ellas comparten un elemento estructural importante, o
- c. en los casos en los que la estructura común no pueda ser el criterio unificador, todas las variantes deben pertenecer a una clase de compuestos químicos reconocida en el sector en el que se encuadra la invención.

La expresión "**que todas las variantes compartan un elemento estructural importante**" se refiere a aquellos casos en los que los compuestos comparten una estructura química común que ocupa gran parte de sus estructuras o, cuando los compuestos sólo tienen en común una pequeña parte de sus estructuras, la parte común compartida es, a la vista del estado de la técnica, distintiva desde el punto de vista estructural y esencial para la propiedad o actividad común. El elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de componentes individuales unidos entre sí.

La expresión "**clase de compuestos químicos reconocida**" significa que, a la vista de los conocimientos de los que se dispone en el sector en cuestión, se espera que los miembros de dicha clase se comporten de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada. En otras palabras, que se pueda sustituir cada miembro por otro con la expectativa de lograr el mismo resultado que se pretende.

El hecho de que las variantes de una agrupación Markush puedan tener diferentes clasificaciones no se debe considerar, por sí solo, como una razón suficiente para determinar una falta de unidad de invención.

Cuando se traten las variantes, si se puede demostrar que al menos una de las variantes que integran la fórmula Markush no es nueva respecto del estado de la técnica, el examinador debe reconsiderar la existencia de unidad de la invención. El hecho de proceder a la reconsideración no implica necesariamente que haya que formular alguna objeción por falta de unidad.

## CAPÍTULO 5. PARTE D: EL INFORME DE BÚSQUEDA EN MODELOS DE UTILIDAD

### 5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

En el caso de los modelos de utilidad, el informe del estado de la técnica es preceptivo para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva. Respecto al contenido del informe, el Artículo 148.3 remite al Artículo 36.1, si bien referido al objeto de título en el que se funde la acción. La disposición transitoria segunda de la LP parece extender esta condición a los modelos de utilidad concedidos antes de la entrada en vigor de la LP. Por tanto la OEPM va a realizar todos los informes sobre el estado de la técnica que se soliciten, independientemente de la fecha de solicitud del modelo de utilidad.

La Ley no determina en ningún caso que "se deban" realizar acciones posteriormente a la ejecución del informe. El objetivo de la exigencia de este Informe del Estado de la Técnica previo es, precisamente, que el titular o solicitante del modelo tenga una herramienta que le permita valorar si debe o no continuar con sus pretensiones respecto al planteamiento de una posible acción judicial. En este sentido, el titular y el solicitante del modelo de utilidad pueden pedir un informe de búsqueda del estado de la técnica **desde el momento de la solicitud hasta que cese la posibilidad de ejercer acciones, es decir, incluso tras su caducidad**.

Asimismo, el Artículo 148.4 determina que el informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y **puesto a disposición del público** unido al expediente del modelo. El legislador en este caso no utilizó la palabra titular o solicitante, sino peticionario con clara intención, como señaló acertadamente la AIPPI, de abrir la posibilidad de pedir un informe de búsqueda a terceros sobre un modelo de utilidad, aunque no ostenten la titularidad o sean los solicitantes del mismo.

Los informes sobre el estado de la técnica se realizarán a petición de cualquier interesado, tanto del solicitante o titular del modelo de utilidad como de cualquier tercero que lo solicite.

Conviene incidir en este punto en el carácter visible del IET. Tanto si lo que se pretende es valorar una posible internacionalización futura del Modelo de Utilidad, como para solicitar un Modelo de Utilidad que cumpla los requisitos de patentabilidad, se recomienda que, **antes de solicitar el Modelo de Utilidad, se pida un Informe Tecnológico de Patentes (ITP)**. Estos informes tecnológicos son de carácter privado y por tanto, no visibles, y nos pueden servir de base para redactar las reivindicaciones de un modo apropiado a la vista del estado de la técnica para que el objeto de invención sea nuevo e inventivo.

A la vista del IET el solicitante puede hacer alegaciones u observaciones al mismo según se contempla en el Art. 63 RLP. Conviene resaltar que si este periodo de alegaciones u observaciones coincide con alguno de los momentos del procedimiento en los que se pueden modificar reivindicaciones, éstas podrán ser modificadas. Los momentos **procedimentales en los que se pueden modificar las reivindicaciones** son:

- En la contestación al examen de oficio (Art 59.3 RLP)
- A la vista de las oposiciones (Art. 61.6 RLP)
- A la vista de un recurso (Art 62.11 RLP)

Una vez que la concesión del modelo de utilidad sea firme, el titular sólo podrá modificar las reivindicaciones mediante una petición de limitación. (Art. 105 LP)

Si es un tercero el que solicita el IET, le será notificado al solicitante/titular del modelo de utilidad que se ha solicitado dicho IET.

Debido a la naturaleza del Informe, no se ha definido un límite a la posibilidad de solicitar uno o varios informes para el mismo modelo.

En términos generales, se aplicará una metodología similar al sistema de patentes, es decir, la búsqueda del estado de la técnica se centrará en la invención definida por las reivindicaciones, interpretadas teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos e insistiendo especialmente en el concepto inventivo hacia el que se orientan las reivindicaciones (Art 36.1 LP y Art. 26.1 Reglamento).

En algunos casos, puede ser que no todas las reivindicaciones sean objeto de búsqueda o que el examinador haya tenido que definir un concepto inventivo para poder realizar una

búsqueda parcial de acuerdo con los Art. 36, puntos 3 y 4 de la Ley 24/2015 y 27, 28 y 29 de su Reglamento. En estos casos, habida cuenta de que el destino del Informe de búsqueda con su opinión escrita pudiera ser su utilización en un litigio, se aclarará debidamente en el informe las consideraciones previas realizadas a la hora de realizar la búsqueda.

El análisis de la descripción y de los dibujos debe permitir identificar el problema que subyace a la invención, el concepto inventivo que lleva a su solución, la totalidad de las características esenciales para llegar a la solución reivindicada, así como los resultados y efectos obtenidos, especialmente, los que se derivan de las características técnicas reivindicadas.

Si bien la búsqueda no debe restringirse necesariamente a la redacción literal de las reivindicaciones, tampoco es necesario ampliarla hasta incluir todo aquello que podría deducir un experto en la materia a partir de la descripción y los dibujos. En este sentido, el examinador podrá considerar el contenido de la descripción y/o dibujos al realizar la búsqueda con el objeto de:

- a. identificar el problema técnico y su solución;
- b. establecer definiciones de términos poco claros no definidos en las reivindicaciones;
- c. establecer definiciones de términos claros a los que se ha dado una definición diferente a su significado habitual;
- d. identificar la existencia de posibles reivindicaciones alternativas a las que el solicitante se podría replegar (“fallback positions”)

La búsqueda debe abarcar la totalidad de los elementos cubiertos por las reivindicaciones. También se deben buscar aquellos elementos que, sin estar reivindicados inicialmente, se pueda esperar razonablemente que se incluyan en una posible modificación posterior de las reivindicaciones.

### Ejemplo

Una solicitud relativa a un sistema de control describe varios medios físicos específicos para ejecutar una determinada función F1. En las reivindicaciones el sistema de control se caracteriza por comprender “medios para ejecutar la función F1”. En previsión de una futura inclusión en las reivindicaciones de alguno de los medios físicos específicos descritos, éstos deben ser objeto de búsqueda aunque no hayan sido reivindicados.



La búsqueda se centrará, en primer lugar, en los elementos técnicos de la reivindicación o reivindicaciones independientes.

A la hora de interpretar las reivindicaciones a los fines de búsqueda se podrán tener también en cuenta características técnicas equivalentes a las reivindicadas que sean sobradamente conocidas en el estado de la técnica.

Cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de diferentes categorías todas ellas deberán incluirse en la búsqueda (siempre y cuando cumplan con el requisito de unidad de invención). Sin embargo, si tras la búsqueda una reivindicación de producto (o aparato) parece ser claramente nueva y con actividad inventiva, el examinador no debe hacer un esfuerzo especial para buscar las reivindicaciones para un procedimiento que inevitablemente consiste en la fabricación de dicho producto o su utilización (o puesta en funcionamiento).

Cuando a la vista del estado de la técnica anterior una reivindicación independiente se considere nueva e inventiva no será necesario hacer una búsqueda suplementaria para las reivindicaciones dependientes de ella.

Sin embargo, cuando se cuestione la patentabilidad del objeto inventivo de una reivindicación independiente, en general será necesario continuar la búsqueda ya que en este caso sí habrá que valorar si el objeto de la reivindicación dependiente es nuevo y tiene actividad inventiva al hacer el IET.

Para esta valoración, conviene recordar que las reivindicaciones dependientes siempre incluyen todas las características de la reivindicación o reivindicaciones de las que dependen.

La búsqueda de las características técnicas de una reivindicación dependiente no será necesaria para características que parezcan a primera vista triviales o ampliamente conocidas en el estado de la técnica. No obstante, si se encuentra fácilmente un manual o cualquier otro documento que muestre que dicha característica es ampliamente conocida en el estado de la técnica, éste deberá ser citado.

Para aquellas reivindicaciones caracterizadas por una combinación de elementos (p.ej. A, B y C) la búsqueda debe dirigirse a dicha combinación. Sin embargo, al analizar un listado de documentos recuperados como resultado de una búsqueda se deben retener para un posible análisis posterior también los documentos recuperados relativos a subcombinaciones (p.ej. A y B, A y C, B y C, y A, B y C separadamente).

Únicamente se realizará una búsqueda adicional específica para subcombinaciones o elementos individuales de la combinación si fuera necesario para valorar la actividad inventiva de la combinación.

### **Solicitudes de IET de modelos de utilidad solicitados durante la vigencia de la Ley 11/1986**

En el caso de solicitudes de IET de modelos de utilidad de la antigua ley, Ley 11/1986, se procederá como sigue:

1. Se remitirá un primer borrador del IET y de la opinión escrita al petitionerario de manera informal y por email, dándole un período de 10 días para observaciones y comentarios. En este punto no se podrán modificar las reivindicaciones, aunque el titular podrá solicitar una limitación según el (Art. 105 LP)
2. El IET definitivo se publicará a continuación, una vez transcurrido este período de observaciones informales.

En cuanto al estado de la técnica, aplicando las decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid 330/2011 y 32/2015, se considerarán documentos con divulgación en España (art.145, L11/86) aquellos para los que ésta se demuestre:

1. Mediante presencia en Espacenet.
2. Con el correspondiente certificado del Fondo Documental de la OEPM.

No obstante, dada la dificultad en la emisión de este tipo de certificaciones y la problemática que este hecho causa en las búsquedas, los IET relativos a Modelos de Utilidad solicitados bajo la antigua Ley, sólo reflejarán los documentos que hayan sido publicados por la OEPM.

En la opinión escrita que se emite junto con dicho IET sí se mencionarán y valorarán todos aquellos documentos que podrían ser relevantes para la novedad y la actividad inventiva aunque no hayan sido publicados por la OEPM.

Se ha incorporado en el formulario de solicitud de IET un apartado correspondiente a modelos de utilidad de la antigua ley, Ley 11/1986, que muestra el siguiente texto:

***“En los informes realizados en relación con modelos de utilidad solicitados bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, constituirán estado de la técnica aquellos documentos divulgados en España (art.145, L11/86) que:***

- 1. Se encuentren presentes en Espacenet y para los que simultáneamente,***
- 2. Sea posible certificar su presencia en el Fondo Documental de la OEPM.***

***Como consecuencia de ello, debe tener en cuenta, que los IET relativos a Modelos de Utilidad solicitados bajo la antigua Ley, sólo reflejarán los documentos que hayan sido publicados por la OEPM.***

***No obstante lo anterior, en la opinión escrita que se emitirá junto con dicho IET se mencionarán y valorarán todos aquellos documentos que podrían ser relevantes para la novedad y la actividad inventiva aunque no hayan sido publicados por la OEPM.”***

Si el peticionario decide continuar con la tramitación, y una vez comprobado el pago de la tasa, se asignará al examinador correspondiente para proceder a su realización.

## **5.2 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA**

Una vez determinado el objeto de la búsqueda, el examinador preparará una estrategia de búsqueda.

La estrategia de búsqueda consiste en una serie de sentencias de búsqueda que cubren el objeto de la búsqueda y que dan lugar a listados de documentos.

El proceso de búsqueda será interactivo e iterativo en el sentido de que el examinador debe reformular sus sentencias de búsqueda iniciales de acuerdo a la utilidad de la información recuperada. En este sentido, el examinador llevará a cabo la búsqueda dirigiendo su atención en primer lugar a la valoración del requisito de novedad. No obstante, la evaluación continua de los resultados de la búsqueda puede llevar a investigar otros perfiles de búsqueda orientados a la recuperación de documentos útiles para la apreciación de la actividad inventiva.

Se recomienda seguir los siguientes pasos como punto de partida para formular la estrategia de búsqueda:

- a. Realizar una búsqueda bibliográfica de las publicaciones previas de los inventores y/o de los solicitantes. Esta búsqueda se realizará en todo caso si los inventores son profesores de universidad o investigadores. También puede resultar de interés hacer una primera búsqueda en la página web de la empresa solicitante por si hubiera habido una divulgación previa, por ejemplo en un catálogo de productos comerciales.
- b. Estudiar, en su caso, los documentos que el propio solicitante hubiera mencionado en la descripción, que se podrían clasificar en los siguientes tipos:
  - Documentos que se citan como punto de partida de la invención y que, por lo tanto, son esenciales para la comprensión de la misma en la medida en que su contenido técnico forma parte de la descripción de la invención
  - Documentos que recogen soluciones alternativas al problema técnico y que pueden constituir el estado de la técnica más cercano a la invención
  - Documentos que reflejan únicamente las bases tecnológicas del sector en el que se encuadra la invención (“background”) o bien que mencionan soluciones al problema técnico planteado alejadas de la propuesta en la solicitud.
- c. Realizar una búsqueda inicial rápida basándose en una o varias reivindicaciones que podrán generalizarse para cubrir todos los aspectos y realizaciones de la invención.

La selección y estudio de los documentos más relevantes recuperados en los pasos anteriores permite extraer información sobre palabras clave y símbolos de clasificación, que son las herramientas básicas para establecer la estrategia de búsqueda.

Normalmente se requiere utilizar de forma combinada dichas herramientas, ya sea en una misma búsqueda o en búsquedas complementarias.

En determinados campos técnicos existen también otras herramientas de búsqueda que se utilizan en lugar de las palabras clave y las clasificaciones de patentes, o en combinación con las mismas. Así, por ejemplo, en el campo de la química puede ser necesario utilizar bases de datos especializadas para realizar búsquedas estructurales de compuestos químicos.

Los símbolos de clasificación de uso más extendido son los correspondientes a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC). La CPC se basa esencialmente en la CIP y comprende subdivisiones internas más específicas. El examinador deberá tener en cuenta que en algunos lugares el esquema de la

CPC diverge del esquema de la CIP. Existen otros símbolos de clasificación, de gran utilidad en campos técnicos concretos, como el sistema de clasificación FI y los códigos de indexación F-terms de la Oficina Japonesa de Patentes.

Los códigos de clasificación que se deben tomar en consideración en la búsqueda pueden abarcar tanto los campos técnicos directamente relacionados como los campos técnicos considerados conexos y los campos técnicos análogos. En primer lugar, se deben consultar aquellos lugares de la clasificación en los que la probabilidad de encontrar documentos relevantes sea más alta, esto es, se dará preferencia al campo técnico principal de la solicitud.

En lo que se refiere a la utilización de palabras clave en una estrategia de búsqueda se debe tener especial cuidado en la selección de los términos, ya que la utilización de “palabras exactas” puede conducir a resultados nulos o sesgados en la búsqueda. En caso de no encontrar resultados satisfactorios, se analizará la posibilidad de utilizar sinónimos, expresiones equivalentes, antónimos (p. ej. asíncrono y síncrono), distintas ortografías (p.ej. en inglés británico, “colour”, o estadounidense, “color”), truncamientos u otras formas de abarcar el mayor número posible de palabras clave relacionadas con el concepto buscado.

Una cuestión a considerar en el caso de trabajar con palabras clave en una estrategia de búsqueda es la selección de la base de datos en las que se puede operar. Algunas bases de datos pueden resultar más adecuadas para la búsqueda por palabras clave que otras. Por ejemplo, en las bases de datos que incorporan el resumen tal y como lo proporciona el solicitante, pueden faltar términos técnicos que serían necesarios para la adecuada recuperación de documentos relevantes. Por el contrario, hay bases de datos en los que los resúmenes están redactados de forma que facilitan la búsqueda, como por ejemplo WPI.

### 5.3 BÚSQUEDA ENFOCADA

Una búsqueda enfocada es una búsqueda en la que se pretende una elevada precisión dirigida a recuperar listados, preferiblemente no muy largos.

Este tipo de búsqueda suele ser recomendable después de las búsquedas iniciales. No existe una regla general para conseguir enfocar una búsqueda pero sí una serie de consideraciones que pueden resultar útiles para lograrlo.

### 5.3.1 ELECCIÓN DEL CAMPO TÉCNICO

En primer lugar, conviene reflexionar sobre cuál es el campo técnico principal de la solicitud y seleccionar inicialmente los elementos más fáciles de buscar entre los ejemplos específicos y realizaciones preferentes de la invención reivindicada.

#### **Ejemplo de búsqueda enfocada: Lona con alarma antirrobo.**

Consideremos una invención que consiste en un sistema que emite una alarma cuando se interrumpe la continuidad eléctrica del circuito embebido en una lona al romper ésta con un elemento punzante. En la solicitud se describen dos modos de realización: uno para la protección de sacas de correos y otro para la protección de cargas de camión protegidas por una lona. La cuestión es que resulta más difícil encontrar la aplicación a sacas de correos, en las que no es habitual que haya una fuente de tensión disponible, que la aplicación a lonas de camión en los que está disponible la batería del camión. Por ello la búsqueda se podría enfocar inicialmente solo a este segundo modo de realización.

### 5.3.2 CLASIFICACIONES Y/O PALABRAS CLAVE

Para enfocar la búsqueda también puede ser útil seleccionar los símbolos de clasificación y/o las palabras clave que se consideren más cercanos al objeto de la búsqueda sin ampliar el concepto de búsqueda a sinónimos que puedan generar ruido.

#### **Ejemplo de búsqueda enfocada: báscula.**

Si el objeto de la búsqueda es una báscula para medir el peso, en inglés se pueden emplear como términos de búsqueda, entre otros, “balance”, “scales”, “weighing device”, “sensor”, “apparatus”... En una búsqueda los términos “balance” y “scales” pueden generar ruido ya que tienen otros significados muy diferentes además de los deseados. Para enfocar la búsqueda podría utilizarse simplemente la palabra “weighing” que es muy específica. También se podrían emplear las palabras “scales” y “balance” pero combinadas (operador AND) con una clasificación sobre la medida del peso, como por ejemplo el símbolo de la CIP (o CPC) “G01G Determinación del peso”.

### 5.3.3 BASES DE DATOS

También es recomendable en una búsqueda enfocada utilizar únicamente las bases de datos que se consideren más apropiadas para la búsqueda en curso.

En general se considera adecuado enfocar inicialmente la búsqueda a bases de datos de resúmenes, como pueden ser EPODOC o WPI. En algunos casos podría considerarse necesario enfocarla a bases de datos de literatura no patente, bases de datos de patentes de texto completo o incluso realizarla directamente en Internet dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza de la invención. Además, en determinados campos técnicos la búsqueda en bases de datos de literatura no patente se efectuará siempre.

### 5.3.4 OPERADORES DE PROXIMIDAD, CAMPOS CONCRETOS DE BÚSQUEDA

Otras herramientas disponibles en algunos entornos de búsqueda para conseguir resultados más enfocados son los operadores de proximidad o la realización de la búsqueda en campos concretos en vez de en los índices básicos que agrupan varios campos.

#### **Ejemplo de búsqueda enfocada: “Joystick” para videojuego**

Una posibilidad para enfocar la búsqueda en las bases de datos de texto completo en inglés es usar, en vez del operador booleano de intersección (AND), un operador de proximidad. También se puede exigir que algunos o todos los términos de búsqueda se encuentren en campos concretos. Por ejemplo, en las bases de texto completo de documentos de patentes en EPOQUEnet, se puede exigir que los términos buscados se encuentren obligatoriamente en el campo correspondiente a las reivindicaciones para evitar recuperar documentos en los que los términos buscados se encuentren únicamente en la descripción, lo que puede generar ruido.

Se pueden buscar, por ejemplo, los conceptos en bases de texto completo de documentos de patentes: Concepto 1: “video computer game” Concepto 2: “joy stick” Concepto 3: “virtual reality”

En caso de recuperarse un gran número de documentos con el operador booleano de intersección (AND), en el entorno de búsqueda EPOQUEnet se puede recurrir al uso de alguno de los operadores de proximidad (nUG, nOG, s, d, w) o a limitar la búsqueda al campo de las reivindicaciones (denominado CLMS) en vez de buscar en el índice básico que incluye tanto el campo de la descripción como el campo de las reivindicaciones.

### **5.3.5 AMPLIACIÓN DE LA BÚSQUEDA.**

Cuando no se puede dar por terminada la búsqueda después de una búsqueda enfocada o cuando no haya sido posible enfocar la búsqueda, el examinador extenderá la búsqueda para aumentar la tasa de recuperación de documentos relevantes, teniendo siempre en cuenta los resultados de los pasos previos ya realizados. La decisión de ampliar la búsqueda a otros sectores técnicos que no están expresamente mencionados en la solicitud queda a criterio del examinador, teniendo en cuenta que no es necesario que el examinador se ponga en lugar del inventor e intente imaginar todas las posibles aplicaciones de la invención reivindicada. La regla predominante para determinar la extensión de la búsqueda a campos análogos será la probabilidad de establecer una objeción razonable por falta de actividad inventiva utilizando los documentos que se encuentren en dichos campos.

La ampliación de la búsqueda puede realizarse ampliando las palabras clave empleadas inicialmente así como las clasificaciones consideradas.

También se puede ampliar la búsqueda recurriendo a otras bases de datos o a Internet o empleando los operadores de búsqueda de forma menos restrictiva.

### **5.3.6 BÚSQUEDAS EN INTERNET**

En ciertas búsquedas puede ser necesario recurrir a fuentes de Internet, incluyendo bases de datos y otras páginas web. En particular, en algunos campos técnicos será necesario realizar de forma regular búsquedas en Internet. Por ejemplo, en invenciones relacionadas con tecnologías de la información, a menudo las búsquedas fuera de Internet no proporcionan el estado de la técnica más cercano.



En caso de realizar búsquedas en Internet sobre solicitudes aún no publicadas, existe el riesgo de que los términos de búsqueda introducidos puedan ser vistos por terceros revelando detalles de la solicitud antes de su publicación lo que, evidentemente, no es aceptable. En efecto, en las búsquedas en Internet pueden utilizarse bases de datos o motores de búsqueda que no garantizan la confidencialidad (por ejemplo Google), por lo que conviene tener la máxima prudencia.

Se debe analizar previamente cualquier búsqueda para comprobar que la propia formulación de la búsqueda no constituye una divulgación de la invención. En este caso, una solución puede ser dividir la búsqueda en búsquedas parciales para que, si fueran monitorizadas por terceros, no pudieran conducirles a deducir la invención.

En Internet en ocasiones resulta difícil determinar con seguridad la fecha de publicación del documento recuperado por tratarse de divulgaciones en sitios web cuyas fechas de publicación tienen una fiabilidad desconocida. En caso de tratarse de publicaciones de editores conocidos (periódicos, revistas generalistas, etc.) o de documentos recuperados en el sitio web Internet Archive a través de su herramienta conocida como Wayback Machine, se podrán dar por válidas las fechas indicadas que se indicarán en consecuencia en el IET.

Salvo prueba en contrario, el examinador debe suponer que el contenido de la divulgación en Internet no ha sido modificado después de su publicación.

En caso de que el examinador al hacer el IET no pueda determinar la fecha de publicación o tenga dudas fundamentadas sobre su validez, el documento se citará con categoría “L”.

### **5.3.7 SELECCIÓN DE DOCUMENTOS**

Una vez finalizada la búsqueda, el examinador debe seleccionar entre los documentos encontrados aquellos que citará en el IET. Como se ha dicho anteriormente, la búsqueda tiene por finalidad recuperar los documentos del estado de la técnica pertinentes para evaluar si la invención reivindicada es nueva y si tiene actividad inventiva.

Como recomendación general, y en la medida de lo posible, no deberán citarse en el IET más documentos que los necesarios para informar sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud, evitando la multiplicidad superflua de documentos.

En cualquier caso, entre los documentos seleccionados para el IET siempre se deberán incluir todos los documentos que vayan a servir de base para la redacción de la Opinión Escrita, es decir, aquellos que se vayan a mencionar explícitamente en aquella.

A continuación se citan algunos criterios importantes a tener en cuenta a la hora de realizar la selección de documentos:

El IET incluirá siempre los documentos más relevantes (categoría “X” y categoría “Y”) para valorar la patentabilidad de la invención reivindicada. En este sentido se considerará un documento (o una combinación de documentos en su caso) más relevante que otro (u otra combinación) si afecta a un mayor número de reivindicaciones, en particular a un mayor número de reivindicaciones independientes. También se considerará más relevante, en general, aquel documento que afecte al requisito de novedad de una determinada reivindicación en comparación con aquel o aquellos que afecten a la actividad inventiva.

El IET incluirá también, especialmente cuando sean los documentos más relevantes que se hayan recuperado, documentos potencialmente conflictivos (categoría “E”) así como documentos intermedios (categoría “P”).

En cualquier caso, siempre se incluirán en el IET los documentos con categoría “E” que pertenezcan al mismo solicitante, aunque haya otros documentos que afecten también a la novedad.

Se podrán incluir asimismo otros documentos considerados menos relevantes, cuando se refieran a aspectos o detalles de la invención reivindicada que el examinador no haya encontrado en los documentos ya seleccionados como más relevantes.

En los casos en los que haya varios documentos de la misma relevancia, normalmente será suficiente citar solo uno de ellos.

En el caso particular de documentos de una misma familia que tengan el mismo contenido técnico relevante y hayan sido publicados antes de la fecha de prioridad/presentación, es decir, que se consideren de la misma relevancia, el examinador a la hora de seleccionar uno de ellos se podrá guiar por los siguientes criterios:

- a. Características del documento: algunos aspectos, como la estructura del documento, la claridad de la redacción de la descripción o de las figuras, pueden condicionar la selección dentro de una misma familia de documentos.

- b. Idioma: si el criterio anterior no es determinante, se citará preferentemente aquel que esté en el idioma de la solicitud, es decir, en español, o en aquellos idiomas de amplio uso en nuestro entorno (por ejemplo, inglés o francés).
- c. No obstante lo anterior, puede haber casos en los que el examinador considere importante citar más de un documento de la misma familia, para lo que se utilizará la categoría &.

Entre las motivaciones para ello pueden estar:

- a. Diferentes documentos de una misma familia presentan un contenido técnico relevante diferente.
- b. Un documento de la familia está publicado antes de la fecha de prioridad/presentación de la solicitud pero en un idioma que el examinador no domina mientras que otro documento de la misma familia posterior a la fecha de prioridad/presentación de la solicitud está publicado en un idioma más conveniente.

## CAPÍTULO 6. PARTE E: PROTECCIÓN

### 6.1 EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN POR MODELO DE UTILIDAD APLICABLES TAMBIÉN A PATENTES

El primero de los requisitos básicos de protección es que debe haber una invención. La LP no define qué debe entenderse por invención, no obstante se incluye una lista de objetos o actividades que no se consideran invenciones a los efectos de establecer la patentabilidad de la materia reivindicada, en particular:

- a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b. Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d. Las formas de presentar informaciones.

Los elementos que integran esta relación son de naturaleza abstracta como una teoría científica o un método matemático, o bien adolecen de falta de carácter técnico como una creación estética o las formas de presentar informaciones. La expresión “**en particular**” indica que esta lista no es exhaustiva. Pueden existir otras materias que no constituyen una invención en el sentido de la Ley de Patentes y que no estén enunciadas en ella, o lo que es lo mismo, aunque un determinado elemento no esté expresamente referido en la relación de materias excluidas de los derechos conferidos por la LP, esto no significa que dicho elemento se considere automáticamente una invención en el sentido de la mencionada ley y, por tanto, susceptible de protección.

No obstante lo anterior, los componentes de la lista no están excluidos de la protección que otorga el Derecho de Patentes en todas las circunstancias. No se trata de una exclusión absoluta o total, sino que se excluye la patentabilidad de las materias que conforman la referida lista “**solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas**”. Se trata, pues, de una exclusión de la patentabilidad restringida al cumplimiento de la condición expresada en este mismo apartado.

Una interpretación literal o estricta de este apartado 4 del Artículo 4 implica expulsar del ámbito de las materias patentables a toda invención de la que forme parte, en mayor o menor medida, uno cualquiera de los elementos de dicha lista. Conforme a esto, siempre que uno cualquiera de los componentes incluidos en la lista forme parte del objeto de la solicitud de modelo de utilidad, la invención se considera ajena al Derecho de Patentes.

La situación opuesta, dentro de esta interpretación, sólo se produce cuando el objeto de la solicitud no contiene ninguno de los componentes de la antedicha lista de materias excluidas, en cuyo caso la invención correspondiente podría integrar el objeto de una solicitud de modelo de utilidad o de un modelo de utilidad. Esta interpretación restrictiva deja vacío de contenido al antedicho apartado, puesto que en todo caso se concluye la imposibilidad de registrar una solicitud cuyo objeto comprenda una de las materias de la lista.

Una interpretación más acorde con el presente desarrollo tecnológico es admitir que cuando la materia reivindicada, ya sea como aparato o en formulación más amplia como entidad física o como actividad, presenta carácter técnico y, por tanto, es susceptible de constituir una invención patentable, dicha materia no pierde ese carácter técnico por el hecho de que se añadan o superpongan a ella elementos que, en sí mismos o como tales, no se consideran invenciones. Una combinación de características técnicas y no técnicas puede conformar la solución a un problema técnico y de esta manera integrar una invención contenida en el ámbito de las materias patentables.

El criterio adoptado, para determinar si una invención está incluida o no en la lista de materias que no se consideran invenciones en el sentido de la Ley de Patentes, es atender a la naturaleza intrínseca de la invención con independencia de la forma de las reivindicaciones en las que se concreta el objeto cuya protección se pretende, esto es, lo significativo para determinar la verdadera índole de la invención planteada es la naturaleza del concepto inventivo de la solución propuesta al margen de la categoría específica de las reivindicaciones.

Por tanto, para examinar si el carácter de la invención reivindicada va más allá de una categoría excluida, la invención reivindicada se debe interpretar en su conjunto sin prestar atención a sus características integrantes individualmente consideradas. ***Una invención no está excluida de la protección simplemente porque alguno de sus elementos constituyentes corresponda a una de las materias excluidas del ámbito de protección.***

La mera utilización de medios técnicos para la puesta en práctica de una invención no le confiere, necesariamente, el imprescindible carácter técnico que permita su protección como modelo de utilidad.

El enfoque de vincular el carácter técnico de la invención a la categoría o forma de las reivindicaciones es excesivamente formalista, es decir, considerar que cuando se reivindica un aparato, dispositivo, herramienta u otra entidad tangible la invención subyacente tiene carácter técnico y, por consiguiente, es patentable, siempre que se cumplan el resto de los requisitos de protección, supone pasar por alto la verdadera naturaleza de la invención.

En otras palabras, la especificación de medios técnicos no implica automáticamente, sin atender a otras consideraciones, que el objeto de la solicitud de modelo de utilidad cumpla el requisito básico de tener carácter técnico. La utilización de medios técnicos para una finalidad desprovista de carácter técnico o para procesar información puramente no técnica no otorga obligatoriamente carácter técnico a aquellas actividades o materias excluidas del ámbito de la protección.

Efectivamente, en cualquier campo de la actividad humana es difícil encontrar ejemplos que no exijan, en mayor o menor medida, la participación de medios técnicos. Así, la utilización de un instrumento técnico para escribir una novela, obviamente no convierte la actividad literaria creativa en un procedimiento técnico, el uso de un terminal telefónico móvil para enviar mensajes solicitando la prestación de un determinado servicio no implica necesariamente que la reivindicación funcional de dicho terminal telefónico móvil constituya una invención de carácter técnico.

Una reivindicación delimitada en términos de características técnicas que constituyen la solución a un problema técnico define una invención en el sentido exigido por la LP.

A continuación, se estudian los elementos incluidos en la lista del Artículo 4.4 y se dan algunos ejemplos con el fin de ayudar a distinguir entre materias patentables y materias que están fuera del ámbito de protección establecido por la LP.

### **6.1.1 *DESCUBRIMIENTOS***

La determinación de una nueva propiedad en un producto conocido se considera un mero descubrimiento y no es susceptible de protección dado que no tiene carácter técnico y, por tanto, no constituye una invención en el sentido del Artículo 4.1.

No obstante, si la aplicación práctica de dicha propiedad en un aparato tiene como resultado un efecto técnico, la materia así reivindicada constituye una invención que puede ser patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de que un material conocido presenta, bajo ciertas condiciones, una gran resistencia a la deformación mecánica no es patentable, pero un elemento de sustentación en una construcción hecho de ese material podría ser patentable.

Igualmente, encontrar una sustancia anteriormente desconocida que tiene lugar libremente en la naturaleza es también un mero descubrimiento y, por tanto, no patentable. Sin embargo, si dicha sustancia produce un efecto técnico puede ser el objeto de una solicitud de modelo de utilidad. Así ocurre cuando se descubre que la sustancia en cuestión tiene propiedades superconductoras.

### **6.1.2 *TEORÍAS CIENTÍFICAS***

Constituyen una categoría generalizada de los descubrimientos, y se aplica el mismo principio allí expuesto. Una teoría física, que explique en todo o en parte, el fenómeno de la superconductividad no es patentable, sin embargo, nuevos dispositivos superconductores pueden ser patentables. La justificación teórica del efecto fotoeléctrico no es una invención, pero sus aplicaciones prácticas, por ejemplo, células fotoeléctricas, son patentables.

### **6.1.3 *MÉTODOS MATEMÁTICOS***

Constituyen un ejemplo particular del principio general que establece que los métodos puramente abstractos o intelectuales no son patentables. Por ejemplo, un método para aumentar el número de operaciones de punto flotante por segundo no sería patentable, pero un dispositivo de cálculo construido para funcionar conforme a dicho método puede constituir una invención patentable. Un método matemático para diseñar filtros eléctricos no es

patentable, sin embargo filtros eléctricos diseñados de acuerdo con dicho método no estarían excluidos de la patentabilidad por el Artículo 4 LP.

#### **6.1.4 CREACIONES ESTÉTICAS**

Una creación estética se refiere a materia que presenta cualidades o aspectos desprovistos de carácter técnico cuya apreciación o valoración es esencialmente subjetiva. Un objeto definido por sus características estéticas no es patentable. No obstante, cuando un artículo, además de los aspectos estéticos, también incluye características técnicas, puede conformar una invención patentable, por ejemplo un neumático cuyo dibujo favorece la evacuación de agua. El efecto estético en sí no es patentable.

Un jarrón de cristal tallado caracterizado por los motivos geométricos y vegetales que sirven de decoración no constituye una invención patentable, pero las herramientas para tallar el cristal pueden ser invenciones en el sentido de la LP.

Cuando un efecto artístico es consecuencia de una determinada estructura u otro medio técnico, aunque el efecto estético en sí no es susceptible de protección por el Derecho de Patentes, los medios técnicos empleados para conseguir dicho efecto artístico pueden constituir una invención patentable, por ejemplo, una tela que presenta un aspecto atractivo derivado de una particular estructura de capas anteriormente no utilizada con esa finalidad. El aspecto atractivo en sí no es patentable y, por tanto, otra estructura diferente de capas que ofrezca como resultado la misma apariencia llamativa constituirá una invención diferente de la anterior.

De igual modo, un libro definido por características técnicas de la unión entre el cuerpo de la obra y el lomo de la cubierta que permiten añadir y retirar fácilmente páginas es patentable, aunque dicha forma de unión también implique un efecto estético. Igualmente, una nueva técnica de impresión policroma utilizando tintas diferentes que se entremezclan para dar efectos de irisación es patentable, junto con el libro como producto o resultado de la referida técnica de impresión.

También, sería patentable una sustancia o composición definida por características técnicas que sirven para producir una nota singular con respecto a un determinado olor o sabor, por



ejemplo, para mantener el sabor u olor de un producto alimenticio, aunque este haya sido sometido a temperaturas muy bajas durante mucho tiempo.

#### **6.1.5 FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIONES**

Una forma de presentar información caracterizada por el significado de su contenido, información cognoscitiva, no es patentable. Si la invención reivindicada se dirige a señales acústicas, representaciones gráficas, texto escrito, señales de tráfico, etc., todas ellas definidas por el contenido informativo que se desea transmitir al ser humano, entonces dicha invención no es protegible como modelo de utilidad.

Por otro lado, si la información incluye características que se corresponden con o reflejan características técnicas de forma que se produce una interacción funcional o estructural con un sistema o aparato, en este caso se estaría ante una información funcional, puede existir materia patentable en el soporte de dicha información o en el aparato destinado a su presentación.

La distinción entre información cognoscitiva e información funcional se puede ilustrar por el hecho de que en un sistema de televisión cuando se pierde la información cognoscitiva, la imagen que aparece en la pantalla del televisor carece de significado para el espectador (sería "nieve" en un sistema analógico o "imagen pixelada" en un sistema digital), pero el funcionamiento del sistema en sí mismo no se ve afectado.

#### **6.1.6 PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELLECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES**

Estos son ejemplos adicionales de elementos de carácter abstracto o intelectual. Así, un método para aprender un idioma, un método para resolver un crucigrama, un juego, como entidad abstracta definida por sus reglas, o un plan para organizar una operación comercial no serían patentables. Sin embargo, si la materia reivindicada especifica un aparato en términos de sus características estructurales para ejecutar, al menos, parte del método y

dicho aparato, al margen de su finalidad última, constituyen la solución de un problema técnico, se considera que la invención está incluida en el ámbito de protección.

En el caso particular de que la reivindicación incluya ordenadores, redes de ordenadores u otros aparatos convencionales programables o un programa al efecto, la reivindicación tiene que examinarse como una invención implementada en ordenador.

### **6.1.7 PROGRAMAS DE ORDENADOR**

Un programa de ordenador puede ser en determinadas circunstancias una forma de invención implementada en ordenador. Se entiende por invención implementada en ordenador: “aquella invención que para su puesta en práctica requiere la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de, al menos, un programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado”.

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su título sobre programas de ordenador establece que el objeto de la protección prevista en dicha Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador y añade que: “Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial”.

Así pues, el ordenamiento jurídico español admite de manera expresa la incorporación de programas de ordenador en las patentes o modelos de utilidad y les atribuye, además de la protección otorgada por el derecho de la propiedad intelectual, la protección conferida por el régimen jurídico de la propiedad industrial.

Los programas de ordenador están recogidos en la lista de exclusiones de la protección (Art. 4.4 de la LP), pero, al igual que para el resto de elementos de dicha lista, el alcance de la exclusión está limitado, es decir, solamente se aplicará la exclusión de la invención en la medida en que el objeto para el que se solicita la protección comprenda exclusivamente una de dichas actividades o materias (Art. 4.5 de la LP). Se establece por tanto una limitación al alcance de esta exclusión en la medida en que aplica únicamente a los programas de

ordenador como tales (“as such”), pero el legislador no ha querido excluir de la patentabilidad a la totalidad de los programas de ordenador.

Las consideraciones básicas a tener en cuenta en el examen de las invenciones implementadas en ordenador son, en principio, las mismas que para el resto de las materias relacionadas en la lista de exclusiones de protección. De esta manera, las invenciones implementadas en ordenador, cuya puesta en práctica, por definición, implica la ejecución de uno o más programas de ordenador, no están a priori excluidas de la protección por modelo de utilidad en virtud de los Artículos 4.4 y 4.5 LP si la materia reivindicada, considerada en su conjunto, tiene carácter técnico. Esto debe deducirse del hecho de que el programa de ordenador, cuando se ejecuta o se carga en un ordenador proporciona, o es capaz de proporcionar, un efecto técnico que va más allá de la interacción física normal entre el programa (software) y el ordenador (hardware) en el que se ejecuta (“further technical effect”). Las modificaciones físicas en el ordenador (como por ejemplo las corrientes eléctricas que recorren sus distintos componentes) que deriven directamente de la ejecución de instrucciones del programa no constituyen per se un elemento de carácter técnico del tipo que se requiere para evitar la exclusión del programa.

El carácter técnico de una invención constituye una característica intrínseca de la misma y su existencia debe establecerse sin comparar la referida invención con el estado de la técnica. Si una determinada materia es considerada técnica, conserva, en principio, este carácter técnico con independencia de las materias que sucesivamente se incorporan al estado de la técnica con el paso del tiempo. Esta situación es contraria a la que concurre en la evaluación de la actividad inventiva, donde el contenido del estado de la técnica en el momento de la comparación determina si la invención implica o no actividad inventiva. El carácter técnico es un requisito esencial para la patentabilidad de los programas de ordenador y es pre-requisito al examen de la novedad y la actividad inventiva.

Al igual que no existe una definición de invención, la LP tampoco incluye una definición de lo que debe entenderse por técnico. Por otra parte, el alcance de lo que se quiere significar con la palabra “técnica” está en cierta medida condicionado por el contenido global del estado de la técnica. Elementos o actividades que en un determinado momento no consideraban materias técnicas, hoy día sí lo son, por ejemplo, la traducción de idiomas era una actividad exclusivamente realizada por seres humanos. Actualmente, esta tarea se puede llevar a cabo por máquinas lo que en algunos casos da lugar a que este procedimiento de traducción se convierta en una actividad técnica. Lo mismo puede aplicarse al reconocimiento automático

de la voz o de la imagen de personas. Este traslado de elementos desde el terreno de las materias desprovistas de carácter técnico al ámbito de la técnica es consecuencia justamente de la divulgación de desarrollos tecnológicos que permiten arrancar una determinada actividad del entorno de lo exclusivamente humano e incorporarla al campo de la tecnología.

Una definición particular del concepto “**técnica**” podría constituir una barrera infranqueable para que algunos avances en determinados campos de la tecnología pudieran acceder a la protección otorgada por las patentes y los modelos de utilidad o exigir una constante revisión de dicha definición. Resulta más práctico acercarse al concepto de técnica a través de ejemplos de materias que se consideran incluidas o no en el significado de invención exigido por la Ley de Patentes.

Las siguientes indicaciones de carácter general se refieren a materias en las que puede aparecer un efecto técnico adicional que justifique que el objeto cuya protección se pretende constituye una invención en el sentido de la ley, por ejemplo: el procesamiento de datos que representan magnitudes físicas, el control de un proceso industrial, el funcionamiento interno de un ordenador, una red de ordenadores u otro aparato programable, la necesidad ineludible de realizar consideraciones técnicas para la puesta en práctica de la invención reivindicada.

La exclusión de los procedimientos de la protección como modelos de utilidad afecta directamente a este tipo de materia, también en lo relacionado con los programas de ordenador. A continuación se cita, a modo de ejemplo, algunas invenciones implementadas en ordenador protegibles como modelo de utilidad y otras no protegibles.

#### Ejemplos de materias protegibles:

- Un dispositivo para la detección en tiempo real de objetos en movimiento basado en visión artificial mediante la captura de imágenes en escala de grises y su procesamiento en tiempo real para extraer características que permiten identificar objetos en movimiento.
- Una máquina para la fabricación de tubos de conducción de gas que comprende una cámara que genera una señal de video indicativa de la imagen que incorpora un área luminosa y un pre-arco producido en el campo visual. Un procesador de imagen transforma la señal de video en un modelo de distribución de luminancia y mediante una unidad de inferencia es posible establecer una condición de soldadura defectuosa basada en dicho modelo de distribución.

### Ejemplos de materias no protegibles:

- Un método de realización de subastas ejecutado en un ordenador, del que se puede encontrar un ejemplo concreto en la decisión de la EPO en el Case Law T 0258/03 (Hitachi).
- Un método de realización de un plan de negocio implementado en un ordenador no sería protegible mediante modelo de utilidad, si bien en el caso de incluir aspectos técnicos podría protegerse mediante patente (ver Case Law T 172/03 Ricoh), si además se cumplen el resto de requisitos.

En resumen, se considera protegible mediante modelo de utilidad el software aplicando el siguiente criterio: que el programa, al ser ejecutado, sea capaz de producir un efecto técnico adicional (por ejemplo, que sea un programa de control de maquinaria).

De entre los distintos tipos de reivindicaciones relacionadas con las invenciones implementadas por ordenador, no se podrían proteger los métodos directamente implementados por ordenador o los programas directamente adaptados para ejecutar métodos. Sin embargo, sí se podrían proteger los aparatos o sistemas que permitan ejecutar o almacenar determinados métodos o procedimientos, mediante el uso de programa(s) de ordenador, así como el propio programa en caso de cumplir con los requisitos de patentabilidad anteriormente citados.

En la práctica, se aplicará el “**método de las dos vallas**” que tienen que ser “superadas” para que un programa de ordenador cumpla con los requisitos para su protección y para el que la materia del mismo:

- a. Debe tener carácter técnico.
- b. Debe ser nueva e inventiva, es decir, que dicho carácter técnico sea suficiente para dotar a la materia de actividad inventiva. En este punto, se sugiere acudir al punto de estas directrices relativo a la apreciación de la actividad inventiva y la aplicación del “método problema-solución” (MPS), pero el criterio a aplicar será, al comparar con el estado de la técnica considerado, preguntarse si hay características diferentes respecto al estado de la técnica. Al respecto de las características diferentes pueden darse estas alternativas, con sus respectivas consecuencias:
  - si no las hay, no es nuevo

- si las hay, pero sin efecto técnico, no es inventivo.
- si las hay y las diferencias suponen efecto técnico, habrá que continuar con los siguientes aspectos del MPS, es decir, formular cuál es el problema técnico objetivo a resolver, y valorar si la invención resuelve este problema de una manera no evidente.

**Cuando haya que examinar la novedad y actividad inventiva de un modelo de utilidad basado en un software, habrá que aplicar este método.**

## **6.2 EL ESTADO DE LA TÉCNICA**

El Artículo 139 de la LP establece que: “el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención”, esto es, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo de utilidad se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el Artículo 6.3, esto es, solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español.

Del mismo modo, en el caso de publicaciones periódicas, generalmente diarios y revistas, libros y folletos, para que puedan ser considerados a efectos de constituir anterioridades válidas deben cumplir una serie de condiciones:

- a. Que la fecha de puesta a disposición del público sea una fecha fehaciente. Se considera fehaciente, por ejemplo, la fecha de Depósito Legal o el ISBN. La fecha asociada se considera como fecha de puesta a disposición del público. Las publicaciones periódicas (diarios, revistas) y los folletos que no tengan fecha de depósito legal, no podrán ser consideradas anterioridades a los efectos correspondientes. Una certificación acreditativa de fecha disposición del público,

emitida por una persona física, un representante de una persona jurídica y aún por un notario o fedatario público por medio de acta de manifestaciones de un tercero, no se considerará aceptable. Ello no obstante, si se trata de un acta, levantada por un notario o fedatario público "in situ", en la que se declara por parte del notario o fedatario público, que en determinada fecha y lugar público se encuentra un objeto concreto, que se adjunta al acta, materialmente o por medio de fotografías, sí se considera documento aceptable.

- b. Que el objeto técnico en cuestión esté convenientemente descrito desde el punto de vista técnico, a efectos de permitir la oportuna comparación con el objeto incluido en la solicitud objeto de examen.
- c. Que los documentos en cuestión sean originales o copias autenticadas. La autenticación se considerará válida si está efectuada por funcionario público en el ejercicio propio de su cometido o por notario o fedatario público, en el ejercicio de las funciones que le son propias.

### 6.3 DIVULGACIONES INOCUAS

Según el Artículo 7 LP, no se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:

- a. De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
- b. Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.

En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

## 6.4 NOVEDAD

### 6.4.1 **DEFINICIÓN DE NOVEDAD**

La Ley de Patentes define la novedad de la siguiente manera (Art. 6 LP): “***Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.***” En este sentido, una invención, tal como se define por una reivindicación, carece de novedad si cada elemento incluyendo cualquier característica implícita para el experto en la materia, está explícita o implícitamente divulgado en el estado de la técnica. Para que haya divulgación implícita, las pruebas explícitas sobre las que se apoye el examinador deben establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan están forzosamente presentes en el documento de referencia, y que serían reconocidos como tales por el experto en la materia. No obstante, no se puede establecer que hay divulgación implícita sobre la base de probabilidades o posibilidades. Por tanto, no basta con que sea posible que cierto aspecto sea resultante de un determinado conjunto de circunstancias. Los equivalentes bien conocidos que no se divulgan en un documento del estado de la técnica no se toman en consideración para la apreciación de la novedad, pues corresponden a la cuestión de obviedad o actividad inventiva.

La divulgación del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. Para determinar si un documento concreto permite llevar a cabo la invención y, en consecuencia, afectar a la novedad, se puede recurrir, en su caso, a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el documento del estado de la técnica.

### 6.4.2 **INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA POR UN EXPERTO EN LA MATERIA**

Un documento del estado de la técnica que se utiliza para determinar la novedad de una solicitud de modelo de utilidad, debe interpretarse como lo hubiera hecho una persona experta en la materia en la fecha de divulgación de dicho documento.

Ejemplo: Supongamos un documento divulgado en España en 1935 que describe un dispositivo para enviar una señal eléctrica. Contiene un diagrama de un circuito eléctrico (por



ejemplo, uno simple con una serie de cajas etiquetadas: detector, amplificador, etc.) y la instrucción “se puede emplear cualquier modo para amplificar la señal...”. Sin embargo, los transistores no se inventaron hasta el final de la década de 1940, por lo tanto, aunque hoy en día puede ser obvio emplear un transistor en ese circuito, la persona experta en el campo al leer el documento cuando fue publicado en 1935 no podía entenderlo así. O dicho de otra manera, ese documento no contenía .

### **6.4.3 CONSIDERACIONES QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NOVEDAD**

#### **6.4.3.1 Metodología**

El examen de novedad es una comparación hecha elemento a elemento, puesto que se trata de determinar si existe o no anterioridad en el estado de la técnica.

Se debe comparar, por lo tanto, el objeto definido en una reivindicación de la solicitud examinada, sucesivamente, con cada publicación u otra divulgación, tomada aisladamente. Sólo se podrá llegar a la conclusión de que no existe novedad, si alguno de los elementos del estado de la técnica constituye una anterioridad, es decir, si por sí solo contiene el conjunto de las características de esa reivindicación. Hay que señalar, no obstante, que no basta con que la supuesta anterioridad contenga todas las características técnicas, sino que éstas deben estar contenidas, además, en una única forma de realización, de las que aparezcan en la anterioridad. Es un error, por tanto, considerar que un documento objeta la novedad de una reivindicación porque contiene todas las características técnicas de la reivindicación, si dichas características correspondieran a diferentes formas de realización, de manera que no hubiera una sola forma de realización que en sí misma contuviera todas las características técnicas reivindicadas.

Esta regla sólo tiene dos excepciones:

- Cuando en una reivindicación se enumeran alternativamente dos posibilidades de ejecutar la invención (por ejemplo "...fijando las piezas de...por soldadura o remache"), basta que una de ellas tenga anterioridades para que pueda llegarse a la conclusión de que falta novedad en esa reivindicación.

- Cuando en una publicación se hace referencia explícita y precisa a otra publicación.

En definitiva, a efectos de la determinación de la novedad, el examinador deberá seguir los pasos siguientes:

1. Evaluar los elementos de la invención reivindicada;
2. Determinar si un documento en estudio forma parte del “estado de la técnica”,
3. Decidir si el documento, en la fecha de su divulgación, divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en una misma forma de realización, todos los elementos de la invención reivindicada.

#### **6.4.3.2 Divulgación intrínseca o implícita**

La falta de novedad puede ser aparente de lo que se enuncia explícitamente en un documento publicado o de un conocimiento intrínseco o implícito de ese documento. Por ejemplo, si se recurre a las propiedades elásticas del caucho en un documento en el que no se enuncia explícitamente que el caucho es un “material elástico”, esto constituiría una anterioridad respecto de una reivindicación relativa a un “material elástico”, ya que el caucho mencionado en el estado de la técnica es implícitamente un “material elástico”. Pero también es posible que la falta de novedad se desprenda implícitamente del documento, en el sentido de que al aplicar las pautas dadas en el documento anterior, un experto en la materia llegaría obligatoriamente a un resultado igual al de la reivindicación. El examinador sólo deberá llegar a la conclusión de falta de novedad de ese tipo si no puede haber razonablemente ninguna duda sobre el efecto práctico del contenido del documento anterior. En caso contrario, se tendrá en cuenta ese documento para determinar si hay o no actividad inventiva.

#### **6.4.3.3 Interpretación de las reivindicaciones en valoración de novedad**

Conviene consultar el apartado 7.4 de la Parte B de "Interpretación de las reivindicaciones ante una oposición" en el que se trata más en detalle toda otra serie de aspectos relativos a la interpretación de reivindicaciones (i.e. interpretación de la expresión "para", interpretación de “comprende” y “consiste”, etc).

Al valorar la novedad de determinadas reivindicaciones, deben estudiarse las limitaciones contenidas en la reivindicación que enuncien el objetivo particular (frase precedida por el término “para”) para establecer si el objeto conduce a una diferencia estructural entre la invención reivindicada y el estado de la técnica.

**Ejemplo 1:** una reivindicación relativa a una sustancia X destinada a ser utilizada como catalizador no será considerada una novedad en relación con la misma sustancia conocida como colorante, salvo que la utilización prevista implique una forma particular de esa sustancia (por ejemplo, por la presencia de ciertos aditivos) que la distinga de la forma ya conocida. Es decir, deben tomarse en consideración las características que sin indicarse explícitamente, estén implicadas implícitamente en el uso particular.

**Ejemplo 2:** Una composición para la piel puede ser perfectamente adecuada para el pelo, en cuyo caso afectaría a la novedad siempre que la composición fuese la misma.

**Ejemplo 3:** si una reivindicación hace referencia a un “molde para acero fundido”, esto implica ciertas limitaciones del molde. Por ello, no quedaría cubierta por la reivindicación una bandeja de plástico para cubitos de hielo con un punto de fusión muy inferior al del acero, y la reivindicación respondería al criterio de novedad.

**Ejemplo 4:** “Una rueda para una bicicleta,” es muy distinta de una rueda para un vagón de ferrocarril, y por tanto, existiría novedad.

**Ejemplo 5:** “Un motor eléctrico para impulsar un submarino”, sería muy distinto de un motor eléctrico para un reloj de pulsera, y por tanto, existiría novedad.

**Ejemplo 6:** Una reivindicación que trata de “una manta” no podría ser considerada nueva sobre otra que trata de “una toalla” a no ser que fuera definida de forma que no pudiera utilizarse para ese fin, ya que una toalla “se podría” utilizar como una manta en el caso de un bebé. El hecho de que el nombre con que se designe al elemento sea distinto no es significativo si la característica técnica es la misma.

En el caso de un aparato que ya es conocido “para cierta función”, una nueva solicitud en la que se reivindicara el mismo aparato “para otra función” no se consideraría nueva, aunque ambos documentos resuelvan problemas distintos.

Si el solicitante reivindicara “el uso” del aparato para llevar a cabo otra función, el examinador tendría que considerar si esta función o actividad es nueva, y en el caso que lo sea, si el uso del aparato para ella sería obvio para una persona experta en la materia.

#### **6.4.3.4 Combinación de documentos**

Conviene señalar que, al examinar la novedad (por oposición a la actividad inventiva), no se permite combinar entre sí elementos separados del estado de la técnica. No obstante, si un documento (el documento “inicial”) hace referencia explícita a otro documento (por ejemplo, como documento que proporciona información más detallada sobre ciertas características), el contenido de este último puede considerarse incorporado al documento inicial en la medida indicada en dicho documento inicial.

De la misma manera, se permite el uso de un diccionario o documento similar de referencia para interpretar un término especial utilizado en el documento inicial en la fecha de su publicación.

Cuando dicha información está contenida en distintas partes de un mismo documento se podrá combinar información, siempre que dicha información esté relacionada de alguna manera dentro del documento.

No está permitido objetar la novedad en base a un conocimiento general común en la técnica que pueda ser conocido por el examinador. Estos conocimientos deben justificarse documentalmente.

#### **6.4.3.5 Variantes**

En el caso de una reivindicación que contenga variantes, por ejemplo, las reivindicaciones establecidas según la “Práctica Markush” (P1, P2, P3 ... Pn), cualquier variante divulgada en el estado de la técnica determina que una reivindicación no sea considerada nueva.

#### **6.4.3.6 Divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares**

Cuando una reivindicación define una invención según términos genéricos, la divulgación de un ejemplo particular que se inscriba en los parámetros de la reivindicación genérica, a efectos de la apreciación de la novedad, constituye una anterioridad respecto a esa reivindicación. Es decir, lo particular anticipa lo general.

**Ejemplo 1:** Una divulgación de cobre en un documento del estado de la técnica destruiría la novedad de metal, como concepto genérico, pero no la de cualquier metal distinto del cobre. Una divulgación de remaches destruiría la novedad de los medios de fijación, como concepto genérico, pero no destruiría la novedad de un medio de fijación particular distinto de los remaches.

**Ejemplo 2:** La novedad de un compuesto orgánico que tenga dos sustituyentes R y R', donde R fuese alquilo y R' fuese aromático sería anticipada por un documento que describiese el mismo compuesto orgánico que tuviese dos sustituyentes R y R' donde R fuese una cadena carbonada saturada que contuviese de 2 a 8 carbonos y R' fuese fenilo o fenilo sustituido. Igualmente el mismo compuesto donde los sustituyentes  $R = C_2H_5$  y R' fuese aromático anticiparía la novedad del compuesto en cuestión.

Sin embargo, en principio, lo general no anticipa lo particular. Así, un elemento del estado de la técnica genérico generalmente no constituye una anterioridad respecto de una reivindicación que trate de un elemento específico de esa categoría genérica. En otras palabras, si una reivindicación bajo estudio trata de un ejemplo particular que no se menciona explícitamente, pero que figura en una divulgación genérica en un elemento del estado de la técnica, esto no constituye una anterioridad para la reivindicación, salvo que ese ejemplo particular esté identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en cuyo caso, sí carecería de novedad.

**Ejemplo 3:** Una invención basada en metal no anticipa la novedad de una misma invención donde se menciona aluminio.

Una clase genérica se puede describir de varias maneras, por ejemplo, por su nombre (halógenos, tierras raras), por una fórmula ( $F(x)$  donde x es un número entero mayor que 1 y menor que 10), o enumerando sus componentes (con una lista de todos los elementos que la componen). En este caso hay que tener cuidado al diferenciar entre una lista que es una clase genérica o simplemente una lista de ejemplos específicos que no representan una clase.

**Ejemplo 4:** Una expresión tal como " $C_xH_{2x+2}$  donde  $x = 1$  a  $4$ " refiriéndose a una familia de compuestos, anticiparía la novedad de los miembros de la familia explícitos, es decir, donde  $x = 1$  y  $4$ , o sea,  $CH_4$  y  $C_4H_{10}$ , pero no la de los miembros intermedios  $x = 2$  y  $3$ , a no ser que dichos compuestos estén especificados en otra parte del documento en consideración.

En el caso especial de una expresión general como “medios para detectar...” no quitará la novedad a un “detector” concreto.

Otro caso sería aquel en el que se describe en el estado de la técnica una característica, pero se hace de tal forma que no llevaría a la persona experta en la materia a considerarla como materia implícita. Por ejemplo, cuando una característica técnica esté mencionada de una manera especulativa entre varias alternativas:

Podría aislarse un compuesto por destilación, por cromatografía en columna o por absorción sobre un soporte de carbono; pero en el documento del estado de la técnica sólo se describe este último caso. Si la solicitud en estudio reivindicara el procedimiento de destilación en detalle podría considerarse nuevo.

Una situación en la que tampoco se podría considerar falta de novedad es el caso en que el estado de la técnica excluye una posibilidad de forma explícita:

Siguiendo con el ejemplo anterior, en el mismo documento del estado de la técnica figura una explicación que hace desistir del intento de llevar la invención por ese camino, por ejemplo, con una afirmación de este tipo: “utilizaremos la separación del compuesto por absorción sobre soporte de carbono debido a que permite obtener el compuesto con una mayor pureza.” Como la solicitud en estudio sigue otro camino podría considerarse nueva.

#### **6.4.3.7 Rangos de valores**

La divulgación de un rango continuo se interpreta de manera análoga a como se han interpretado las divulgaciones genéricas, es decir se establece una distinción entre la divulgación de un rango de temperaturas y la divulgación de una temperatura concreta dentro de un rango.

Así, al igual que la divulgación de un ejemplo específico le quita la novedad a la clase a la que pertenece ese ejemplo, la novedad de un rango queda destruida si la descripción previa del estado de la técnica contiene ejemplos que caen dentro de él.

Y de la misma manera que la divulgación de una “clase” no divulga específicamente los miembros de la misma, la divulgación de un rango, definido por sus valores extremos, no divulga necesariamente de manera específica todos los puntos intermedios de ese rango.

Estas premisas servirán para interpretar adecuadamente el caso de las invenciones de selección que se explica a continuación.

#### **6.4.3.8 Invenciones de selección**

Este tipo de invenciones se refiere a materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica.

Ahora bien, si no existe diferencia técnica alguna entre el “subrango” seleccionado de un rango más amplio ya conocido y dicho rango, entonces una reivindicación de dicho subrango no se considerará nueva.

Para que un subrango se considere nuevo se deben cumplir las tres condiciones siguientes:

- El subrango seleccionado es más estrecho que el rango conocido;
- El subrango seleccionado está suficientemente alejado del rango divulgado, definido por los ejemplos y por los extremos;
- El rango seleccionado no es un ejemplo arbitrario del estado de la técnica, sino una nueva invención, con un efecto técnico diferente.

En cuanto al tercer criterio, no es necesario que el efecto técnico producido sea sorprendente; este aspecto sería relevante exclusivamente para la evaluación de la actividad inventiva. En cuanto al término “más estrecho” mencionado en la primera condición es algo que debe interpretarse en cada caso.

#### **6.4.3.9 Solapamiento de rangos**

En el caso de que un rango reivindicado solape con un rango previamente divulgado, la pregunta que el examinador se debe hacer es si en el intervalo de solapamiento la invención recogida en la solicitud contiene alguna enseñanza técnica nueva.

Si la respuesta es afirmativa, se considera que el rango es nuevo, siempre y cuando no haya un ejemplo específico dentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido esté excluido mediante un “disclaimer”.

Si la respuesta es negativa, el examinador deberá considerar si el experto en la materia consideraría la posibilidad de trabajar en ese rango de solapamiento. En tal caso, la novedad se negaría.

#### **6.4.3.10 Selección a partir de dos o más listas**

Si un documento divulga dos listas de elementos, una invención que consista en la selección de elementos de ambas listas no se considerará divulgada.

#### **6.4.3.11 Intervalos**

Cuando un documento del estado de la técnica proponga un ejemplo particular que se sitúe en un intervalo reivindicado, ese documento constituye una anterioridad respecto de ese intervalo. Así, cuando una reivindicación abarca varios compuestos, mediante una enumeración de intervalos o por otro medio, existe anterioridad respecto a esa reivindicación si uno de esos compuestos se describe en el elemento del estado de la técnica.

**Por ejemplo**, un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio (Ti) que contiene el 0,65% de níquel (Ni) y el 0,3% de molibdeno (Mo) constituiría una anterioridad respecto de una reivindicación relativa a una aleación de Ti que contenga del 0,6 al 0,7% de Ni y del 0,2 al 0,4% de Mo. Sin embargo, si un elemento del estado de la técnica divulga un intervalo que se acerca a, excede o se sitúa en el intervalo reivindicado, pero no da un ejemplo particular cubierto por ese intervalo, deberá establecerse la novedad de la reivindicación caso por caso. Para que exista anterioridad respecto de la reivindicación, el elemento del estado de la técnica debe divulgar el objeto reivindicado de forma suficientemente precisa. Si la reivindicación trata de un intervalo reducido mientras que el elemento del estado de la técnica trata de un intervalo más amplio, y el intervalo reducido reivindicado no representa simplemente una manera de poner en práctica lo divulgado por ese elemento del estado de la técnica (por ejemplo, aparece que el efecto de la selección – como resultados inesperados – sólo se produce, con toda probabilidad, dentro del intervalo



reducido reivindicado), se podría concluir razonablemente, que ese intervalo reducido no está divulgado de forma suficientemente precisa en el estado de la técnica para constituir una anterioridad respecto de las reivindicaciones (una invención basada en una selección). Esos resultados inesperados también podrían tener el efecto de que las reivindicaciones no sean evidentes que tendría su aplicación en la valoración de la actividad inventiva.

#### **6.4.3.12 Reivindicaciones dependientes**

Las reivindicaciones dependientes se analizarán teniendo en cuenta que su contenido incluye siempre el contenido de la reivindicación o reivindicaciones de las que dependan.

Por ello, si la declaración en cuanto a la novedad de una determinada reivindicación es positiva, también será positiva la declaración sobre la novedad de las reivindicaciones dependientes.

Cuando se haya encontrado una publicación que cuestione la novedad de una reivindicación, y se pasa a las reivindicaciones que les son subordinadas (reivindicaciones dependientes), no basta demostrar que las características propias de cada una de éstas son también conocidas. Solo existe anterioridad a tal reivindicación dependiente si se encuentra en una misma publicación el conjunto de todas sus características, es decir, las que se declaran dicha reivindicación dependiente y las de la reivindicación de la cual depende.

En ocasiones una determinada reivindicación no tiene novedad pero el estado de la técnica pone de manifiesto que alguna de las reivindicaciones dependientes incluye características técnicas que pudieran dotarla de novedad. Para subsanar la objeción de novedad en este caso, el solicitante podrá modificar reivindicaciones y así limitar el alcance de la protección, incorporando las características técnicas de la reivindicación dependiente en la reivindicación de la cual depende. La modificación de reivindicaciones está contemplada dentro del procedimiento de oposición. Puede verse esto en más detalle en el apartado 5.3.8 Reivindicaciones dependientes.

#### **6.4.3.13 Ejemplos de objeción por falta de Novedad o de apreciación de la misma**

##### **Ejemplo 1: falta de novedad con cláusula tipo**

La metodología propuesta para la redacción de la objeción por falta de novedad consiste en reproducir íntegramente el texto de la reivindicación independiente, tal y como aparece en la solicitud, e insertar entre paréntesis los elementos descritos en D01, conservando en la medida de lo posible la terminología de D01, e indicando las partes correspondientes del documento o los signos de referencia de los dibujos, como se puede ver en el ejemplo siguiente:

En relación con la reivindicación 1, el documento D01 describe el siguiente dispositivo (entre paréntesis se incluyen referencias a D01):

*Dispositivo portátil para la medición de ruedas de ferrocarril que comprende los siguientes elementos (D01, párr. 10-15, fig. 1-5):*

- *cabezal de medición por ultrasonidos (3)*
- *soporte adaptador para pestaña de rueda y banda de rodadura (6)*
- *un elemento de apoyo elástico (7)*
- *unidad de procesamiento de datos (8)*
- *maleta de transporte con cableados (12)*

*En vista de lo anterior, se pone de manifiesto que todas las características técnicas que definen el objeto de la reivindicación 1 están idénticamente descritas en el documento D01 y, por tanto, dicha reivindicación no satisface el requisito de novedad según se establece en el Art. 6.1 de la Ley de Patentes 24/2015.*

### **Ejemplo 2: falta de novedad con declaración de una característica implícita y conclusión final con cláusula tipo**

En este ejemplo, en la reivindicación se habla de un elemento de apoyo elástico y en D01 de un elemento de apoyo de caucho. Por ello, una vez se haya procedido a enumerar las características técnicas correspondientes, como en el ejemplo 1, se concluye como sigue:

*Dado que el caucho es un material de propiedades elásticas bien conocidas, se considera que D01 implícitamente describe esta característica y que por tanto D01 divulga idénticamente el contenido de la reivindicación 1, afectando en consecuencia al requisito de novedad establecido en el Art. 6.1 de la Ley de Patentes 24/2015.*

### **Ejemplo 3: falta de novedad con pronunciamiento sobre un "adecuado para" y conclusión final con cláusula tipo**

En este ejemplo, el dispositivo reivindicado y el descrito en D01 comparten todas las características técnicas pero tienen finalidades diferentes, lo que se indica en los "para" correspondientes. Por ello, una vez se haya procedido a enumerar las características técnicas, como en el ejemplo 1, se concluye como sigue:

*Dado que el dispositivo descrito en D01 incluye todas las características técnicas del dispositivo reivindicado, y que sería adecuado para su uso como dispositivo portátil para la medición de ruedas de ferrocarril, sin necesidad de ninguna modificación, se considera que el documento D01 afecta al requisito de novedad establecido en el Art. 6.1 de la Ley 24/2015.*

#### **Ejemplo 4: se aprecia novedad**

Cuando se aprecia que una reivindicación tiene novedad, eso significa que hay una o más diferencias por lo que habría que indicar dichas diferencias y proceder a valorar si hay o no actividad inventiva (ver los ejemplos propuestos en el apartado 5 de la parte E, Actividad Inventiva).

#### **Ejemplo 5: para reivindicaciones dependientes de una reivindicación nueva e inventiva con cláusula de conclusión global**

*Las reivindicaciones 2-5 dependen de forma directa o indirecta de la reivindicación 1, que cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva. Por lo tanto, las reivindicaciones 2-5 cumplen a su vez dichos requisitos (Art. 6.1 y 8.1 de la Ley 24/2015).*

En los casos en los que una reivindicación independiente no satisfaga los requisitos de novedad y/o actividad inventiva habrá que analizar individualmente las reivindicaciones dependientes, agrupándolas si es conveniente por grupos de dependencia.

## **6.5 ACTIVIDAD INVENTIVA**

### **6.5.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA**

Se considerará que una invención reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de **manera muy evidente** para un experto en la materia. Esta definición viene recogida en el Artículo 140 L.P.

Esta definición significa que la Ley de Patentes de forma explícita establece dos niveles de actividad inventiva, uno para patentes y otro menor para modelos de utilidad. Un modelo de utilidad cumpliría con el requisito de actividad inventiva aunque fuese "algo evidente" o "un poco evidente" para el experto en la materia. La sustitución del concepto "evidente" que rige en patentes por el de "muy evidente" conlleva importantes implicaciones y una dificultad adicional a la doctrina habitual en la valoración de actividad inventiva en patentes, donde no se contemplan niveles diferentes de este criterio para poder realizar una valoración objetiva. En patentes simplemente debe reconocerse si la pretendida invención cumple o no cumple este requisito y no se consideran graduaciones o niveles. Se hace por tanto necesario la utilización de criterios distintos que permitan discernir un nivel del otro.

Novedad y actividad inventiva son conceptos diferentes. Mientras que una reivindicación carece de novedad si cada uno de sus elementos o de sus etapas está divulgado explícita o implícitamente en un único elemento del estado de la técnica, sin embargo, una invención carece de actividad inventiva si, en relación con el estado de la técnica en su conjunto, la invención, considerada como un todo, es muy evidente para un experto en la materia. Por tanto, para valorar la actividad inventiva puede utilizarse un único elemento del estado de la técnica o bien, una combinación de varios elementos del estado de la técnica, lo que no sería posible al evaluar la novedad. Conviene recalcar que la figura del experto en la materia es imprescindible para la actividad inventiva y sin embargo no debe tenerse en cuenta para la novedad.

La valoración de actividad inventiva es un requisito adicional y posterior al de novedad. En caso de falta de novedad no debe analizarse la actividad inventiva. Ahora bien, si un modelo de utilidad cumple el requisito de novedad significa que en el estado de la técnica no hay nada idéntico. Por lo tanto si hay novedad hay diferencia. En definitiva cualquier examen de actividad inventiva implica en primer lugar identificar la diferencia como una enumeración detallada de características técnicas. En segundo lugar habrá que valorar y justificar si esa diferencia es muy evidente o no. La justificación y motivación deberá sustentarse en el estado de la técnica que es la única prueba fehaciente y documental de lo que un experto en la materia puede conocer o está a su alcance en una fecha determinada.

Resulta muy práctico y no sólo a efectos de novedad sino también para el posterior análisis de actividad inventiva, construir una tabla o matriz comparativa de características entre cada una de las reivindicaciones y los diferentes documentos del estado de la técnica. Cada reivindicación se fraccionará individualmente en sus distintas características técnicas. En el

caso de las reivindicaciones dependientes se tendrá en cuenta que, además de sus propias características, también deben incluirse las características técnicas de las reivindicaciones de las que dependen.

A continuación, se muestra un ejemplo de matriz comparativa de características:

|                     |                             | Estado de la<br>Técnica 1 | Estado de la<br>Técnica 2 | Estado de la<br>Técnica 3 |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| REIVINDICACIÓN<br>1 | Característica<br>Técnica A |                           | X                         | X                         |
|                     | Característica<br>Técnica B | X                         | X                         |                           |
|                     | Característica<br>Técnica C | X                         |                           | X                         |
|                     | Característica<br>Técnica D | X                         |                           | X                         |

En este ejemplo, la Reivindicación 1 tiene novedad ya que no hay ningún documento del estado de la técnica que tenga todas sus características técnicas. En segundo lugar hay que identificar la diferencia. Por ejemplo, si se compara con el "Estado de la Técnica 3" la diferencia queda identificada como la "Característica Técnica B". Una vez identificada la diferencia habrá que motivar y justificar por qué esa diferencia se considera que resulta (o no) muy evidente para el experto en la materia. Más adelante se dan indicaciones para la mejor utilización y elección entre los distintos documentos del estado de la técnica y así obtener la apreciación más acertada de la actividad inventiva.

### 6.5.2 CONCEPTO DE "MUY EVIDENTE"

La cuestión que hay que considerar para los modelos de utilidad, es la de si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación en estudio, hubiera sido muy evidente para un experto en la materia llegar a las características técnicas contenidas en dicha reivindicación, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso afirmativo, se considera que la reivindicación carece de actividad inventiva.

El término “muy evidente” significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología sino que se deduce muy simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que está dentro de la habilidad o capacidad que se espera de un experto en la materia de una forma casi inmediata.

La invención en su conjunto es muy evidente si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado al experto en la materia rápidamente a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito bastante clara en el objetivo de llegar a la invención reivindicada.

### **6.5.3 CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA**

A la vista del apartado anterior las principales consideraciones a tener en cuenta para analizar la actividad inventiva son las siguientes:

- a. El experto en la materia
- b. La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente, esto es, la documentación aportada en la fase de oposición
- c. Combinación de documentos
- d. Un solo documento afecta a la actividad inventiva
- e. Doctrina de los equivalentes
- f. Análisis ex - post facto
- g. Indicios relacionados con la actividad inventiva de una solicitud
- h. Reivindicaciones dependientes
- i. Criterios para establecer lo que resultaría muy evidente para el experto en la materia a partir de dicho estado de la técnica

### 6.5.3.1 El experto en la materia.

Cuando se estudia la actividad inventiva, al contrario que cuando se estudia la novedad, se permite interpretar cualquier documento a la luz de los conocimientos posteriores a la fecha publicación de dicho documento siempre que sean conocimientos anteriores a la fecha pertinente (fecha de presentación o fecha de prioridad). Esto es, el documento recuperado del estado de la técnica se interpreta como lo hubiera hecho el experto en la materia en la fecha pertinente para la solicitud cuya actividad inventiva se evalúa. Se trata de considerar todos los documentos pertinentes recuperados en la búsqueda así como todos los conocimientos generalmente a disposición del experto en la materia en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación. En efecto, esa es la información de que hubiera dispuesto el experto en la materia para tratar de obtener la invención y lo que se trata de evaluar es si, con esa información, le hubiera resultado evidente o no.

Cuando se identifica la contribución técnica que una determinada invención realiza al estado de la técnica, a fin de determinar si existe una actividad inventiva, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, lo que el mismo solicitante reconoce como conocido, tanto en la descripción como en las reivindicaciones. No obstante, el estado de la técnica adicional contenido en los documentos aportados en fase de oposición o como resultado de una búsqueda sobre el estado de la técnica podría situar la invención reivindicada en una perspectiva totalmente diferente de la que ha mostrado el solicitante y, de hecho, este estado de la técnica podría hacer que el solicitante corrigiera voluntariamente sus reivindicaciones para replantear su invención.

Además de los conocimientos especializados propios del experto en la materia, también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general común. Se considera conocimiento general común el que se encuentra accesible de forma inmediata por un conocimiento previo generalizado y extendido. No es necesario por lo tanto demostrarlo y sólo se justificará cuando se solicite o ponga en duda y sólo entonces podrá citarse, por ejemplo, un libro de texto. Una de las características del conocimiento general común es que no depende de un documento publicado en una fecha determinada, cosa típica de los últimos avances tecnológicos, por ejemplo, documentos de patentes o revistas científicas. Al contrario, las referencias en que aparezca, suelen ser libros de texto, artículos de divulgación, etc. en cuya fecha de publicación ese conocimiento ya era conocido y estaba extendido. Ejemplos de conocimiento general común en varios campos de la tecnología, pueden ser:

- medios de unión: atornillado, pegado, soldadura;
- medios de acabado: pinturas, recubrimientos, lacas;
- medios mecánicos: rodamientos, mecanismos simples, lubricación;
- medios eléctricos: motores, sensores, iluminación;
- productos y compuestos químicos: todos aquellos básicos y típicos de laboratorio

Por otra parte, el estado de la técnica debe permitir realizar lo que se describe. Por tanto, sea cual sea la combinación utilizada – elementos del estado de la técnica y constatación de elementos conocidos o conocimientos generales–, esa combinación debe ofrecer la posibilidad de realización de la invención reivindicada. Con el fin de llegar a una conclusión final sobre si una determinada reivindicación implica o no actividad inventiva, es necesario establecer la diferencia entre el objeto de dicha reivindicación en su conjunto y el conjunto del estado de la técnica conocido. La apreciación de la actividad inventiva se basará en el estado de la técnica identificado como más cercano. Se tendrán también en cuenta los contenidos que un experto en la materia podría deducir razonablemente de la divulgación explícita al igual que los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de esas reivindicaciones.

A la hora de determinar el límite entre lo que es "evidente" o "muy evidente" debemos trazar una línea divisoria en la consideración de "experto en la materia" relativo a patentes y a modelos de utilidad. En general, se debe suponer que la figura del experto en la materia es una persona hipotética y anónima creada artificialmente. Sus competencias respecto del objeto inventivo en estudio deberán ser determinadas de forma individualizada en cada caso. Es tarea del examinador perfilar el conocimiento hipotético de esta figura jurídica en base a la documentación disponible del estado de la técnica, que ofrece un marco fidedigno para poder fundar cualquier argumentación al definir con exactitud las habilidades concretas que para cada caso alcanzaría el experto en la materia.

En este momento hay que recordar que en la valoración de la actividad inventiva el punto de partida es todo el estado de la técnica conocido por complejo que sea. Téngase en cuenta que sólo se valora la actividad inventiva cuando se ha considerado que tiene novedad, es decir que ya se dispone de un estado de la técnica de partida. La figura del experto en la materia aparece en escena justo después sólo para valorar si a la vista de ese estado de la técnica la invención es obvia.



Se debe suponer que la figura del experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso. Deberá suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el “estado de la técnica”, en particular, los documentos citados en el informe sobre el estado de la técnica, y que ha tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina.

Si el problema derivado del estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención impulsa al experto en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista de ese campo será la persona cualificada para resolver el problema. En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica una actividad inventiva. En ciertas circunstancias, puede ser más adecuado considerar a la figura del experto en la materia como un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, más bien que a una sola persona. Éste puede ser el caso, por ejemplo, para ciertas tecnologías de vanguardia como la de los ordenadores o las redes telefónicas, y para procedimientos altamente especializados como los de la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas complejas.

Un enfoque para abordar el análisis de menor actividad inventiva en los modelos de utilidad es rebajar la exigencia de experto en la materia, definiendo cuales serían sus características. En la definición de modelo de utilidad se destaca la finalidad: “invención aplicada a un objeto o producto al que se le dota de una configuración, estructura o composición de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”. En consecuencia, el destinatario que podría apreciar la validez de la ventaja atribuida al modelo sería para el uso: un usuario normal razonablemente informado; mientras que para la fabricación se trataría de un trabajador u obrero cualificado o a lo sumo un técnico, en contraposición con la práctica de patentes, en el que el experto en la materia es generalmente un ingeniero, científico o investigador que tiene una elevada cualificación técnica. No se trataría de enfrentar la invención, como en el caso de las patentes, a un experto en la materia que conoce todo lo publicado y luego graduar la evidencia, sino enfrentarla a una figura rebajada y determinar de forma más objetiva si la presunta invención es evidente o no para esta nueva figura sin tener que realizar ninguna graduación.

En este enfoque se rebaja el nivel a una persona ficticia que, sin ser un experto técnico, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen los modelos de utilidad y, debido a su interés por los productos de que se trata,

presta un grado de atención al utilizarlos o fabricarlos. Así una pequeña ventaja que pudiera resultar obvia para el experto, podría no serlo para el trabajador o usuario y por lo tanto dicha ventaja sería suficiente para cumplir el requisito de menor actividad inventiva.

En la siguiente tabla se muestra una comparación de los dos enfoques al considerar un experto en la materia frente a un trabajador o usuario, según el caso del modelo de utilidad.

| <b>MENOR ACTIVIDAD INVENTIVA. COMPARACIÓN DE ENFOQUES</b><br>Experto en la Materia vs Trabajador/Usuario<br>(Partiendo de un documento del estado de la técnica) |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Experto en la materia</b>                                                                                                                                     | <b>Trabajador Cualificado</b><br><b>Usuario Informado</b>                                                              |
| Conoce todo acerca de un campo de la técnica determinado                                                                                                         | Conoce lo que está a su alcance por el comercio, publicidad, manuales corrientes de un campo de la técnica determinado |
| Consulta con técnicos de campos cercanos al suyo si desconoce la solución de un problema particular                                                              | Conoce opiniones de otros trabajadores o usuarios en un círculo próximo                                                |

Un usuario normalmente informado conocería lo que está su alcance por el comercio, publicidad u opiniones de otros usuarios cercanos. Mientras que un trabajador cualificado conocería las técnicas corrientes, manuales o documentación académica convencional. En definitiva, y con el objeto de valorar la actividad inventiva de una invención ante un estado de la técnica conocido, solo considerarían un conocimiento general común que no podrían exceder. No estarían en condiciones de considerar para la valoración de actividad inventiva los últimos avances o información contenida en publicaciones científicas o de patentes o en campos de investigación que todavía no han llegado a los libros de texto.

Por ejemplo, si el objeto inventivo del modelo de utilidad es un elemento constructivo para carreteras, el análisis de la actividad inventiva debería ser considerado a través de los ojos de un trabajador cualificado con experiencia en este tipo de construcciones, tanto en labores de construcción como de reparación o mantenimiento.

La selección del "experto en la materia" en relación con el sector al que pertenece el objeto inventivo permite definir objetivamente las características de su conocimiento técnico esperable sobre la base de su educación y su experiencia práctica.

Volviendo al ejemplo anterior, si el "experto en la materia" es un trabajador cualificado, entonces es relativamente sencillo determinar el nivel de competencias prácticas y educativas de dicho trabajador que será determinado teniendo en cuenta en cuenta también el nivel de conocimiento de este trabajador ficticio en el momento relevante, por ejemplo, antes de la fecha de prioridad o de solicitud.

La utilización de la figura rebajada tiene como finalidad valorar y aportar argumentos de forma objetiva que permitan delimitar y motivar adecuadamente el concepto de "muy evidente", que figura en el Artículo 140 de la LP, ya que en definitiva la figura de referencia legal sigue siendo el mismo experto en la materia que rige para patentes. A tal fin puede considerarse como un argumento sólido que lo que resulta evidente para el trabajador cualificado de ese campo técnico (o usuario informado en su caso) resultaría muy evidente para un experto en la materia. Igualmente si no resulta evidente para el trabajador cualificado *difícilmente* puede considerarse muy evidente para el experto en la materia.

Nos encontramos con una implicación de conceptos: la evidencia en el Trabajador/Usuario implica la muy evidencia del Experto en la Materia (aunque no al contrario). En la siguiente tabla puede observarse esta implicación:

| IMPLICACIÓN                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Trabajador cualificado<br>Usuario Informado                                                   | Experto en la materia                             |
| EVIDENTE     | MUY EVIDENTE                                      |
| NO EVIDENTE  | NO MUY EVIDENTE<br>... aunque podría ser evidente |

Mientras que en patentes, la invención debe sorprender al experto, en modelos de utilidad sería suficiente que la invención sorprendiese a esta figura ficticia rebajada.

La anterior tabla de implicación nos permite desarrollar cláusulas tipo para la valoración de la actividad inventiva utilizando como argumento la figura rebajada:

Clausula tipo. Ejemplo 1 (negativo, es muy evidente):

*"A la vista de la diferencia de características técnicas C1, C2 entre la invención reivindicada y el documento del estado de la técnica D1, un trabajador cualificado (o un usuario informado) consideraría evidente su aplicación ya que está dentro de su alcance como se observa en los siguientes casos: A1, A2. En consecuencia, un experto en la materia consideraría muy evidente su aplicación"*

Clausula tipo. Ejemplo 2 (positivo, no es muy evidente):

*"A la vista de la diferencia de características técnicas C1, C2 entre la invención reivindicada y el documento del estado de la técnica D1, un trabajador cualificado no consideraría evidente su aplicación ya que no está dentro de su alcance por las siguientes causas: A1, A2. En consecuencia dudosamente un experto en la materia consideraría muy evidente su aplicación"*

Clausula tipo. Ejemplo 3 (positivo, no es muy evidente):

*Aunque podrían estar al alcance de un Experto en la Materia, sin embargo se trata de una documentación que requiere un nivel de capacidad y que no sería fácilmente considerado por un trabajador cualificado. En consecuencia difícilmente podría considerar muy evidente...*

Clausula tipo. Ejemplo 4 (negativo, es muy evidente):

*"Sin embargo esta diferencia de conocimientos no estaría solo al alcance de un experto en la materia sino que incluso son conocidos por un usuario informado ya que se trata de ..."*

Clausula tipo. Ejemplo 5 (negativo, es muy evidente):

*"Sin embargo esta diferencia se trata de conocimientos generales que pueden encontrarse en manuales y que por su naturaleza no solo están al alcance del Experto en la Materia sino que incluso cualquier trabajador/usuario podría conocer de forma inmediata. En consecuencia no solo sería evidente sino incluso muy evidente su utilización..."*

**6.5.3.2 La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente (la documentación aportada en la fase de oposición)**

El estado de la técnica para valorar la actividad inventiva, al contrario que en el caso de la novedad, no incluye el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad ni las solicitudes de patente europea o PCT que designen a España, tal y como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente en estudio y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior. Como en el caso de la novedad, sí se tendrán en cuenta los elementos del estado de la técnica divulgados entre la fecha de prioridad y la fecha de solicitud en tanto se determina si la prioridad es válida.

Las consideraciones fundamentales para determinar el estado de la técnica pertinente a la hora de evaluar la actividad inventiva son las siguientes:

- la invención reivindicada debe ser considerada como un todo, es decir, se deben considerar el objeto de la invención, el problema técnico planteado y la solución propuesta de forma global y no las características técnicas individuales de forma aislada.
- el o los documentos pertinentes del estado de la técnica deben ser considerados como un todo y deberían inducir al experto en la materia a combinar el contenido de esos documentos de manera muy evidente y de forma que conduzca al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad muy razonable de éxito;

- se deben estudiar los documentos de referencia sin tener en cuenta los conocimientos aportados posteriormente por la invención reivindicada, ya que estos conocimientos no forman parte del estado de la técnica.

Un aspecto importante a tener en cuenta en la determinación del estado de la técnica es el nivel de cualificación del experto en la materia en el caso de los modelos de utilidad. La pregunta que hay que responder en "¿Qué clase de enseñanzas e información hubiera obtenido por ejemplo el trabajador cualificado -como experto en la materia- de las publicaciones relevantes mencionadas en la fecha de referencia?"

La evaluación de la actividad inventiva se realizará a la luz de la determinación del estado de la técnica más próximo y relevante, junto con el conocimiento general del trabajador cualificado. Este nivel de conocimientos generales, inferior a los que posee un técnico o ingeniero hará que las enseñanzas obtenidas del estado del arte y la posibilidad de combinar documentos sean inferiores.

### **6.5.3.3 Combinación de documentos**

Para determinar la existencia de actividad inventiva (al contrario que en el estudio de la novedad), está permitido combinar los contenidos de dos o más documentos de referencia del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes divulgadas o varios aspectos técnicos contenidos en el mismo documento de referencia, como un determinado libro, pero únicamente en el caso en que esa combinación hubiera sido muy evidente para el experto en la materia. En consecuencia, la combinación de documentos del estado de la técnica para cuestionar la actividad inventiva de un modelo de utilidad debe limitarse teniendo en cuenta la actividad inventiva menor.

Para determinar si hubiera sido muy evidente combinar dos o más documentos diferentes, el examinador considerará lo siguiente:

- si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen muy probable la combinación de esos documentos para el experto en la materia;
- si los documentos proceden de campos técnicos muy similares o cercanos y, si presentan una relación suficiente con la ventaja prácticamente apreciable que resulta de la invención.

La combinación, el reemplazo o la modificación de los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica sólo pueden conducir a la falta de actividad inventiva si el estado de la técnica o los conocimientos generales propios del experto en la materia le hubieran motivado muy razonablemente a proceder a esa combinación, ese reemplazo o esa modificación.

A la inversa, cuando no cabe esperar que el experto en la materia llegue a tal combinación de forma muy evidente, estaría cumplida la condición de actividad inventiva, incluso si cada elemento, aisladamente, hubiera sido muy evidente.

El hecho de combinar dos o más partes de un mismo documento habría sido muy evidente si hubiera habido una posibilidad muy razonable de que el experto en la materia hubiese podido asociar esas partes entre ellas. En este sentido no se considera muy evidente la combinación entre dos formas de realización plasmadas en un mismo documento a no ser que explícitamente así se indique.

También hubiera sido muy evidente para el experto en la materia combinar con un documento del estado de la técnica un manual acreditado o un diccionario clásico; se trata únicamente de un caso particular del principio general según el cual es muy evidente combinar las instrucciones contenidas en documentos con los conocimientos generales corrientes en el campo técnico considerado. Por regla general, también hubiera sido muy evidente para el experto en la materia combinar los contenidos de dos documentos de los que uno se refiere al otro de forma clara e inequívoca.

Conviene observar que las razones que llevan al solicitante a una invención, no tienen por qué ser necesariamente las mismas que las que hubieran llevado, en el análisis realizado por el examinador, al experto en la materia a realizar las modificaciones del estado del arte para obtener un resultado que afecte a la actividad inventiva del objeto reivindicado. En efecto, el inventor y el hipotético experto en la materia no han considerado forzosamente la misma documentación.

Conviene dejar claro que ni el inventor ni el examinador pueden ser considerados por regla general como "experto en la materia". El inventor, y la experiencia así lo demuestra, no conoce en muchas ocasiones la totalidad del estado de la técnica. Por el contrario si la invención es meritoria, por definición excede el alcance del experto en la materia al que no le resultaría obvia, y entonces el inventor excede el conocimiento del experto en la materia. En cuanto al examinador la función que ejerce es construir documentalmente y definir para cada

invención, caso a caso, el conocimiento al que llegaría el experto en la materia, y por lo tanto a priori tampoco se le puede considerar un experto en la materia.

En definitiva, un examinador de patentes o modelos de utilidad es un profesional cualificado que por su formación y experiencia es capaz de ponerse en el lugar de la figura hipotética del experto en la materia.

Por otra parte, es necesario que sea aportado en la fase de oposición o que surja como consecuencia de una búsqueda, una base muy sólida en el estado de la técnica que sugiera la combinación, pero dicha combinación puede no estar sugerida con el fin de obtener exactamente la misma ventaja o el mismo resultado que el identificado por el solicitante. En efecto, el estado de la técnica puede sugerir la invención reivindicada, pero con una finalidad ligeramente diferente.

#### **6.5.3.4 Un solo documento afecta a la actividad inventiva**

En ciertos casos, el contenido de un solo elemento del estado de la técnica puede determinar la falta de actividad inventiva. Se puede cuestionar la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, de una o varias reivindicaciones que dependan de ella con un único documento del estado de la técnica. Dicho documento sería, por tanto, suficiente base para motivar una falta de actividad inventiva. Los siguientes son ejemplos de situaciones en las que esto puede ocurrir:

1. cuando una característica técnica conocida en un campo técnico se aplica a otro campo y esa aplicación hubiera sido muy evidente para un experto en la materia;
2. cuando la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto reivindicado era suficientemente conocida o es equivalente para que sea innecesaria la prueba documental ya que se trata de conocimiento general común;
3. cuando la diferencia que existe entre el objeto reivindicado y el contenido del documento recae exclusivamente en una característica funcional. Estas invenciones se pueden reducir a un deseo que se alcanzaría con medios indefinidos (sólo funcionales) sin aportar concreción. Son características funcionales (aunque no lo parezcan): una bomba, una válvula, un interruptor, un cerrojo, un sensor, etc.



#### **6.5.3.5 Doctrina de los equivalentes**

Cuando tenemos una realización que se asemeja mucho a alguna que ya existe y resuelve el problema técnico del mismo modo, nos encontramos ante un “equivalente”.

Así, introducir una modificación en el objeto de la invención que cualquier experto consideraría que no produce cambios en el resultado, se considera un equivalente.

Hay que evaluar el grado de incidencia que supone el cambiar uno de los elementos de la invención, para determinar la actividad inventiva

En cambio, dado que en modelos de utilidad el requisito de actividad inventiva es menor, hay que ajustarse más a la literalidad de la reivindicación y hay que aplicar una apreciación de la intensidad de la equivalencia en función del grado de actividad inventiva requerido.

En la práctica, compararemos cada elemento de la invención y, una vez superado el umbral de la equivalencia, decidiremos si el cambio efectuado resulta muy evidente.

#### **6.5.3.6 Análisis ex post facto (después de los hechos)**

Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, podría implicar de hecho una actividad inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo. Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada debe proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales del experto en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.

Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si el experto en la materia hubiera estado encaminado o impulsado a combinar los documentos del estado de la técnica es la esperanza o la probabilidad muy razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.

En cualquier caso, el examinador deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad. Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante.

#### **6.5.3.7 Indicios relacionados con la actividad inventiva**

En la evaluación de la actividad inventiva, se realizará un análisis comparativo para definir la diferencia o diferencias sustanciales entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo. De nuevo, la diferencia, debe ser tenida en cuenta desde la perspectiva de un trabajador cualificado o en su caso de un usuario informado.

Si hay alguna diferencia sustancial, el siguiente paso es determinar el efecto producido por esta diferencia o diferencias y contemplar si existen una serie de indicios secundarios que pueden apoyar la existencia de actividad inventiva y que son, entre otros, los siguientes:

- a. si la invención reivindicada satisface una necesidad experimentada desde hace tiempo:

*Ejemplo: Un aparato automático de traducción simultánea portátil de alta calidad. La dificultad reside en la compleja integración de diversos dispositivos (micrófono, filtro anti-ruido, traductor electrónico, altavoz de calidad), que solo resulta posible llevarlo a un dispositivo útil cuando todos ellos alcanzan una madurez tecnológica.*

- b. si la invención reivindicada supera un prejuicio de índole práctico:

*Ejemplo: Los modernos lavabos de color de vidrio templado son tan resistentes como los de otros materiales. Sin embargo, su desarrollo tuvo que superar inicialmente al prejuicio de que el vidrio es frágil y no apto para esa aplicación.*

- c. si ha habido intentos anteriores, no finalizados con éxito, para lograr el resultado prácticamente apreciable alcanzado por la invención reivindicada:

*Ejemplo: Los lavavajillas convencionales nunca han secado bien la cubertería de plástico. Desde hace tiempo se viene intentando resolverlo sin demasiado éxito y finalmente la invención consigue encontrar la fórmula adecuada.*

- d. si la invención reivindicada conduce intencionadamente a un resultado sorprendente:

*Ejemplo: Un moderno ventilador sin aspas visibles con flujo a través de una tobera en forma de aro, más silencioso y eficiente. Si bien puede resultar sorprendente, es la aplicación práctica del efecto fluidodinámico “Coanda” como ventilador de aire y por lo tanto intencionado.*

- e. si la invención supone un éxito comercial en combinación con otros indicios:

*Ejemplo: Una moderna cafetera de cápsulas obtiene un éxito comercial claramente atribuible a la campaña promocional internacional y no a la cafetera en sí. Luego este éxito comercial no está relacionado con la invención.*

*Ahora bien, tras el éxito de la cafetera, la venta de cápsulas no alcanza las cifras esperadas inicialmente. Se constata que el problema radica en la carestía de cada una de las cápsulas, atribuible, entre otras causas, al propio diseño de la cápsula cuyos costes de fabricación son elevados. Una modificación del diseño de la cápsula permite reducir los costes y repercutirlos en el precio de venta. Inmediatamente las ventas crecen también impulsadas por la campaña publicitaria. Como el éxito en este segundo caso está relacionado con una ventaja técnica, el éxito comercial que antes no tuvo a pesar de la campaña, ahora sí es un indicador que puede reforzar su actividad inventiva.*

- f. si la invención solo estuviese anticipada por la combinación de dos documentos del estado de la técnica, que tengan una cierta complejidad:

*Ejemplo: La invención trata de un dispositivo de riego automático de una cierta complejidad compuesto por un aspersor que pulveriza el agua, que se ha mejorado, con el objeto de producir una gota más fina y uniforme, instalando un tipo de boquilla conocido pero que hasta ahora sólo se había utilizado en inyectores para automoción.*

- g. si la invención sólo estuviese anticipada por la cooperación de varios documentos del estado de la técnica aunque cada uno sea simple per se:

*Ejemplo: Una nueva rueda de monopatín que absorbe mejor los golpes, se compone de 4 elementos sencillos, todos ellos conocidos, pero en la nueva disposición producen el efecto mejorado.*

- h. si la invención representa una solución más simple, con el mismo efecto e incluso mejorado, que propuestas más complejas

*Ejemplo: El estado de la técnica muestra un teléfono móvil dotado de un sensor específico de luz para atenuar o intensificar la luminosidad de la pantalla dependiendo de la intensidad de luz en el exterior. La invención consiste en la eliminación del sensor y añadir esa función a la cámara de fotos frontal del teléfono.*

Si, por ejemplo, se demuestra que una invención reivindicada tiene un valor técnico considerable y, especialmente, si proporciona una ventaja prácticamente apreciable que es nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o más de las características técnicas incluidas en la reivindicación que define la invención, el examinador debería dudar en objetar la actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la invención reivindicada resuelve una necesidad que se ha estado intentando resolver desde hace mucho tiempo o supera un prejuicio de índole práctico.

En el caso de los modelos de utilidad, determinados efectos que se derivan de la mencionada diferencia pueden ser suficientes para justificar la presencia de actividad inventiva. Por ejemplo, la posibilidad de que un producto pueda ser utilizado por una mayor cantidad de usuarios o que suponga una ventaja apreciable, del tipo:

- a. Productos más baratos.
- b. Ergonomías.
- c. Menor cantidad de material necesario.
- d. Facilidad de montaje.
- e. Menor espacio de almacenaje.
- f. Mayor seguridad en su manejo.
- g. Menos tiempo de fabricación y menos recursos necesarios.
- h. Mejoras en las condiciones de trabajo.

***Pueden justificar la existencia de actividad inventiva.***

Igualmente pueden existir una serie de indicios secundarios que pueden refutar la existencia de actividad inventiva y que son, entre otros, los siguientes:

- a. si la invención consiste en una yuxtaposición mediante acumulación de elementos que no producen un efecto sinérgico concreto sino algo que sólo puede ser definido como

una mejora general. En estos casos el objeto inventivo sólo puede recaer sobre la forma en que se ha resuelto la integración de los elementos aunque en muchas ocasiones la integración es muy evidente:

*Ejemplo: Un paraguas-linterna, se trata de una linterna aplicada en el mango del paraguas. Es un caso de yuxtaposición. La única característica técnica es la manera en que se haya resuelto dicha integración que habitualmente resulta muy evidente.*

b. si la invención reivindicada conduce inevitablemente a un efecto “sorprendente”:

*Ejemplo: Un foco para dentista adaptado para incluir bombillas LED y así disminuir el consumo eléctrico. Como las bombillas LED son más frías se produce un efecto adicional de comodidad para el paciente. Este efecto "sorprendente" no aporta ningún mérito inventivo ya que es un efecto intrínseco, entre otros, a las bombillas LED. Sólo debe valorarse la actividad inventiva de la adaptación del foco al nuevo tipo de bombilla.*

c. si la invención se diferencia del estado de la técnica solamente en una característica funcional

*Ejemplo 1: Una funda flexible protectora de teléfonos móviles cuya única diferencia de características técnicas con el estado de la técnica (hay otras características que han resultado conocidas) aparece en la reivindicación independiente de forma sucinta: ".y que también está dotada de un captador fotovoltaico de energía solar". Sin embargo, esta característica está expresada en términos genéricos y no específicos como una mera enunciación de dotar al dispositivo de un captador solar no definido. Es el mero planteamiento de una idea pero no su aplicación práctica. No se entra en más detalle ni se especifica la probablemente compleja resolución práctica de esta medida, como implicaciones de tamaño, características físicas (flexibilidad, resistencia) o electrónicas, etc. Resultaría evidente para el trabajador cualificado el planteamiento de esta medida (no así su resolución) tal y como esta reivindicada en el modelo de utilidad. La dificultad que entraña para el examinador es identificar que se trata de una característica funcional.*

*Ejemplo 2: La reivindicación está expresada con una única característica funcional: "Mochila voladora caracterizada por disponer de medios que permiten el vuelo de una persona". Los medios no se definen, es una característica funcional. Si la parte caracterizadora de una reivindicación se expresa mediante una única característica funcional se convierte en una reivindicación de deseo.*

- d. si la invención consiste en una inversión de tipo mecánico, cinemático, hidráulico, etc. de un mecanismo conocido, p. ej. intercambiar partes propulsoras por propulsadas:

*Ejemplo: Una bomba de calor es un ejemplo clásico de reversibilidad entre calefacción y refrigeración, que se obtiene al operar la válvula inversora entre sus dos posiciones de trabajo provocando el intercambio de funciones entre el evaporador y el condensador del circuito de refrigeración.*

Finalmente algunos indicios son indiferentes o dudosos por sí mismos, ya que sólo deben ser tomados en consideración para reforzar otros indicios:

- e. si los documentos del estado de la técnica aunque son relevantes, son antiguos, lo que podría implicar que un avance aparentemente obvio no se ha dado durante un largo periodo de tiempo. Se refuerza el indicio si el estado de la técnica demuestra que ha existido una necesidad de solucionar un problema particular para el período completo desde la fecha del estado de la técnica y de la invención. Este argumento es aún más válido en un campo que tenga frecuentes solicitudes y económicamente significativo.

*Ejemplo: La invención trata sobre una lata de refresco autorrefrigerada por un gas refrigerante comprimido cuyos documentos del estado de la técnica que parecen ser relevantes, datan de hace 30 años. Sólo por esto, la edad de los documentos no proporciona ningún mérito inventivo adicional.*

*Sin embargo, aparecen otros documentos intermedios, de otras alternativas de refrigeración de latas, que desechan los antecedentes de hace 30 años mencionando que tienen un problema de explosión con calor extremo. Uno de los detalles de la invención presentada, trata de una sencilla válvula de escape para descomprimir automáticamente el depósito de gas en caso de alta presión. En este caso aunque la solución presentada es simple, la edad de los documentos refuerza su actividad inventiva.*

- f. si se ha producido un éxito comercial. El éxito comercial debe derivar de características técnicas de la invención y no de otras influencias (campañas de ventas, monopolio de mercado, técnicas eficaces de ventas, etc.). Sólo será válido cuando se considere junto a otros indicios. Ver ejemplo anterior en indicios favorables.

Por último, se debe dilucidar si la diferencia, a los ojos del trabajador cualificado (o el usuario en su caso) y preferiblemente teniendo en cuenta al menos uno de los indicios secundarios, habría sido obvia para el trabajador cualificado en la fecha relevante.

#### **6.5.3.8 Reivindicaciones dependientes**

Ya que una reivindicación dependiente está limitada por todas las características de la reivindicación de la que depende, y al igual que ocurría al evaluar la novedad, si la declaración en cuanto a la actividad inventiva de la reivindicación independiente es positiva, también será positiva la declaración sobre la actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes.

Ahora bien, en ocasiones la reivindicación independiente no tiene actividad inventiva pero el estado de la técnica pone de manifiesto que alguna de las reivindicaciones dependientes incluye características técnicas que pudieran tener novedad o actividad inventiva; por ejemplo, la reivindicación 1 independiente carece de novedad y la reivindicación 2, dependiente de esta, es nueva y tiene actividad inventiva. Para subsanar la objeción de novedad o actividad inventiva relativa a ciertas reivindicaciones, el solicitante podrá modificar reivindicaciones y así limitar el alcance de la protección; en el ejemplo anterior, se podría modificar la reivindicación 1 incorporando las características técnicas de la reivindicación 2. La modificación de reivindicaciones está contemplada dentro del procedimiento de oposición.

En primer lugar, indicar que una modificación de reivindicaciones no debe añadir materia nueva que no figurase en la solicitud tal y como se presentó originalmente. Por ejemplo no es admisible introducir un *disclaimer* o excepción, causada por una falta de novedad puntual en un rango de valores, si no está descrito originalmente. Se considera ampliación de contenido.

La modificación más habitual y directa es la combinación de reivindicaciones, que resulta de haber sido objetada una reivindicación independiente pero no así alguna de las características presentes en sus reivindicaciones dependientes. La modificación consiste en construir una nueva reivindicación independiente donde todas las características objetadas se incluyen en el preámbulo y las características no objetadas de las antiguas reivindicaciones dependientes se convierten en la parte caracterizadora de la nueva reivindicación independiente. Téngase en cuenta que esta modificación solo es posible si el modelo ya contemplaba una relación técnica entre todas las características técnicas ahora combinadas.

También sería admisible, bajo ciertas circunstancias más complejas, incluir en la parte caracterizadora de una nueva reivindicación independiente, características técnicas presentes exclusivamente en la descripción (o mucho más excepcionalmente en los dibujos). No obstante, esta modificación presenta algunas dificultades. En primer lugar, la característica debe estar descrita originalmente en conexión con las otras características. Además, es posible que dicha característica no haya sido tomada en cuenta durante el proceso de oposición o de búsqueda de anterioridades por no estar presente en las reivindicaciones iniciales o por alejarse del problema técnico planteado originalmente. La descripción habitualmente incorpora elementos accesorios a la invención para estructurarla o enmarcarla en un contexto técnico más amplio. Pudieran surgir nuevas invenciones sobrevenidas colaterales a la invención original cuyo mérito inventivo no ha sido realmente analizado. En este último caso solo podrían admitirse las modificaciones, si así lo permite el procedimiento, realizando búsquedas adicionales que recojan las características técnicas incorporadas desde la descripción.

#### **6.5.3.9 Criterios para establecer lo que resultaría muy evidente para el experto en la materia a partir de dicho estado de la técnica**

Uno de los métodos posibles para evaluar la actividad inventiva, es el denominado método problema solución. El método problema-solución se utiliza habitualmente para valorar la actividad inventiva en el examen de patentes. Si se pretende aplicar a modelos de utilidad, en primer lugar hay que considerar que este método en patentes parte de la hipótesis que toda invención responde a la solución de un problema técnico. De ahí el nombre problema-solución.

En modelos de utilidad no es exactamente lo mismo, puesto que no necesariamente todos los modelos resuelven un problema en el mismo sentido que las patentes. Téngase en cuenta que una solicitud de patente puede carecer de actividad inventiva, por lo que no sería una invención y por lo tanto no habría ningún problema que resolver. Esa misma invención sin embargo si podría alcanzar el nivel inventivo menor como modelo de utilidad. Es decir el problema técnico de los modelos debe ser analizado desde otra perspectiva. Un modelo de utilidad puede estar enfocado a una pequeña mejora, alternativa o perfeccionamiento. Lo que persigue el modelo de utilidad, de su propia definición, es obtener una "*ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación*". En estos casos en lugar de un *problema* puede



hablarse de una *desventaja*. Este propósito que persigue el modelo es lo que le hace compatible con que el nivel de actividad inventiva exigido sea menor. En consecuencia no puede aplicarse de la misma manera el método problema-solución a los modelos de utilidad, aunque sin embargo, algunos de los elementos del método pueden resultar útiles para valorar su actividad inventiva. Se expone a continuación en qué medida puede aplicarse a modelos de utilidad.

#### 6.5.3.9.1 El método problema-solución

El método problema-solución aplicado a modelos de utilidad, al igual que en patentes se divide en tres etapas principales que pueden enunciarse de la siguiente manera:

ETAPA 1: Determinación del documento del estado de la técnica más próximo.

Esta etapa es idéntica a patentes. Más adelante se dan más detalles.

ETAPA 2: Identificación de las diferencias con el ET más próximo y establecimiento del problema técnico objetivo o de la desventaja prácticamente apreciable objetiva de la invención reivindicada.

Esta es la etapa clave de este método. Una vez que se ha reconocido un documento del estado de la técnica como el más próximo a la invención reivindicada, se establecen las diferencias de características técnicas entre ambos.

Ahora bien, si en la aplicación del método a patentes esa diferencia de características nos va a llevar siempre a identificar el "problema técnico" *objetivo* que la invención resuelve, en modelos de utilidad la diferencia de características nos puede en ocasiones conducir a identificar una "desventaja" *objetiva* que mediante la aplicación de las características técnicas del modelo de utilidad, llevaría a obtener la "ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación" *objetiva*, tomando como punto de partida el estado de la técnica más próximo.

ETAPA 3: Análisis de si la invención reivindicada hubiera sido muy evidente para el experto en la materia partiendo del estado de la técnica más próximo, o bien como se ha explicado anteriormente, evidente para un trabajador cualificado o un usuario informado partiendo del estado de la técnica más próximo.

En la tabla siguiente se plasman las diferencias de aplicación del método problema solución entre las patentes y los modelos de utilidad.

| MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN.<br>Comparación Patentes frente a Modelos de Utilidad                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patentes                                                                                                                                                                                                                                      | Modelos de Utilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>ETAPA 1:</u><br>Determinación del documento del estado de la técnica más próximo.                                                                                                                                                          | <u>ETAPA 1:</u><br>Determinación del documento del estado de la técnica más próximo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>ETAPA 2:</u><br>Identificación de las diferencias con el ET más próximo y establecimiento del <b>problema técnico objetivo</b> de la invención reivindicada.                                                                               | <u>ETAPA 2:</u><br>Identificación de las diferencias con el ET más próximo y establecimiento de la <b>ventaja prácticamente apreciable objetiva</b> de la invención reivindicada.                                                                                                                                          |
| <u>ETAPA 3:</u><br>Análisis de si la solución que la invención reivindicada propone, expresada desde el problema técnico objetivo, hubiera sido <b>evidente para el experto en la materia</b> partiendo del estado de la técnica más próximo. | <u>ETAPA 3:</u><br>Análisis de si la ventaja objetiva que la invención reivindicada propone, hubiera sido <b>muy evidente para el experto en la materia</b> partiendo del estado de la técnica más próximo.<br><i>o bien</i><br><b>evidente para el trabajador/usuario</b> partiendo del estado de la técnica más próximo. |

Una manera de implementar este método en modelos de utilidad consiste en responder a las cinco preguntas siguientes (aunque las preguntas 3 y 4 son muy inmediatas)

1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?
2. ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?
3. ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?
4. En consecuencia, ¿Cuál sería el problema técnico objetivo o en su caso la desventaja objetiva que pretende resolver o mejorar la invención reivindicada?
5. El experto en la materia o bien el trabajador cualificado o usuario informado, y sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica
  - a. ¿Hubiera reconocido dicho problema o desventaja?, y
  - b.1. Para el experto en la materia: ¿consideraría muy evidente emplear las mismas medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolución o mejora?

b.2. Para el trabajador cualificado o usuario informado: ¿consideraría evidente emplear las mismas medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolución o mejora?

**Pregunta 1: ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?**

De entre los documentos aportados por el oponente, o como resultado de una búsqueda de anterioridades, el estado de la técnica más cercano es aquel elemento único del estado de la técnica a partir del cual resultará más convincente el razonamiento por el cual se argumenta la falta de actividad inventiva.

Veamos, cuales son las características que debe reunir dicho elemento del estado de la técnica:

- Debe formar parte del campo de la técnica de la invención considerada
- Debe **divulgar los efectos técnicos, los objetivos o la utilización particular más cercanos** de la invención reivindicada o **debe compartir con la invención el mayor número de características técnicas** y ser capaz de asegurar la función de la invención

Cuando existen dudas entre dos elementos del estado de la técnica sobre cuál es realmente el más próximo a la invención, a menudo la manera más sencilla de tomar una decisión es aplicar el método problema-solución a partir de cada uno de los documentos por turno y evaluar cuál de los dos razonamientos parece más convincente.

En el momento de redactar el informe, el examinador deberá identificar explícitamente el documento al que se le considera como estado de la técnica más cercano.

Ejemplo de clausula ET más próximo

*El documento D1, al que se considera el estado de la técnica más próximo, divulga... (deben enumerarse los elementos técnicos divulgados en este documento comunes con los incluidos en la/s reivindicación/es del modelo de utilidad bajo estudio)*

**Pregunta 2: ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?**

Es importante analizar las diferencias entre las características técnicas reivindicadas en la solicitud, por una parte, y la parte más próxima del estado de la técnica más cercano, por la

otra. Se trata de concentrar la atención en los términos precisos de la reivindicación, que son los que definen el objeto para el que se solicita la protección. Se evitan así errores relacionados con una incorrecta apreciación de la causalidad.

Cuando se redacte el informe se deberá indicar la diferencia de características técnicas entre la invención reivindicada respecto al estado de la técnica más próximo.

#### Ejemplo de clausula diferencia

*La diferencia entre el documento D1 y el objeto técnico de la/s reivindicación/es de la invención bajo estudio radica en... (se enumerarán las diferencias expresadas en base a las características técnicas reivindicadas, siendo imprescindible relacionar las características que tiene la reivindicación y que no se encuentran presentes en el estado de la técnica más próximo; aquellas características que posee el estado de la técnica y que no tiene la reivindicación podrán enumerarse dependiendo de si son pertinentes para valorar la actividad inventiva)*

#### **Pregunta 3: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?**

##### **a. Causalidad**

Es necesario considerar el efecto técnico que se “**deriva de**” y es “**directamente atribuible**” a la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano formulada en términos de características técnicas.

Es muy importante ser muy riguroso ya que el efecto técnico deber ser causado por dicha diferencia.

Hay que evitar dejarse influir por las afirmaciones del solicitante en la descripción sobre diversas ventajas de la invención, si dichas ventajas no se derivan directamente de la diferencia con el estado de la técnica en términos de las características técnicas reivindicadas.

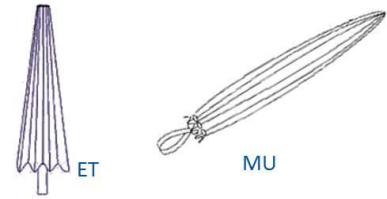
#### Ejemplo 1

La diferencia de características **NO** va unida al efecto técnico de la mejora

REIVINDICACIÓN

“Sombrilla caracterizada por disponer de una tela de lino o algodón”

El estado de la técnica muestra sombrillas con tela de algodón o lino. Sin embargo, se encuentra una diferencia ya que la empuñadura del modelo dispone de una cinta elástica para ceñirse a la muñeca. En consecuencia, la ventaja prácticamente apreciable no va a asociada a la característica técnica reivindicada



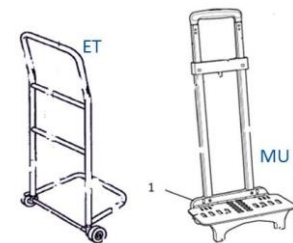
### Ejemplo 2

La diferencia de características **SÍ** va unida al efecto técnico de la mejora

### REIVINDICACIÓN

“Carrito portamaletas caracterizado por disponer de un elemento de refuerzo (1) en la zona de bisagra”

El estado de la técnica muestra carritos sin este elemento de refuerzo, por lo que la característica técnica reivindicada si va asociada a la ventaja prácticamente apreciable.



#### **b. ¿Y si no hay efecto técnico?**

En determinadas ocasiones no es posible para el examinador formular un efecto técnico o dicho efecto técnico no es claro. Es una situación normal que se resuelve en la siguiente etapa del método en el momento de definir el problema técnico como se verá a continuación.

**Pregunta 4. En consecuencia, ¿Cuál sería el problema técnico objetivo o en su caso la desventaja objetiva que pretende resolver o mejorar la invención reivindicada?**

#### **a. Equivalencia entre efecto técnico y problema técnico o desventaja.**

Normalmente, el problema técnico o desventaja se define basándose en el efecto técnico. En muchos casos, puede ser prácticamente igual que el efecto técnico. Se debe evitar, no obstante, formular el problema técnico o la desventaja de una manera que contenga indicaciones que apunten hacia la solución o mejora.

Si en la aplicación del método a patentes esa diferencia de características nos va a llevar a identificar el problema técnico objetivo que la invención resuelve, en modelos de utilidad la

diferencia de características nos tiene que conducir a identificar la ventaja prácticamente apreciable que presenta el modelo de utilidad, tomando como punto de partida el estado de la técnica más próximo.

Será en este momento cuando el experto en la materia o, en el segundo enfoque, el usuario o trabajador, hubiera reconocido dicha ventaja práctica y lo hubiese considerado muy evidente o evidente respectivamente.

**b. ¿Y si no hay efecto técnico o el efecto técnico no es claro?**

En estos casos, el problema técnico o la desventaja se definen como la búsqueda de una alternativa a lo que está reflejado en el estado de la técnica.

La expresión “problema técnico o desventaja” debería interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución o mejora constituya un avance técnico en relación con el estado de la técnica. Podría ocurrir que el problema o desventaja consista simplemente en buscar una solución alternativa a un dispositivo conocido que produzca efectos idénticos o similares.

En este caso se trata de evaluar si dicha alternativa es o no es muy obvia.

Está claro que en este caso la contestación a la primera parte de la pregunta 5 ¿hubiera reconocido el experto en la materia o bien el trabajador cualificado o usuario informado el problema o desventaja planteada? es siempre afirmativa. En efecto el experto en la materia, por ejemplo, está generalmente interesado en hallar alternativas y en buscar nuevas maneras de hacer las cosas. La cuestión de si le hubiera sido muy evidente resolver dicho problema de la misma manera que en la invención basándose en el estado de la técnica disponible queda sin embargo pendiente.

**c. Las características técnicas reivindicadas a tener en cuenta deben contribuir a solucionar un problema técnico o al menos a aportar una ventaja prácticamente apreciable**

Si se han identificado características técnicas en la invención no recogidas en el estado de la técnica más próximo pero que aparentemente no contribuyen a solucionar ningún problema técnico o al menos a aportar una ventaja prácticamente apreciable que el examinador pueda identificar basándose en sus conocimientos y en lo indicado en la solicitud, dichas características técnicas no serán tenidas en cuenta para el análisis posterior de la actividad inventiva.

Por ejemplo, si se reivindica que una pelota de tenis sea de un determinado color, esta característica técnica no será tomada en cuenta salvo que en la solicitud o en el estado de la técnica se haya determinado que dicho color, que es una característica técnica de la pelota, produce un efecto técnico, como por ejemplo mejorar su visibilidad en la televisión cuando se retransmite un partido.

De la misma manera tampoco serán tomadas en cuenta características reivindicadas que sean la mera expresión de una idea o de un deseo, aunque respondan a la existencia de un problema técnico, puesto que dichas características deberían estar expresadas por medio de características técnicas que permitieran conseguir el objetivo de la invención en la práctica.

Por ejemplo, “un dispositivo de identificación biométrica caracterizado por permitir identificar a las personas mientras caminan sin que deban detenerse” no se considerará que tenga características técnicas que lo diferencien de ningún otro dispositivo de identificación biométrica descrito en el estado de la técnica aunque en el estado de la técnica no se diga que permiten identificar a las personas al pasar ya que no se menciona ninguna característica técnica que permita obtener el resultado reivindicado.

En ocasiones no es posible identificar un único problema técnico o desventaja si no que las características técnicas diferenciales contribuyen a resolver o mejorar varios problemas técnicos o desventajas relacionados con una misma invención que será preciso analizar por separado.

#### **d. La pregunta de oro**

Estas preguntas números 3 y 4 del método problema solución están muy relacionadas, pueden realizarse de forma conjunta con el fin de formular una pregunta clave o "pregunta de oro" que nos va a permitir abordar con mayor facilidad el análisis de la evidencia del modelo de utilidad frente a estado de la técnica. Por ejemplo, una formulación de la pregunta para modelos de utilidad podría ser:

#### **Pregunta de oro**

**¿Cómo modificar el Estado de la Técnica más próximo para conseguir la ventaja que la invención del modelo de utilidad proporciona?**

**Pregunta 5: El experto en la materia o bien el trabajador cualificado o usuario informado, y sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica, ¿hubiera reconocido dicho problema o desventaja?, y (para el experto en la materia) ¿consideraría muy evidente aplicar las mismas medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolución o mejora? o (para el trabajador cualificado o usuario informado) ¿consideraría evidente aplicar las mismas medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolución o mejora?**

**a. Reconocimiento del problema: invenciones de problema.**

La invención puede consistir en el reconocimiento de un problema, “*sin necesidad de*” o “*adicionalmente a*” la aportación de una solución.

La reivindicación deberá estar en este caso basada en características técnicas (y no meramente en la expresión de una idea) pero la invención puede estar basada en la formulación de un problema técnico o una mera desventaja siendo muy obvia la solución una vez que dicho problema ha sido formulado.

**Ejemplo:** El problema consiste en indicar al conductor de un vehículo por la noche la línea de la carretera utilizando la luz del propio vehículo. En cuanto el problema se formula de esta manera. La solución técnica consistente en la utilización de piezas de cristal reflectante (ojos de gato) posicionados de manera conveniente y con el ángulo adecuado sobre la superficie de la carretera, parece simple y obvia.

En ocasiones es posible reformular el problema técnico de manera más amplia para evitar que el propio problema apunte a la solución. Por ejemplo, en este caso, podría definirse el problema como la mejora de la visibilidad nocturna en carretera. Dicho problema no es inventivo, pero la solución propuesta, hacer uso de las luces de los propios vehículos, sí lo es.

**b. Hubiera podido reconocer y resolver el problema / hubiera reconocido y resuelto**

La cuestión es si un trabajador cualificado hubiera llegado a un resultado comprendido dentro del objeto reivindicado ***sin usar su capacidad inventiva***. No es suficiente con demostrar que hubiera podido llegar a dicho resultado.

Si comparamos el enfoque del método problema-solución aplicado a modelos de utilidad con el que se aplicaría en patentes, en primer lugar se considera que una patente carece de actividad inventiva si el experto en la materia “*no utilizaría en ningún momento capacidad inventiva para llegar a la invención propuesta*”. Sin embargo, en Modelos de Utilidad no se



debe aplicar este mismo criterio de forma idéntica al experto en la materia. Hay invenciones que no tienen actividad inventiva como patentes y en consecuencia se llegaría a ellas sin que el experto en la materia hubiera utilizado ninguna actividad inventiva aunque, sin embargo, podrían ser válidas como Modelo de Utilidad. Entonces la "no utilización en ningún momento de capacidad inventiva" no es un criterio absoluto, ya que no implica de forma directa que el Modelo de Utilidad carezca de actividad inventiva. El hecho que se establezcan niveles de actividad inventiva distintos para patente y modelos implica que también se establecen niveles de capacidad inventiva al experto en la materia distintos para patentes y modelos.

La pregunta que el examinador debe responder es si existe una enseñanza en el estado de la técnica considerado globalmente que hubiera inducido (no que "hubiera podido inducir", sino que realmente "habría inducido de manera muy obvia") al experto en la materia, enfrentado al problema técnico planteado, a modificar o a adaptar dicho estado de la técnica teniendo en cuenta dicha enseñanza y llegando a un resultado que esté comprendido en el ámbito de las reivindicaciones, consiguiendo así el mismo fin que la invención.

Se debe pues resaltar la importancia de buscar indicadores en el estado de la técnica que apunten en la dirección de la invención.

Hay que evitar en la respuesta a la pregunta 5 que el conocimiento previo de la invención que tiene el examinador le induzca a considerar que los conocimientos de la invención ya eran conocidos por el experto en la materia ya que se trataría de un análisis ex post facto (*posterior al hecho*).

#### **6.5.4 EJEMPLOS PARA ILUSTRAR ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA**

A continuación, se dan varios ejemplos de valoración de actividad inventiva que han sido extraídos de las directrices de búsqueda y examen del PCT.

##### **6.5.4.1 Invenciones reivindicadas que representan la aplicación de medidas conocidas de manera muy evidente**

El contenido de un documento anterior es incompleto respecto de la invención reivindicada en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podría ocurrírsele

de manera natural o muy fácilmente al experto en la materia, dando como resultado la invención reivindicada.

**Ejemplo:** La invención reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con aluminio. Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. El aluminio es un material ligero cuya utilización en la construcción es muy conocida en la técnica.

La invención reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de equivalentes (mecánicos, eléctricos o químicos) muy conocidos y que tienen la misma finalidad, siendo reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica.

**Ejemplo:** La invención reivindicada se refiere a unos muebles cuyos tableros de madera se unen por tornillos de rosca métrica que difieren de unos muebles conocidos que llevan tornillos con rosca Whitworth (inglesa). Es conocido que ambos tornillos realizan la misma función y se utilizan indistintamente dependiendo de disponibilidad en el mercado o ámbito geográfico.

Ahora bien, puede ser, que aunque el solicitante haya reconocido en la solicitud que un elemento es equivalente a otro elemento que se había utilizado hasta ahora con un objetivo diferente, ello no implica necesariamente que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar del otro.

**6.5.4.2 La invención reivindicada consiste en la sustitución, en un dispositivo conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso (sustitución análoga)**

**Ejemplo:** Un zapato deportivo comprende una suela de un material poroso recientemente desarrollado. Estas suelas porosas ya se han utilizado en calzado de uso ortopédico, por lo que resulta muy evidente que pueden utilizarse en cualquier otro tipo de calzado: deportivo, infantil, de trabajo, etc.

#### **6.5.4.3 La invención reivindicada consiste únicamente en el uso de una técnica conocida en situación muy parecida (uso análogo)**

**Ejemplo:** La invención reivindicada consiste en una hebilla reversible giratoria para el collar de un perro, que permite poner el collar a un lado u otro mostrando dos diseños distintos, siendo conocido su uso análogo para correas de cinturones.

Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representaría la solución de dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, siempre y cuando los medios utilizados para superar las dificultades técnicas estén definidos en la reivindicación.

**Ejemplo:** La invención reivindicada se refiere a una caja de cartón compartimentada para transportar copas de cristal que se diferencia de una caja similar conocida para transportar latas de refresco en que se ha realizado una ligera adaptación de forma para que no bailen las copas, por lo que ha habido que superar dificultades prácticas que no se encontraban en las aplicaciones conocidas.

#### **6.5.4.4 Combinación muy evidente de características que no implica actividad inventiva**

La invención reivindicada consiste simplemente en la yuxtaposición o asociación de dispositivos conocidos que funcionan de manera normal y que producen interrelaciones de funcionamiento muy evidentes.

**Ejemplo:** Una máquina para producir carnets plastificados que consta de una plastificadora de rodillo convencional y una troqueladora rectangular dispuestas una a continuación de la otra.

Hay que notar en el ejemplo que el efecto sinérgico o ventaja debería haberse reivindicado sobre la resolución de los problemas técnicos de la combinación de los distintos elementos expresada mediante un conjunto de características técnicas específicas referentes a la integración. Sólo si dicha integración no es muy evidente para el experto en la materia tendría actividad inventiva.

#### **6.5.4.5 Combinación no evidente de características que implica actividad inventiva**

Las características combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado técnico. En este caso, el hecho de que cada característica individual sea total o parcialmente conocida por sí misma es irrelevante.

**Ejemplo:** Un caso de integración de bolígrafo y reloj, reivindicado como la mera enunciación de esta idea no posee actividad inventiva por ser un caso típico de yuxtaposición. Sin embargo podría reivindicarse una solución concreta de integración de los dos elementos, que no resulte muy evidente para el experto en la materia.

#### **6.5.4.6 Selección o elección muy evidente entre una serie de posibilidades conocidas que no implica actividad inventiva:**

##### **6.5.4.6.1 La invención reivindicada consiste únicamente en elegir entre una serie de alternativas igualmente probables**

La invención reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, u otros parámetros concretos entre una gama limitada de posibilidades, y es evidente que estos parámetros o gamas útiles estaban cubiertos por el estado de la técnica y que podría llegarse a ellos por tanteos de rutina o por la aplicación de procedimientos normales de diseño. Cuando las condiciones generales de una reivindicación están descritas en el estado de la técnica, el descubrimiento de las gamas óptimas o útiles por tanteos de rutina no implica una actividad inventiva.

**Ejemplo:** Una carcasa protectora elástica para un nuevo teléfono móvil cuya únicas diferencias son las relativas a la adaptación geométrica de dimensiones y configuración de perforaciones para cámara, enchufe, etc del nuevo teléfono. Aunque la nueva carcasa no es idéntica a otros teléfonos móviles del estado de la técnica, sin embargo está dentro del mismo rango de dimensiones útiles esperables, por lo que resultaría muy evidente para el experto en la materia.

#### 6.5.4.6.2 La invención reivindicada deriva de una extrapolación directa del estado de la técnica

**Ejemplo:** La invención reivindicada se refiere a una pintura que tiene una concentración de colorante específica que da un tono nuevo. En el estado de la técnica es conocido que la intensidad de color de una pintura es directamente proporcional a la concentración del colorante. Aunque ese tono no exista exactamente en el estado de la técnica se puede obtener simplemente por extrapolación en un gráfico de línea recta, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la proporción de colorante con la intensidad de color.

#### 6.5.4.6.3 La invención reivindicada consiste en elegir un pequeño número de compuestos químicos de un amplio campo de compuestos químicos

**Ejemplo:** El estado de la técnica incluye la divulgación de un compuesto químico caracterizado por una fórmula genérica que incluye un grupo sustituyente designado como “R”. Este sustituyente “R” se define de manera que abarque gamas completas de grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo, sustituidos o no sustituidos por halógeno y/o hidroxilo. Sólo se expone en el estado de la técnica un número muy reducido de modos de realización específicos dentro de los grupos radicales ampliamente definidos. La invención reivindicada consiste en la selección de un radical o pequeño grupo de radicales concretos de entre los cuales se sabe que están contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos en el estado de la técnica como sustituyente “R”. En la medida en que el estado de la técnica induzca, **de manera muy evidente** a seleccionar cualquier miembro bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera general, el experto en la materia estaría motivado para proceder a las modificaciones necesarias para lograr el (los) compuesto(s) reivindicado(s).

Además, para los compuestos resultantes:

- no se describe ni se demuestra que tengan ninguna propiedad ventajosa que no poseyeran los ejemplos del estado de la técnica; o
- se describen como que poseen propiedades ventajosas, comparados con los compuestos citados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son del tipo que cualquier experto en la materia esperaría que poseyeran

tales compuestos, por lo que lo más probable es que se sintiera impulsado a realizar esta selección **sin esfuerzo inventivo**.

**6.5.4.6.4 La invención reivindicada consiste en elegir compuestos químicos concretos de un amplio campo de compuestos, presentando los compuestos elegidos ventajas imprevistas**

**Ejemplo:** En el ejemplo de un compuesto químico sustituido citado en el apartado anterior, la invención reivindicada reside igualmente en la selección del radical sustituyente “R” del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica. En este caso, sin embargo, la invención no sólo abarca la selección de compuestos específicos del posible campo genérico de compuestos, y da lugar a compuestos que se describe y se demuestra que poseen propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicación que impulsara a un experto en la materia a esta selección concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades ventajosas descritas.

# **DIRECTRICES DE PROTECCIÓN DE TOPOGRAFÍAS DE SEMICONDUCTORES (LEY 11/1988)**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

**Enero 2019**

## ÍNDICE GENERAL

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN</b>                                                            | <b>1</b>  |
| SECCIÓN 1: LEGISLACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE                                             | 2         |
| 1.1 LA PROTECCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA                                                      | 2         |
| 1.2 ADPIC                                                                                  | 2         |
| 1.3 ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (SECCIÓN 6 DEL ANEXO 1C) | 3         |
| 1.4 EL OBJETO DE PROTECCIÓN EN LOS ADPIC                                                   | 4         |
| 1.5 REQUISITOS DE PROTECCIÓN EN ADPIC                                                      | 5         |
| <b>CAPÍTULO 2: EL MODO DE PROTECCIÓN</b>                                                   | <b>6</b>  |
| SECCIÓN 1: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN Y CONCEPTOS                                            | 7         |
| 1.1 ALCANCE DE LA PROTECCIÓN                                                               | 8         |
| 1.2 CONCEPTOS PROTEGIBLES                                                                  | 9         |
| Ejemplo 1: Componente electrónico                                                          | 10        |
| Ejemplo 2: Circuito integrado o chip                                                       | 11        |
| Ejemplo 3: Circuito electrónico sobre placa base                                           | 11        |
| SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN I: PRESENTACIÓN Y REQUISITOS                         | 12        |
| 2.1 LUGAR DE PRESENTACIÓN                                                                  | 12        |
| 2.2 SOLICITUD                                                                              | 13        |
| 2.3 LA INSTANCIA                                                                           | 14        |
| 2.4 DESCRIPCIÓN                                                                            | 16        |
| 2.5 IDENTIFICACIÓN O REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TOPOGRAFÍA                               | 16        |
| 2.6 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA                                                           | 17        |
| SECCIÓN 3: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN II: ASIGNACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN Y EXAMEN     | 19        |
| 3.1 FECHA DE PRESENTACIÓN                                                                  | 19        |
| 3.2 EXAMEN DE SOLICITUD                                                                    | 19        |
| 3.3 RESOLUCIÓN                                                                             | 20        |
| <b>CAPÍTULO 3: DISPOSICIONES ADICIONALES</b>                                               | <b>21</b> |
| SECCIÓN 1: REGISTRO DE TOPOGRAFÍAS                                                         | 21        |
| SECCIÓN 2: CONSULTA PÚBLICA                                                                | 21        |
| SECCIÓN 3: DISPOSICIÓN SOBRE APLICACIÓN SUPLETORIA                                         | 21        |
| SECCIÓN 4: DURACIÓN Y MANTENIMIENTO                                                        | 22        |
| <b>BIBLIOGRAFÍA</b>                                                                        | <b>24</b> |



## CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesión de una solicitud de protección de una topografía de semiconductor.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de Topografías de los Productos Semiconductores; el Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores y el Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Estas directrices no tienen el carácter vinculante de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor. Aunque están dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y resoluciones.

La primera ventaja de los circuitos integrados es, sin duda alguna, la reducción de tamaño de los equipos electrónicos. De hecho, los primeros tipos se desarrollaron bajo el impulso de los programas espaciales, donde el peso y el tamaño son críticos.

En la actualidad, es posible reunir en una superficie de un centímetro cuadrado y con un grosor de pocas décimas de milímetro millones de transistores funcionando coordinadamente.

Las funciones de los semiconductores dependen en gran medida de sus topografías: las estructuras y disposición de los elementos, así como de las distintas capas que componen el circuito integrado (lo que en definitiva constituye su topografía), son resultado directo del diseño y representan una parte importante del esfuerzo creativo, exigiendo su concepción recursos humanos, técnicos y financieros.

Como consecuencia de ello, el coste del diseño resulta ser elevado al requerir:

- el diseño del circuito funcional
- el de cada elemento individual del circuito

- el de la disposición geométrica y
- el de las interconexiones.

Es, en cambio, relativamente fácil copiar este diseño, y este coste de copia muy inferior al necesario para su desarrollo, lo que lleva directamente a la piratería.

## **SECCIÓN 1: LEGISLACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE**

### **1.1 LA PROTECCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA**

La Directiva para la protección legal de productos semiconductores fue adoptada por el Consejo de la UE el 16 de diciembre de 1986 (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1410>) con el fin de armonizar la protección de la tecnología de los semiconductores. La Directiva establece algunas pautas a seguir por los Estados miembros:

1. No debe ser protegido el microchip en sí mismo, sino su topografía, esto es, "el patrón tridimensional de las capas de las que un semiconductor está compuesto". Una topografía puede protegerse si es el "resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no es común en la industria de los semiconductores".
2. El titular del derecho debe ser nacional de una estado miembro de la UE o tiene que comenzar la explotación comercial en la UE. De otra manera, la protección depende de las declaraciones especiales de los estados miembros de acuerdo con la Comisión.
3. El titular del derecho tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción o explotación comercial.

### **1.2 ADPIC**

Tras el fracaso en sacar adelante un Tratado para la protección de los circuitos integrados, la protección de la tecnología de los semiconductores fue regulada en la Sección 6 del Anexo 1C (artículos 35 a 38) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994

[http://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf). Estos artículos se reproducen a continuación.

### **1.3 ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (SECCIÓN 6 DEL ANEXO 1C)**

- Artículo 35: Relación con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes

- Artículo 36: Alcance de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derecho: la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

- Artículo 37: Actos que no requieren la autorización del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que

incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 se aplicarán mutatis mutandis en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho.

▪ Artículo 38: Duración de la protección

1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.
2. En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.
3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado.

#### **1.4 EL OBJETO DE PROTECCIÓN EN LOS ADPIC**

El objeto de protección viene definido en el Art. 35 que se refiere a su vez al malogrado Tratado sobre la Protección de la Propiedad Intelectual en relación con los circuitos Integrados [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=295138](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295138), adoptado en la conferencia diplomática de la OMPI en Washington el 26 de mayo de 1989. Los ADPIC

adoptaron las definiciones del Tratado, que en su artículo 2, apartados (i) y (ii), define la topografía (es decir, el diseño del layout) como:

“(i) se entenderá por «circuito integrado» un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

(ii) se entenderá por «esquema de trazado (topografía)» la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

En definitiva, se protege la estructura tridimensional de los elementos de un circuito sobre un sustrato de semiconductor, que tiene una topografía específica. Cada circuito integrado funciona de acuerdo con un diagrama distinto.

La definición es, como se ve, prácticamente la de la directiva de la UE.

### **1.5 REQUISITOS DE PROTECCIÓN EN ADPIC**

En ADPIC hay básicamente dos requisitos de protección: en primer lugar, deben ser originales en el sentido de que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y, en segundo lugar, no deben ser corrientes entre los creadores de esquemas de trazado (topografías) y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Estos requisitos combinan elementos de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. No existen hasta la fecha referencias en la jurisprudencia aplicada que puedan dar elementos de juicio para determinar su alcance.

## CAPÍTULO 2: EL MODO DE PROTECCIÓN

Debido a la facilidad de su copia, se consideró necesario proteger de alguna manera efectiva a los creadores de este tipo de diseños que son las topografías. Analizando distintas opciones, puede estudiarse su protección:

- Como Patente de invención.

Para poder optar a la concesión de una patente, una invención debe cumplir con los requisitos de novedad y actividad inventiva. Es esta condición de actividad inventiva la que crea problemas en el caso de la mayoría de los esquemas de trazado de circuitos integrados semiconductores.

Un esquema de trazado no es el resultado sorprendente de una actividad inventiva, sino de un ingente trabajo realizado entre equipos de expertos muy especializados y con la ayuda de equipo sofisticado. Tal trabajo intensivo no puede considerarse como actividad inventiva y por tanto, no podría concederse como una patente de invención.

- Como Modelo de Utilidad.

Es el mismo caso anterior, aunque en algunas legislaciones como la española, la actividad inventiva requerida para los modelos de utilidad sea de un nivel inferior al que se requiere para las patentes de invención.

- Como Diseño Industrial.

Presenta dificultades de aplicación al tratarse con esta modalidad de la protección de creaciones estéticas.

- Como Propiedad intelectual.

Para que fuese protegido como derecho de autor, habría que plantearse la cuestión de si tal esquema podría considerarse como una producción en el campo literario, científico o artístico. Porque, en realidad, aunque constituya una creación intelectual, el esquema de trazado viene determinado por consideraciones técnicas y tiene un carácter puramente

utilitario. Es, por tanto, dudoso que el esquema pueda considerarse una obra a la que pueda aplicarse el derecho de autor.

- Frente a la Competencia desleal.

En este capítulo, se exige la existencia de un acto de competencia. Es el caso de una empresa comercial que vende artículos que contienen circuitos integrados (CIs) con un esquema de trazado copiado. Por ejemplo, equipos de televisión con CIs falsificados.

Esta empresa, normalmente, sólo podrá ser demandada por otra empresa competidora, es decir, que venda también equipos de televisión, pero no necesariamente será demandada por el creador del esquema de trazado.

Además, un acto de competencia desleal puede variar según el juez que decida la cuestión. Por lo tanto, es difícil saber qué es un acto de competencia desleal y qué no lo es.

- Mediante Leyes específicas.

Las primeras leyes en torno a las topografías de los productos semiconductores son las de EEUU en 1984, Japón en 1985 y la Directiva Europea de 1986, relativa a la armonización de las leyes en este sentido, con incidencia directa en el funcionamiento del mercado comunitario.

Consecuencia de esta Directiva es la Ley 11/1988 de 3 de mayo de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores.

Esta ley va dirigida a proteger los esquemas de trazado, la configuración o disposición tridimensional de los elementos de un circuito, en el que los elementos activos, las interconexiones y los elementos pasivos forman parte del cuerpo de:

- un sustrato semiconductor,
- una microplaqueta semiconductora,
- un chip o circuito integrado.

## **SECCIÓN 1: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN Y CONCEPTOS**

## 1.1 ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

A los efectos de la Ley 11/1988 y según su Artículo 1:

1. **Un producto semiconductor** es la FORMA FINAL o INTERMEDIA de cualquier producto:
  - a. Constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor.
  - b. que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura predeterminada.
  - c. destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una función electrónica.
2. **Topografía de un producto semiconductor:** está constituido por una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o interconectadas:
  - a. Que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor.
  - b. en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación.
3. **Explotación comercial:** la venta, el alquiler, el arrendamiento financiero o cualquier otro método de distribución comercial o una oferta con dichos fines.

Por otra parte y en sucesivos artículos, la Ley 11/1988 también establece cuáles son:

- Los requisitos de protección (Artículo 2).
- Derecho a la protección (Artículo 3).
- Cómo debe efectuarse el registro de la topografía (Artículo 4).
- Cuál es el contenido de los derechos exclusivos (Artículo 5).
- Licencias obligatorias (Artículo 6).
- Duración de la protección (Artículo 7).
- Acciones por violación de derechos exclusivos (Artículo 8).
- Extensión de la protección (Artículo 9).
- Signos indicativos de la protección (Artículo 10).
- Mantenimiento de otras disposiciones legislativas (Artículo 11).



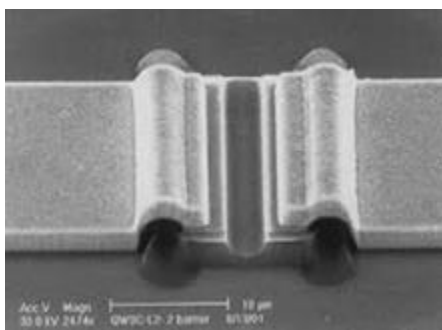
## **1.2 CONCEPTOS PROTEGIBLES**

Desde el punto de vista de los productos y topografías de semiconductores, se pueden establecer tres conceptos protegibles de acuerdo al nivel del diseño que se pretende proteger mediante esta modalidad. Estos tres conceptos recogen los distintos niveles a los cuales se puede circunscribir el esfuerzo de diseño de un producto basado en semiconductores, esto es: a nivel del componente electrónico, a nivel del chip o circuito integrado y a nivel del circuito o placa base que incorpora a los anteriores. En todos los casos se trata de proporcionar la protección al diseño de uno o varios elementos que incorporan materiales semiconductores. Ello junto con otros materiales necesarios (metales, aislantes u otros) y de las interconexiones entre ellos, para el desarrollo de una función eléctrica o electrónica de manera que el conjunto se dispone sobre uno o varios sustratos, en capas, con una configuración específica.

Debido a los enormes avances en la miniaturización de los componentes y en las técnicas de integración, las escalas de tamaño empleadas han ido reduciéndose en la misma medida en el transcurso de las últimas décadas. Desde el nivel más básico y reducido en tamaño al nivel más complejo y de tamaño más importante, se proporcionan a continuación unos ejemplos meramente ilustrativos de cada uno de los tres conceptos susceptibles de encaje dentro de esta modalidad de protección.

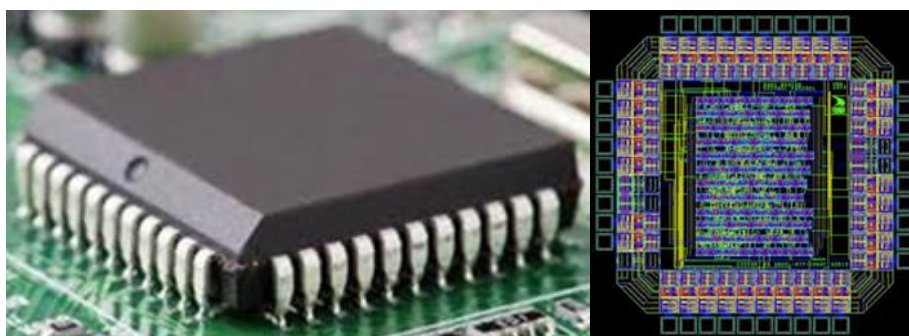
### **Ejemplo 1: Componente electrónico**

Al nivel de componente electrónico, se puede citar por ejemplo el diseño o configuración específica de un transistor, diodo u otro componente electrónico cuya configuración incluya el empleo de materiales semiconductores y técnicas de litografía. Ello incluye el propio componente en su composición por capas de material y los elementos pasivos que permiten su integración en el sustrato sobre el que se ha depositado, como en la siguiente Figura.



## **Ejemplo 2: Circuito integrado o chip**

El segundo nivel de complejidad y que conceptualmente se basa en la integración de múltiples componentes electrónicos en un único circuito integrado o chip queda plasmado en las siguientes ilustraciones. Se puede ver un dispositivo de este tipo ensamblado, así como un diseño de su topografía. Esta topografía incluye componentes sobre un sustrato semiconductor, pistas metálicas para la interconexión de estos elementos, así como los conocidos como pines que permiten la conexión o integración del chip en un circuito más amplio. Entre este tipo de dispositivos se pueden citar por ejemplo memorias, procesadores o dispositivos de E/S.



## **Ejemplo 3: Circuito electrónico sobre placa base**

A partir de los elementos anteriores se pueden diseñar circuitos electrónicos con funcionalidades más complejas en las que intervienen múltiples chips y componentes que quedan dispuestos en un determinado sustrato (en una o varias capas) y realizan conjuntamente una determinada función. El esfuerzo del diseño se centra en este caso en la configuración de los distintos elementos del circuito y su disposición sobre una placa mediante la cual quedan interconectados. Pueden verse, en las siguientes ilustraciones, dos ejemplos de circuitos electrónicos genéricos sobre una placa base.



## **SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN I: PRESENTACIÓN Y REQUISITOS**

De acuerdo con el Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Protección Jurídica de las Topografías de los Productos semiconductores, se establecen las siguientes características para el procedimiento de tramitación. De entre ellas, el Lugar de Presentación queda recogido en la Ley 11/1988, mientras que el resto de elementos se detallan en el Reglamento de ejecución de la misma.

### **2.1 LUGAR DE PRESENTACIÓN**

Originalmente y según la Ley 11/1988, de 3 de mayo, los lugares de presentación previstos eran:

- Artículo 4.1. Lugar de presentación.

1. La solicitud de registro podrá presentarse:

- a) Directamente en el Registro de la Propiedad Industrial.
- b) En las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo en el caso previsto en el apartado c) siguiente.
- c) En los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas que tengan reconocida la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial.
- d) En las oficinas de Correos, de acuerdo con el artículo 66.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.

2. En los casos contemplados en los apartados b) y c) la unidad administrativa que haya recibido la solicitud la remitirá al Registro de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y según su artículo 16.4, se podrá realizar la presentación de una solicitud:

*“4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:*

- a) *En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.*
- b) *En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.*
- c) *En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.*
- d) *En las oficinas de asistencia en materia de registros.*
- e) *En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.*

*Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.”*

## **2.2 SOLICITUD**

- Artículo 2. Solicitud.
  - 1. La solicitud de registro de una topografía de un producto semiconductor sólo puede comprender y referirse a una topografía.
  - 2. La solicitud de registro deberá comprender:
    - a. Una instancia.
    - b. Una descripción.
    - c. Una identificación o representación gráfica.
    - d. Documentos complementarios, en su caso.
  - 3. Con la solicitud deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa prevista en el apartado 4.1 de la disposición adicional primera de la Ley 11/1988.

## 2.3 LA INSTANCIA

- Artículo 3. Instancia.

La instancia por la que se solicita el registro deberá dirigirse al Director del Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y estar firmada por el solicitante o su representante. Esta instancia está disponible en el enlace: [https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios\\_web/TP2.pdf](https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios_web/TP2.pdf) En ella deberán figurar los siguientes datos:

- a) Que se solicita la protección jurídica de la topografía de un producto semiconductor (según el documento de solicitud modelo TP2).

|                                                                                                     |                                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   |  | Nº SOLICITUD:                                        |
| <b>INSTANCIA DE SOLICITUD PROTECCIÓN JURÍDICA DE<br/>LA TOPOGRAFÍA DE UN PRODUCTO SEMICONDUCTOR</b> |                                                                                     | FECHA Y HORA DE ENTRADA EN OEPM:                     |
|                                                                                                     |                                                                                     | FECHA Y HORA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM: |

- b) Nombre y apellidos o denominación social del solicitante, su nacionalidad y domicilio. Tratándose de personas jurídicas se identificarán por su razón social o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rijan. Las personas físicas deberán hacer constar el número de su documento nacional de identidad o, a falta del mismo, el de otro documento similar.

#### 1. IDENTIFICACIÓN DEL/LOS SOLICITANTE/S

|                                                            |  |                                                                                                       |                                                                                    |               |             |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| APELLIDOS Y NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL                     |  |                                                                                                       |                                                                                    | NIF/PASAPORTE |             |
|                                                            |  |                                                                                                       |                                                                                    |               |             |
| DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE:                              |  |                                                                                                       |                                                                                    |               |             |
| DIRECCIÓN POSTAL                                           |  | CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD                                                                             | PROVINCIA                                                                          | PAIS          | CÓDIGO PAIS |
|                                                            |  |                                                                                                       |                                                                                    |               |             |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO                               |  | Nº TELÉFONO                                                                                           | INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE                                    |               |             |
|                                                            |  |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO |               |             |
| PORCENTAJE DE TITULARIDAD DEL SOLICITANTE DE LA TOPOGRAFÍA |  | NOTA: DE NO ESPECIFICARSE DICHO PORCENTAJE, LA OEPM PRESUMIRÁ IGUALES LAS CUOTAS DE LOS SOLICITANTES. |                                                                                    |               |             |
|                                                            |  |                                                                                                       |                                                                                    |               |             |

- c) La designación del creador o creadores de la topografía del producto semiconductor; en el supuesto de que el solicitante no fuera el creador o el único creador, se mencionará cómo ha adquirido el derecho a la topografía, y la existencia de otros creadores en hoja complementaria.

|                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES CREADOR | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO<br><input type="checkbox"/> INVENCIÓN LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESIÓN<br><input type="checkbox"/> OTROS (Especificar): |
|                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                  |

#### 2. IDENTIFICACIÓN DEL CREADOR (no rellenar si el/los solicitante/s coincide/n con el/los creador/es)

|           |        |              |             |               |
|-----------|--------|--------------|-------------|---------------|
| APELLIDOS | NOMBRE | NACIONALIDAD | CÓDIGO NAC. | NIF/PASAPORTE |
|           |        |              |             |               |

#### 3. OTROS SOLICITANTES Y/O CREADORES

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> LOS DEMÁS SOLICITANTES Y/O CREADORES SE INDICAN EN HOJA COMPLEMENTARIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

- d) La fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

#### 4. OTROS DATOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO DE LA TOPOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE INICIACIÓN DE LA PRIMERA EXPLOTACIÓN COMERCIAL NO SECRETA DE LA TOPOGRAFÍA                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DECLARACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                          |
| El solicitante o representante abajo firmante declara que la topografía del producto semiconductor objeto de esta solicitud es el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no es corriente en la industria de los semiconductores <input type="checkbox"/> |

- e) Si el solicitante está representado por un Agente de la Propiedad Industrial, el nombre de éste, su domicilio profesional y su código de identificación.

#### 5. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

|                                                              |                                                                |                                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REPRESENTACIÓN                                               |                                                                | Nº PODER GENERAL                                           |                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO | <input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR: | <input type="checkbox"/> AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE                                        |
| ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE                                | NOMBRE:                                                        | CÓDIGO DE AGENTE:                                          |                                                                                    |
| ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE                    | NOMBRE                                                         | DIRECCIÓN POSTAL                                           |                                                                                    |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO                                 |                                                                | Nº TELÉFONO                                                | INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE                                    |
|                                                              |                                                                |                                                            | <input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO |

- f) Un título sucinto y preciso de la topografía del producto semiconductor. El título podrá incluir los nombres de los productos que componen la topografía y el ámbito de aplicación de la misma (ver anteriormente Apartado 4 de la solicitud).
- g) Una declaración por la que se indique que la topografía del producto semiconductor es el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no es corriente en la industria de semiconductores.
- h) Relación de documentos que se acompañan a la solicitud.

#### 5. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

|                                                                 |                                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> IDENTIFICACIÓN O REPRESENTACIÓN        | <input type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN                 | FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO PÚBLICO FECHA DE EXPLOTACIÓN | <input type="checkbox"/> GRÁFICO                     |                                       |
| <input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE SECRETO COMERCIAL       | <input type="checkbox"/> MUESTRAS                    | FIRMA DEL FUNCIONARIO                 |
| <input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASA SOLICITUD | <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN |                                       |
| <input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASA DEPÓSITO  | <input type="checkbox"/> OTROS:                      |                                       |

## 2.4 DESCRIPCIÓN

- Artículo 4. Descripción.

La descripción de la topografía del producto semiconductor comprenderá un texto redactado de forma **clara y concisa, pudiendo contener referencias a la representación gráfica**. En la descripción podrá indicarse la utilización o utilizaciones a que está destinada la topografía.

## 2.5 IDENTIFICACIÓN O REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TOPOGRAFÍA

- Artículo 5. Identificación o representación gráfica de la topografía.



1. La identificación o representación gráfica estará constituida, en forma que revele la estructura tridimensional, por dibujos, fotografías o por ambos:
  - a. De los esquemas para la fabricación del producto semiconductor.
  - b. De las máscaras o parte de las máscaras para la fabricación del producto semiconductor, o
  - c. De las capas del producto semiconductor.
2. Además de la documentación mencionada que identifica o representa la topografía, podrán presentarse soportes de datos en los que las capas de la topografía estén registradas en forma codificada, listados de estos soportes de datos o muestras de la topografía del producto semiconductor.
3. En el supuesto de que se deposite el material consistente en las muestras de la topografía del producto semiconductor, se abonará la tasa prevista en el apartado 4.2 de la disposición adicional primera de la Ley 11/1988, de 3 de mayo.
4. En el caso de existir secretos comerciales, el solicitante deberá presentar, además del ejemplar original de la documentación y el material previsto en los apartados anteriores, un segundo ejemplar con las partes secretas desfiguradas. Únicamente quedará sometido a consulta pública el ejemplar desfigurado. Las partes secretas podrán marcarse con la letra «S».

## **2.6 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA**

- Artículo 6. Documentación complementaria.

En su caso, la solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos complementarios:

- a) Autorización firmada por el solicitante a favor del Agente de la Propiedad Industrial que lo represente.
- b) Declaración en documento público referente a la fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.
- c) Declaración relativa a las partes de la documentación y del material que identifiquen o representen la topografía del producto semiconductor que

constituyen secreto comercial. En todo caso, deberá quedar asegurada la identificación de la topografía.

- Artículo 7. Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud.

Todos los documentos de la solicitud de registro deberán presentarse en formato A-4 (29,7 por 21 centímetros). Si resulta imprescindible presentar documentación que exceda de dicho formato, se aportará plegada según formato A4.

- Artículo 8. Recepción de documentos.
  1. El funcionario de la unidad administrativa que reciba la documentación hará constar la fecha, la hora y el minuto de su recepción, comprobará si se acompañan a la instancia los documentos expresados en la misma y la remitirá, en su caso, al Registro de la Propiedad Industrial. Si se hubiese entregado en una oficina postal, se hará constar asimismo, el día, la hora y el minuto de su recepción.
  2. Se deberá facilitar al solicitante un justificante de la entrega de la documentación aportada.

## **SECCIÓN 3: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN II: ASIGNACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN Y EXAMEN**

### **3.1 FECHA DE PRESENTACIÓN**

- Artículo 9. Fecha de presentación.
  1. A los efectos del artículo 7.1, apartado b) de la Ley, se considerará como fecha de presentación, aquella en que tenga lugar de acuerdo con el artículo 1.1 del presente Reglamento, comprendiendo la siguiente documentación:
    - a. La instancia de la solicitud de registro.
    - b. La descripción de la topografía.
    - c. La identificación o representación gráfica de la topografía.
    - d. El justificante del pago de la tasa por solicitud de registro.

Estos documentos constituyen los documentos mínimos para obtener una fecha de presentación.

2. Dentro de los diez días contados desde la recepción en sus oficinas, la OEPM rechazará de plano, haciendo la correspondiente notificación al interesado, las solicitudes que no contengan los documentos mencionados en el apartado anterior.

**Atención:** *Un solicitante puede perder la posibilidad de registrar una topografía que ha sido explotada comercialmente 2 años antes si ha dejado pasar ese plazo y no se le admite a trámite por la falta de alguno de estos documentos*

### **3.2 EXAMEN DE SOLICITUD**

- Artículo 10. Examen de solicitud.
  1. Admitida a trámite la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial examinará si la misma se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2 al 7 del presente Reglamento.
  2. Asimismo, comprobará en su caso:
    - a. Si la tasa de depósito de material ha sido pagada.

- b. Si la fecha de presentación de la solicitud está comprendida dentro del plazo de los dos años anteriores, contados a partir de la fecha de iniciación de la primera explotación comercial.
3. Si como resultado del examen previsto en el apartado anterior, la solicitud de registro presentase algún defecto, el Registro de la Propiedad Industrial comunicará las objeciones para que el solicitante, en el plazo de dos meses, subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de registro.

### **3.3 RESOLUCIÓN**

- Artículo 11. Resolución.
  1. Si del examen realizado conforme a lo previsto en el artículo 10, no resultan defectos que impidan la concesión o cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, el Registro de la Propiedad Industrial concederá el registro.
  2. El Registro de la Propiedad Industrial denegará la solicitud de registro cuando subsistan defectos que no hubieran sido debidamente subsanados en el plazo otorgado al efecto.
  3. Se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» las menciones relativas a la concesión o denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud.

## CAPÍTULO 3: DISPOSICIONES ADICIONALES

### SECCIÓN 1: REGISTRO DE TOPOGRAFÍAS

- Artículo 12. Registro de topografías.
  1. En el Registro de la Propiedad Industrial se llevará un Registro de topografías de productos semiconductores donde se inscribirán los datos identificativos del expediente, así como las menciones relativas tanto a la tramitación de las solicitudes de protección como las que afecten posteriormente a su vida legal.
  2. Particularmente, se inscribirá en el citado Registro cuando así proceda, la fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

### SECCIÓN 2: CONSULTA PÚBLICA

- Artículo 13. Consulta pública.
  1. El Registro de topografías de productos semiconductores estará abierto a consulta pública.
  2. Asimismo, se pondrán a disposición del público, una vez publicada la mención de concesión, todos los documentos de la solicitud y, en su caso, la muestra de la topografía del producto semiconductor, siempre que no exista secreto comercial.
  3. Los documentos y muestras mencionados en el apartado 2 no podrán ser copiados ni entregados sin autorización del titular registral.

### SECCIÓN 3: DISPOSICIÓN SOBRE APLICACIÓN SUPLETORIA

- DISPOSICION ADICIONAL

Aplicación supletoria de la legislación de patentes.

En defecto de norma expresamente aplicable, regirán para las topografías de los productos semiconductores las disposiciones del Reglamento de ejecución de la

Ley 11/1986, de 20 de marzo, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllas. Entre otras, le serán aplicables las normas relativas a los procedimientos de concesión y transmisión de patentes.

Actualmente la Ley de Patentes 11/1986 ha sido derogada por la vigente Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes.

#### **SECCIÓN 4: DURACIÓN Y MANTENIMIENTO**

A partir de lo estipulado en la Ley 11/1988, se detallan las cuestiones de la duración de la protección y el mantenimiento de la misma.

- Artículo 7. Duración de la protección.
  - 1. Los derechos exclusivos contemplados en el artículo 2 nacerán en la primera en el tiempo, de las fechas siguientes:
    - a. En la que la topografía ha sido objeto de explotación comercial por primera vez en cualquier lugar del mundo.
    - b. En la que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma.
  - 2. Los derechos exclusivos expirarán transcurridos diez años contados a partir de la primera en el tiempo de las siguientes fechas:
    - a. El fin del año en el que la topografía ha sido objeto de explotación comercial por primera vez en cualquier lugar del mundo.
    - b. El fin del año en el que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma.

No obstante, quedará sin efecto todo registro relativo a una topografía que no haya sido objeto de explotación comercial en ningún lugar del mundo en el plazo de quince años, contados a partir de la fecha de su primera fijación o codificación.

Finalmente, la Disposición Adicional Primera de la Ley establece el pago de una tasa al Registro de la Propiedad Industrial que cubre la solicitud de registro, el depósito de

material y la inscripción de transferencias. En esta modalidad de protección no se pagan tasas de mantenimiento o anualidades como sí se hace en otras modalidades.

## BIBLIOGRAFÍA

**Oficina Alemana de Patentes y Marcas** [en línea]

[https://www.dpma.de/english/utility\\_models/topographies/index.html](https://www.dpma.de/english/utility_models/topographies/index.html) [Accedido:12/09/2018].

**Hoeren, Thomas et al.** *The protection of semiconductor chip products in TRIPS*. [en línea]

[http://www.unimuenster.de/Jura.itm/hoeren/veroeffentlichungen/hoeren\\_veroeffentlichung\\_en/The%20protection\\_of\\_semiconductor\\_chip\\_products\\_in\\_TRIPS.pdf](http://www.unimuenster.de/Jura.itm/hoeren/veroeffentlichungen/hoeren_veroeffentlichung_en/The%20protection_of_semiconductor_chip_products_in_TRIPS.pdf) [Accedido: 12/09/2018].

**Ríos Ruíz, Wilson Rafael et al.** (2001) «Propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados -chips-» en *Revista La propiedad inmaterial* (Español). ISSN: 1657-1959 [en línea] <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3985834> (pdf) [Accedido: 12-09-2018].



# **DIRECTRICES DE PROTECCIÓN DE DISEÑOS INDUSTRIALES (LEY 20/2003)**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

**Enero 2019**

## ÍNDICE

|                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introducción .....</b>                                                                           | <b>1</b> |
| <b>1. Admisión a trámite.....</b>                                                                   | <b>3</b> |
| 1.1 <i>Establecimiento de fecha de presentación y Admisión a trámite.....</i>                       | 3        |
| 1.2 <i>Identificación .....</i>                                                                     | 3        |
| 1.3 <i>Representación gráfica adecuada para su reproducción. ....</i>                               | 3        |
| <b>2 Examen de forma: formalidades de la solicitud .....</b>                                        | <b>5</b> |
| 2.1 <i>Contenido obligatorio de la solicitud de registro.....</i>                                   | 5        |
| 1.1.1. <i>Instancia de solicitud.....</i>                                                           | 5        |
| 1.1.2. <i>Identificación del solicitante .....</i>                                                  | 5        |
| 1.1.3. <i>Una representación gráfica del diseño. ....</i>                                           | 6        |
| 1.1.4. <i>Fondo neutro.....</i>                                                                     | 8        |
| 1.1.5. <i>Expresiones y símbolos en los diseños.....</i>                                            | 11       |
| 1.1.6. <i>Perspectivas de la representación gráfica del diseño .....</i>                            | 13       |
| 1.1.7. <i>Coherencia de las perspectivas. ....</i>                                                  | 14       |
| 1.1.8. <i>Posiciones alternas.....</i>                                                              | 16       |
| 1.1.9. <i>Perspectivas explosionadas.....</i>                                                       | 17       |
| 1.1.10. <i>Perspectivas ampliadas de una parte del dibujo o modelo .....</i>                        | 18       |
| 1.1.11. <i>Perspectivas parciales .....</i>                                                         | 19       |
| 1.1.12. <i>Perspectivas de corte o sección .....</i>                                                | 20       |
| 1.1.13. <i>Secuencias de instantáneas (dibujos o modelos animados).....</i>                         | 21       |
| 1.1.14. <i>Juegos o conjuntos de artículos .....</i>                                                | 22       |
| 1.1.15. <i>Variaciones de un dibujo o modelo .....</i>                                              | 23       |
| 1.1.16. <i>Colores.....</i>                                                                         | 24       |
| 1.1.17. <i>Elementos externos al dibujo o modelo .....</i>                                          | 25       |
| 1.1.18. <i>Patrones repetitivos .....</i>                                                           | 25       |
| 1.1.19. <i>Renuncias -disclaimers-.....</i>                                                         | 26       |
| 1.1.20. <i>Indicación de los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el diseño .....</i> | 31       |
| 1.1.21. <i>Identificación del representante .....</i>                                               | 32       |
| 1.1.22. <i>Reivindicación de prioridad unionista.....</i>                                           | 33       |
| 1.1.23. <i>Reivindicación de prioridad de exposición.....</i>                                       | 35       |
| 1.1.24. <i>Firma .....</i>                                                                          | 36       |
| 2.2. <i>Contenido opcional de la solicitud de registro.....</i>                                     | 36       |
| 2.3. <i>Examen de oficio: solicitudes múltiples .....</i>                                           | 38       |
| 2.4. <i>Examen de oficio: pago de la tasa de solicitud.....</i>                                     | 39       |
| 2.5. <i>El examen de oficio en detalle .....</i>                                                    | 40       |

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6.     | <i>Tratamiento de irregularidades en el examen de forma y en el de oficio</i> ..... | 44        |
| 1.1.25.  | Irregularidades en la descripción .....                                             | 44        |
| 1.1.26.  | Irregularidades en el caso de una solicitud de aplazamiento .....                   | 45        |
| 1.1.27.  | Irregularidades en las solicitudes múltiples .....                                  | 46        |
| 1.1.28.  | Irregularidades en la clasificación .....                                           | 46        |
| 1.1.29.  | Tratamiento de irregularidades en el caso de cambio de modalidad.....               | 47        |
| 1.1.30.  | Notificación de suspenso en la tramitación del expediente .....                     | 47        |
| 1.1.31.  | Motivos de suspenso en el procedimiento de registro.....                            | 49        |
| 2.7.     | <i>Resolución del procedimiento de concesión</i> .....                              | 50        |
| 2.8.     | <i>Retirada, renuncia, modificaciones y correcciones</i> .....                      | 50        |
| 1.1.32.  | Retirada/ Renuncia.....                                                             | 51        |
| 1.1.33.  | Modificaciones y correcciones de errores .....                                      | 51        |
| <b>3</b> | <b>Presentación de una solicitud de oposición</b> .....                             | <b>53</b> |
| 3.1      | <i>Formulario de solicitud</i> .....                                                | 53        |
| 3.2      | <i>Alcance de la solicitud</i> .....                                                | 53        |
| 3.3      | <i>Recepción de la solicitud</i> .....                                              | 53        |
| 3.4      | <i>Inadmisión a trámite por fuera de plazo</i> .....                                | 53        |
| 3.5      | <i>Admisión a trámite. Continuación del procedimiento. Examen de forma</i> .....    | 53        |
| <b>4</b> | <b>Tratamiento de irregularidades en el examen de forma</b> .....                   | <b>57</b> |
| 4.1      | <i>Motivos de suspenso en el examen de forma</i> .....                              | 57        |
| 4.2      | <i>Inadmisión a trámite por no subsanación de irregularidades</i> .....             | 58        |
| 4.3      | <i>Desistimiento del escrito de oposición</i> .....                                 | 58        |
| 4.4      | <i>Traslado del escrito de oposición</i> .....                                      | 58        |
| <b>5</b> | <b>Resolución de las oposiciones</b> .....                                          | <b>59</b> |
| <b>6</b> | <b>El examen técnico de las oposiciones.</b> .....                                  | <b>60</b> |
| 6.1      | <i>Falta de novedad y de carácter singular</i> .....                                | 60        |
| 6.1.1.   | Accesibilidad al público de un diseño anterior .....                                | 60        |
| 6.1.2.   | Apreciación de la novedad y del carácter singular.....                              | 69        |
| 6.2      | <i>Función técnica</i> .....                                                        | 77        |
| 6.2.1.   | Justificación .....                                                                 | 78        |
| 6.2.2.   | Examen .....                                                                        | 80        |
| 6.2.3.   | Formas alternativas.....                                                            | 80        |
| 6.3      | <i>Diseños de interconexiones</i> .....                                             | 80        |
| 6.4      | <i>Titularidad del registro</i> .....                                               | 81        |
| 6.5      | <i>Conflicto con el derecho de un diseño anterior</i> .....                         | 82        |
| 6.6      | <i>Uso de un signo distintivo anterior</i> .....                                    | 82        |
| 6.6.1.   | Signo distintivo .....                                                              | 83        |
| 6.6.2.   | Uso en un diseño posterior .....                                                    | 83        |

|           |                                                                                                                                                                                                        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6.3.    | Examen por parte de la OEPM .....                                                                                                                                                                      | 83        |
| 6.7       | <i>Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro .....</i>                                                                            | <i>84</i> |
| 6.8       | <i>Uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter. ....</i> | <i>85</i> |
| <b>7</b>  | <b>Pruebas presentadas en apoyo de la oposición .....</b>                                                                                                                                              | <b>86</b> |
| <b>8</b>  | <b>Fase contradictoria del procedimiento .....</b>                                                                                                                                                     | <b>87</b> |
| 8.1       | <i>Intercambio de comunicaciones .....</i>                                                                                                                                                             | <i>87</i> |
| 8.1.1.    | Alegaciones por parte del titular .....                                                                                                                                                                | 87        |
| 8.1.2.    | Solicitud de prueba del uso de una marca anterior .....                                                                                                                                                | 87        |
| 8.1.3.    | Presentación de la prueba del uso de una marca anterior .....                                                                                                                                          | 88        |
| 8.1.4.    | Tipos de evidencia de uso. ....                                                                                                                                                                        | 88        |
| 8.1.5.    | Criterios de valoración .....                                                                                                                                                                          | 89        |
| <b>9</b>  | <b>Conclusión del procedimiento .....</b>                                                                                                                                                              | <b>91</b> |
| 9.1       | <i>Desestimación de la oposición.....</i>                                                                                                                                                              | <i>91</i> |
| 9.2       | <i>Estimación de la oposición .....</i>                                                                                                                                                                | <i>91</i> |
| 9.3       | <i>Estimación parcial de la oposición.....</i>                                                                                                                                                         | <i>91</i> |
| 9.4       | <i>Retirada. Renuncia .....</i>                                                                                                                                                                        | <i>92</i> |
| <b>10</b> | <b>Anexos.....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>93</b> |

## INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesión y oposición una solicitud o de un registro de diseño industrial.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.. En la medida de lo posible, y con el fin de armonizar la aplicación de las distintas legislaciones, cuando el articulado español lo ha permitido, se han tomado como referencia las directrices de la EUIPO.

Estas directrices no tienen el carácter vinculante de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor. Aunque están dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y resoluciones.

Estas directrices contemplan la tramitación de una solicitud de Diseño Industrial desde su presentación hasta la resolución del expediente, incluyendo las oposiciones que se pudieran presentar tras su concesión.

Los principios generales de aplicación de estas directrices han de tener presente los siguientes objetivos fundamentales:

1. Que el registro de los diseños suponga un coste y un grado de dificultad mínimos para los solicitantes, a fin de que esté al alcance de cualquier solicitante, incluidas las pequeñas y medianas empresas y los diseñadores.
2. Siempre que un examinador haga una propuesta de resolución contraria a los intereses del solicitante, deberá motivar dicha resolución. Esta resolución se comunicará al solicitante mediante un lenguaje adaptado a cada caso particular, que mencione las disposiciones pertinentes del Reglamento y/o de la Ley 20/2003 y explique el motivo o motivos de la resolución.

La solicitud de registro del diseño industrial se presentará en los lugares mencionados en el artículo 20 de la Ley 20/2003, de conformidad con lo previsto en éste.

El órgano competente para recibir la solicitud hará constar en los documentos que la compongan el número del expediente que le haya correspondido y que nunca será modificado, y el lugar, día, hora y minuto de su presentación.

Si el solicitante decide presentar su solicitud en el órgano competente de su Comunidad Autónoma, la fecha de recepción de la solicitud en el órgano competente será la fecha de presentación.

Se recomienda que se utilice la presentación electrónica de solicitudes y el pago electrónico.

En el mismo momento de la recepción por parte del órgano competente se expedirá un recibo acreditativo de la presentación, que consistirá, una vez verificada su concordancia con la solicitud, en la entrega de una copia de ésta, en la que se hará constar, al menos, el lugar, día, hora y minuto de la presentación.

De no acompañarse copia de la solicitud, el órgano competente podrá realizarla a su costa entregándosela al solicitante con los requisitos anteriormente señalados, o podrá expedir un recibo en el que se harán constar los datos señalados.

Los expedientes de diseño industrial, cuando tienen entrada en la OEPM, se identifican por una letra D mayúscula seguida de seis dígitos de los cuales el primero es un 5 al que sigue una numeración correlativa por orden de entrada. La OEPM podrá expedir un recibo en el que se hará constar el número del expediente, la representación en su caso, descripción u otra identificación del diseño, la naturaleza y el número de documentos presentados y el lugar, día, hora y minuto de su recepción. En caso de solicitudes múltiples, el recibo identificará el primer diseño, e indicará el número de los presentados.

Por lo tanto, mediante el recibo o la copia de la solicitud, se acusa entrega de la recepción de la misma.

## 1. ADMISIÓN A TRÁMITE

### 1.1 ESTABLECIMIENTO DE FECHA DE PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE

A fin de asignar una fecha de presentación a una solicitud de un diseño industrial, la OEPM comprobará si la solicitud contiene como mínimo:

- A. una instancia con una declaración expresa o implícita de que se solicita el registro de un diseño,
- B. datos que identifiquen al solicitante, y
- C. una representación gráfica de cada diseño susceptible de reproducción, que permita identificar con claridad las características del diseño cuyo registro se solicita.

El pago de las tasas no es imperativo para asignar una fecha de presentación.

La solicitud de registro podrá presentarse en los impresos normalizados establecidos al efecto, sin perjuicio de que la representación del diseño o de los diseños solicitados pueda realizarse en hoja aparte de acuerdo con lo previsto en el anexo del Reglamento.

El solicitante es, no obstante, libre de utilizar o no dicho formulario.

### 1.2 IDENTIFICACIÓN

Para asignar una fecha de presentación bastará con consignar la identidad del solicitante: las personas físicas habrán de indicar al menos su nombre y apellidos y las personas jurídicas, su denominación social.

### 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA ADECUADA PARA SU REPRODUCCIÓN.

Se aceptarán dibujos, fotografías en blanco y negro o en color, representaciones realizadas en ordenador u otras representaciones gráficas, a condición de que sean susceptibles de reproducción.

Las imágenes han de ser de buena calidad y reproducibles. Para determinar los requisitos de una representación gráfica correcta de los dibujos y modelos, se considerarán los criterios que siguen y que la OEPM ha adoptado en virtud del [Programa de Convergencia en materia de representación gráfica de un dibujo o modelo](#).

Se considera que la reproducción del diseño es de buena calidad si permite distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección. El objeto de este requisito es permitir que los terceros identifiquen con exactitud todos los pormenores del dibujo o modelo comunitario para el que se solicita protección.

Si del examen de admisión a trámite resulta que falta alguno de los elementos con los requisitos previstos mencionados anteriormente, el Jefe del Servicio notificará al solicitante o, en su caso, representante o agente, la imposibilidad de otorgar una fecha de presentación a la solicitud, en una carta de “Notificación de inadmisión a trámite” para el diseño o diseños afectados, comunicándole que dispone del plazo de un mes para la subsanación de las irregularidades, así como las consecuencias que se derivan de la falta de contestación o subsanación.

Transcurrido el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la notificación efectuada, si ha subsanado debidamente, el expediente sigue su tramitación. La fecha de presentación de la solicitud será la del día en que se haya recibido el escrito de subsanación. Si el solicitante no contesta al suspenso o no subsana la solicitud se tendrá por desistida, lo cual le será comunicado mediante la carta “Notificación de desistimiento por no subsanación de irregularidades” y se publicará en el BOPI.



## 2 EXAMEN DE FORMA: FORMALIDADES DE LA SOLICITUD

### 2.1 CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

#### 1.1.1. INSTANCIA DE SOLICITUD

En la instancia de solicitud podrán figurar tanto los contenidos obligatorios de la misma como los opcionales. El examinador estudiará los requisitos contenidos en todos los puntos del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento referidos a:

- petición de registro de diseño,
- datos del solicitante,
- datos del representante,
- reproducción gráfica e
- indicación de los productos.

Si el solicitante desea reivindicar una prioridad unionista o de exposición, en este caso, sí es obligatorio hacerlo en la instancia de solicitud en el momento de su presentación para hacer valer este derecho, ya que la falta de este requisito no es subsanable posteriormente. Es por esta razón que se hacen las correspondientes especificaciones en este epígrafe

#### 1.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

En los procedimientos ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado para registrar un diseño.

El solicitante indicará su nombre, dirección, nacionalidad y Estado donde tiene su domicilio o su sede o establecimiento comercial.

Si la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, se deberá indicar el establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y éste tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud.

Cuando el solicitante sea una persona física se indicarán su nombre y apellidos.

Las personas jurídicas, además de su nombre, deberán indicar su denominación social completa, que puede aparecer por sus siglas (por ejemplo, PLC. S. A.).

A efectos de notificaciones, se podrá incluir otra dirección postal. Asimismo se podrá mencionar el número de teléfono, fax, correo electrónico u otro medio de comunicación indicando de entre ellas la forma preferente de notificación.

En el supuesto de que el interesado actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede social en territorio del Estado español, deberá designar a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 155.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Si hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

Las personas no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, en todo caso, representadas por Agente de la Propiedad Industrial.

### **1.1.3. UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DISEÑO.**

Es sumamente importante que la representación gráfica del diseño cuya protección se ha solicitado sea clara y completa y que ningún elemento del diseño quede sin definir. Debe ser apta para ser reproducida.

Se aceptarán dibujos, fotografías en blanco y negro o en color, representaciones realizadas en ordenador u otras representaciones gráficas, a condición de que sean susceptibles de reproducción.

En el encabezamiento de la hoja de representación del diseño, deberá indicarse el número del diseño, el número total de diseños solicitados y el de perspectivas presentadas, así como el nombre y dirección del solicitante.

La representación gráfica del diseño consistirá en la reproducción gráfica o fotográfica en blanco y negro o en color y deberá reunir los requisitos siguientes:

- a. Salvo si la solicitud se presenta por medios electrónicos, la reproducción se adherirá o imprimirá sobre hojas de papel aparte o se reproducirá en la página prevista para ello en el formulario facilitado por la Oficina.
- b. Si se presenta en hojas de papel aparte, el diseño se reproducirá en papel blanco opaco, adherido o impreso directamente. Las hojas serán de tamaño DIN A 4 ( 29,7 x 21 cm) con un margen izquierdo de al menos 2,5 cms y no deberán estar dobladas ni grapadas; en la parte superior de la hoja se indicará el número de perspectivas de conformidad con el apartado 2 y, en caso de solicitud múltiple, además, el número consecutivo del diseño.
- c. Las dimensiones de la reproducción no excederán de 26,2 x 17 cm, y aquélla deberá poseer el suficiente contraste y nitidez como para distinguir con precisión las características del objeto de la protección solicitada y permitir reducir o ampliar cada una de sus vistas o perspectivas a un tamaño que no exceda de 8 x 16 para su inscripción en el Registro de diseños y su publicación de acuerdo con lo previsto en la ley. Los diseños se reproducirán sobre fondo neutro, sin retoques a tinta o líquido corrector.
- d. Cuando, según lo previsto en el artículo 6.3 de este Reglamento, se autorice la presentación de solicitudes electrónicas, las condiciones, requisitos y características técnicas de la reproducción gráfica o fotográfica del diseño y el formato de realización, así como las modalidades de identificación de los diferentes diseños en las solicitudes múltiples o de las diversas perspectivas, se determinarán según lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

#### 1.1.4. FONDO NEUTRO

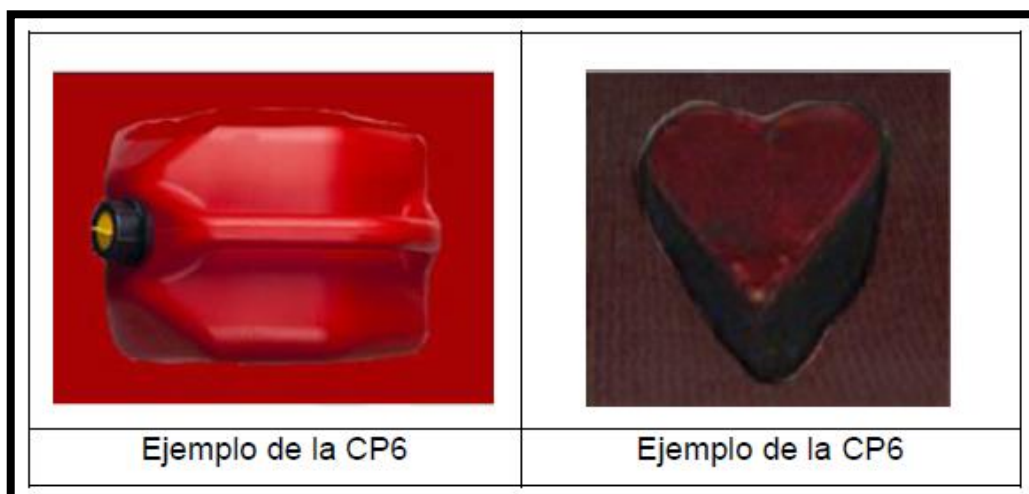
Un fondo se considera neutro en la medida en que permita discernir con claridad el diseño que aparece sobre el mismo de su entorno, sin interferencias de ningún otro objeto, accesorio o decoración, cuya inclusión en la reproducción pudiera provocar dudas sobre la protección solicitada.

En otras palabras, el requisito de un fondo neutro no exige ni un color «neutro» ni un fondo «vacío». Resulta decisivo, en cambio, que el dibujo o modelo destaque claramente del fondo para que sea identificable. De conformidad con la práctica común (CP6), deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos cuando se examina si un fondo es neutro: color, contraste y sombra. Los ejemplos que se proporcionan a continuación en relación con estos aspectos han sido tomados de la práctica común (CP6), donde también se incluyen otros ejemplos. Siempre es aceptable un único color o un color predominante en un fondo si este destaca en relación con los colores del dibujo o modelo.

Ejemplos de un **color de fondo único o predominante aceptable**:

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>Dibujo o modelo austriaco<br/>caducado<br/>n.º 1747/1999</p>                     | <p>DMC n.º 002333484-0001</p>                                                        |

Ejemplos de **un color de fondo único o predominante inadmisibles**:



La graduación de colores o más de un color en el fondo es admisible siempre que el dibujo o modelo se distinga claramente.

Ejemplos de una graduación de **color y de más de un color en el fondo admisible**:



Respecto del contraste, todas las características del dibujo o modelo deberían ser claramente visibles. El contraste se considera insuficiente cuando el color del fondo y el dibujo o modelo son similares y se mezclan parcialmente uno con el otro, con el resultado de que no todas las partes del dibujo o modelo contrastan de modo suficiente con el fondo (es decir, no queda claro dónde acaba el producto y empieza el fondo). En ocasiones, un fondo más oscuro puede ser de ayuda cuando el dibujo o modelo es de color claro o pálido, y viceversa.

Ejemplo de **contraste suficiente con el fondo**:



Ejemplos de **contraste insuficiente con el fondo**:



Respecto de las sombras o reflejos, estos son admisibles en la medida en que las características del dibujo o modelo sigan siendo visibles.

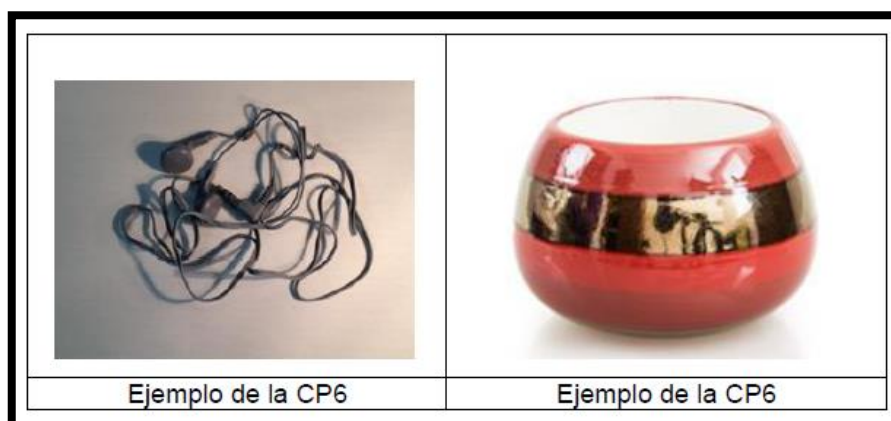
No son aceptables las sombras o los reflejos cuando el objeto de protección del dibujo o modelo, en cualquiera de las perspectivas presentadas, no puede determinarse de manera inequívoca. Esto puede ocurrir cuando existe un contraste de color limitado con el dibujo o modelo o cuando las sombras no permiten apreciar todas las características

del dibujo o modelo, por ejemplo, porque interfieren con partes del dibujo o modelo, esconden partes del mismo, o distorsionan el contorno del dibujo o modelo.

### Ejemplos de sombras o reflejos admisibles:



### Ejemplos de sombras o reflejos inadmisibles:



#### 1.1.5. EXPRESIONES Y SÍMBOLOS EN LOS DISEÑOS.

La representación no podrá incluir expresiones o símbolos explicativos salvo la indicación "parte superior", si se estima necesaria, y en todo caso, el nombre y dirección del solicitante.

Lo establecido en el Anexo 1 c) del Reglamento (al que remite el art. 4) y referido a que no se podrán incluir "*expresiones o símbolos explicativos*" no permite excluir del registro las palabras que constituyen un diseño. Sí procederá su exclusión, si no formasen parte



del diseño y se limitasen a explicar el mismo. Lo importante, por lo tanto, es ver si lo presentado se acoge a la definición de diseño o no (art. 1.2 LD).

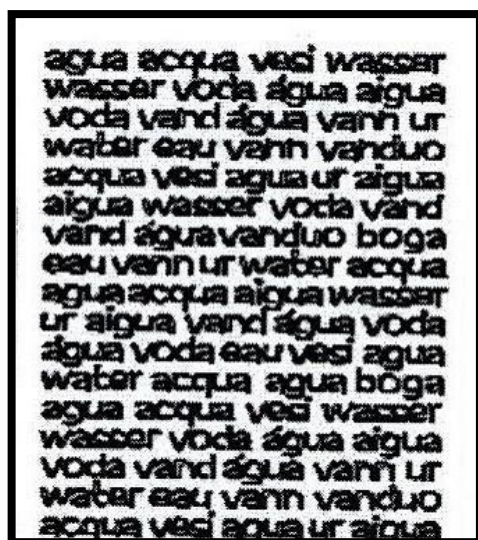
**Transcripción de un recurso relevante a los efectos interpretativos:**

**PRIMERA:** El Anexo 1.c del Reglamento de Ejecución de la Ley del Diseño Industrial 20/2003, establece, por remisión del art. 4, lo siguiente: "La representación gráfica del diseño consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica, en blanco y negro o en color, y deberá cumplir los siguientes requisitos: c) (...) La representación no podrá incluir expresiones o símbolos explicativos, salvo la indicación "parte superior", si se estima necesaria, y, en todo caso, el nombre y dirección del solicitante." Aplicando esta norma al caso que nos ocupa cabe señalar que si bien la variante 2 del diseño solicitado incluye palabras, no se trata de expresiones, términos o símbolos explicativos, sino que las mismas tienen un carácter estético, artístico u ornamental, ya que constituyen el propio diseño, por lo que no puede ser de aplicación el artículo citado.

**SEGUNDA:** De otro lado el art. 1.2 de la Ley 20/2003 de 7 de julio del Diseño Industrial establece que a los efectos de esta Ley se entenderá por: "Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación". Que en el presente caso, **las letras o palabras utilizadas no cumplen una función explicativa sino que estamos ante un tipo de ornamentación formal cuya función es dotar al producto de una determinada apariencia u ornamentación, cumpliendo de esta manera los requisitos para ser considerado un diseño industrial del art. 1 de la Ley.**

Se excluirán de la protección como diseños, las palabras per se puesto que no cumplen con la definición de dibujo o modelo, porque no constituyen la apariencia de un producto. De tal manera que si la representación del dibujo o modelo consiste en una palabra o en una secuencia de letras escrita en un carácter tipográfico estándar en blanco y negro y no incluye ninguna otra característica, como por ejemplo un estilo particular, caligrafía o fuente tipográfica, alineación sesgada o color, el "dibujo o modelo" no constituye la apariencia de un producto y por tanto no cumple con la definición de dibujo o modelo.

Son diseños aceptables, aun conteniendo letras o palabras:





### **1.1.6. PERSPECTIVAS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DISEÑO**

La representación de cada diseño podrá comprender desde una hasta siete vistas diferentes del diseño solicitado, que podrán agruparse en una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado anterior. Si las reproducciones agrupadas no mostraran suficientemente las características de apariencia del diseño, se podrá exigir del solicitante la presentación de las vistas en hojas separadas con las dimensiones estándar, numerándose cada perspectiva con dos números árabes separados por un punto, el primero de las cuales corresponderá al diseño y el segundo a la perspectiva.

Por ejemplo, la perspectiva 6ª del segundo diseño de una solicitud múltiple se numerará del modo siguiente: 2.6.

Si se acompañaran más de siete vistas o perspectivas, el examinador podrá no tomar en consideración tanto a efectos de registro como de su publicación, las que excedan de este límite, siguiendo el orden en que han sido numeradas por el solicitante sin necesidad de notificárselo de antemano.

Si la representación es en color, el registro y la publicación también serán en color.

El examinador comprobará si las perspectivas se refieren al mismo diseño.

La representación de un diseño se limitará a las características cuya protección se solicita.

En una solicitud de registro de un diseño se permitirán los siguientes indicadores:

- a) Pueden utilizarse líneas punteadas en una perspectiva, bien para indicar los elementos para los que no se solicita protección, bien para indicar partes del diseño que no son visibles en dicha perspectiva, es decir, líneas no visibles.
- b) Se podrán delimitar, por ejemplo con trazos más gruesos, las características del diseño cuya protección se pretende.

c) Podrán utilizarse colores en un dibujo en blanco y negro para destacar las características del diseño cuya protección se pretende. Sin embargo, no se admiten secciones, ni acotaciones ni medidas.

Si el diseño es una ornamentación, podrán utilizarse líneas punteadas para identificar un producto al que se aplica o podrá delimitarse la ornamentación.

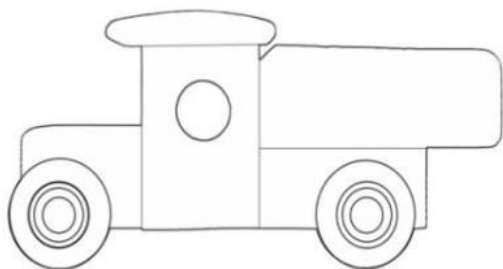
Corresponde al solicitante utilizar líneas punteadas, círculos o colores para dejar claro para qué características se solicita protección y para cuales no, pues el examinador no realizará ningún examen salvo verificar la idoneidad de la reproducción para su publicación.

Una vez se haya presentado la solicitud ante la Oficina, no se aceptará la presentación de perspectivas adicionales, salvo que el examinador considere que la nueva perspectiva sirva para completar o mejorar la reproducción gráfica anterior ( o las perspectivas anteriores).

#### **1.1.7. COHERENCIA DE LAS PERSPECTIVAS.**

El examinador comprobará si las perspectivas se refieren al mismo dibujo o modelo, es decir, a la apariencia de un mismo producto o de sus partes.

De conformidad con la práctica común (CP6), y por lo que se refiere a la combinación de diversos medios de representación visual, se recomienda que los dibujos o modelos se representen empleando únicamente un formato visual (p. ej., un dibujo o una fotografía). Por consiguiente, no se debería presentar la siguiente combinación de un dibujo y una fotografía que reproduce un vehículo de juguete, tal como se muestra en la práctica común (CP6):



Si se utilizan diferentes formatos visuales, cada uno de ellos deberá hacer referencia claramente al mismo dibujo o modelo y ser coherente cuando se comparen las características divulgadas.

Si los diferentes formatos visuales muestran aspectos que son incoherentes entre sí, se considerará que no representan el mismo dibujo o modelo. La combinación de un dibujo y una fotografía con frecuencia da lugar a dichas incoherencias entre representaciones con distintos formatos visuales.

En el siguiente ejemplo de dibujo o modelo de silla, el asiento es plano en el dibujo y arqueado en la fotografía. Los respaldos también tienen una forma distinta.

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
|                   |                        |
| Ejemplo inventado | DMC n.º 001282099-0013 |

Si las perspectivas son incoherentes y hacen referencia a más de un dibujo o modelo, se invitará al solicitante a retirar algunas perspectivas o a convertir la solicitud en una solicitud múltiple para distintos dibujos o modelos y abonar las correspondientes tasas.

Es responsabilidad del solicitante presentar una solicitud completa y correcta (incluyendo las representaciones del dibujo o modelo). Una vez que el dibujo o modelo haya sido registrado y publicado, la Oficina no tiene la facultad para subsanar irregularidades relativas a la incongruencia de la perspectivas.

La coherencia de las perspectivas puede ser especialmente difícil de valorar al examinar solicitudes de dibujos y modelos que se refieran a posiciones alternas, perspectivas explosionadas, perspectivas ampliadas de una parte del dibujo o modelo, perspectivas parciales, perspectivas de sección o corte, una secuencia de instantáneas y juegos o conjuntos de artículos.

#### **1.1.8. POSICIONES ALTERNAS**

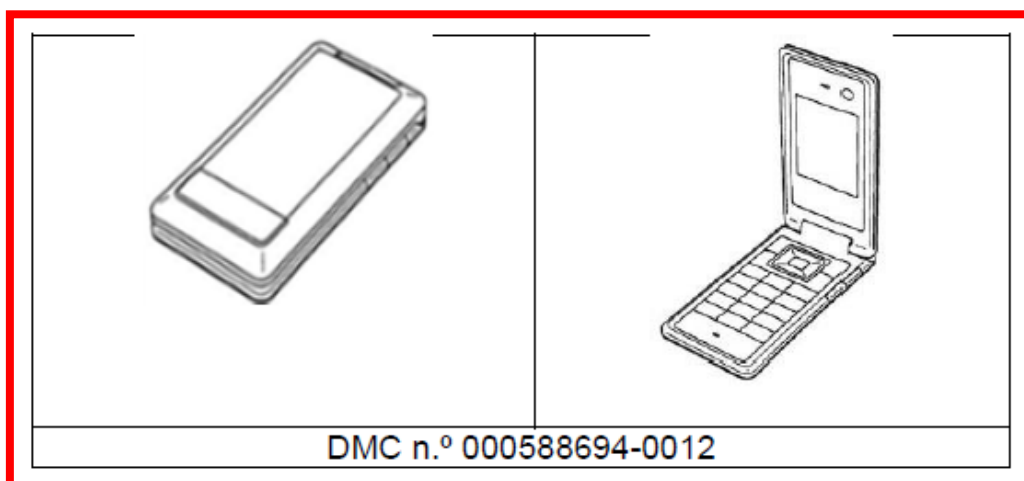
Los dibujos o modelos con posiciones alternas tienen una apariencia que puede modificarse en diversas configuraciones sin añadir o eliminar ninguna parte.

Estos dibujos o modelos tienen fases predefinidas de uso, cada una de las cuales se corresponde con una posición alterna.

De conformidad con la práctica común (CP6), son aceptables las vistas que muestran las diferentes configuraciones del dibujo o modelo, siempre y cuando no se haya añadido o eliminado ninguna parte.

Las posiciones alternas de las partes móviles o extraíbles de un dibujo o modelo deberán mostrarse en vistas separadas.

El ejemplo siguiente de representación aceptable de un dibujo o modelo con posiciones alternas se ha tomado de la práctica común (CP6), donde se incluye también una lista con otros ejemplos.



En algunos casos, las diferentes configuraciones pueden dar lugar a diferentes productos, como en el caso de una bolsa que puede convertirse en una toalla:



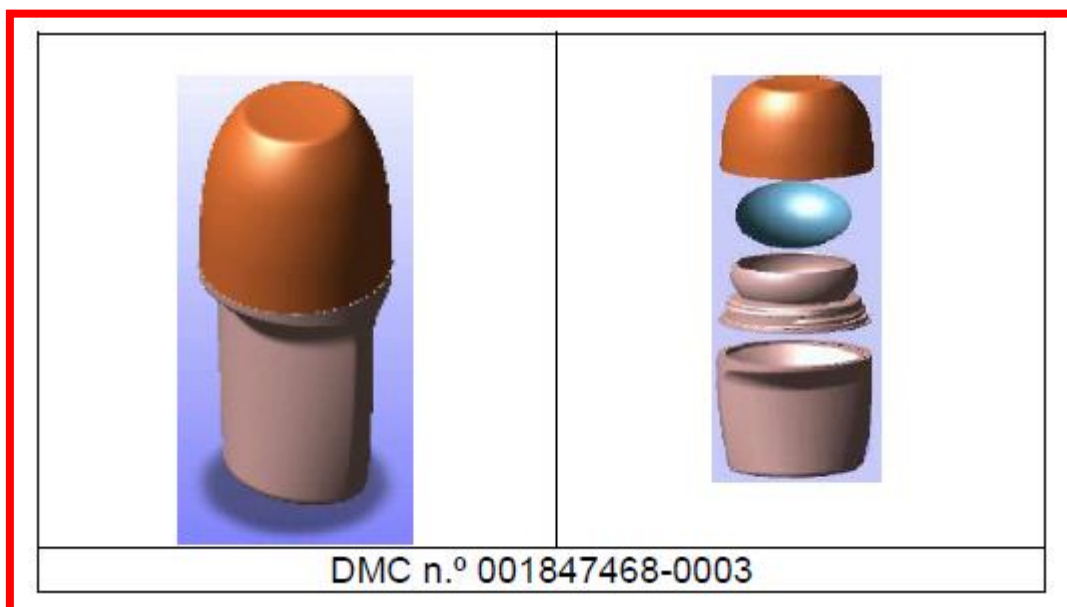
#### 1.1.9. PERSPECTIVAS EXPLOSIONADAS

Las perspectivas explosionadas son vistas en las que las piezas de un producto se muestran desmontadas para aclarar cómo encajan unas con otras.

Las perspectivas explosionadas deben combinarse con al menos una vista que represente el producto montado. En estas perspectivas, todas las piezas de un producto

deben mostrarse desmontadas en una única perspectiva separada. Las partes desmontadas deben mostrarse muy próximas entre sí y en su orden de montaje.

El siguiente ejemplo es una representación aceptable de un dibujo o modelo con una vista montada y una perspectiva explosionada que se ha tomado de la práctica común (CP6), en la que también se contemplan otros ejemplos.



#### **1.1.10. PERSPECTIVAS AMPLIADAS DE UNA PARTE DEL DIBUJO O MODELO**

Las perspectivas ampliadas muestran una parte de un dibujo o modelo global en una escala ampliada.

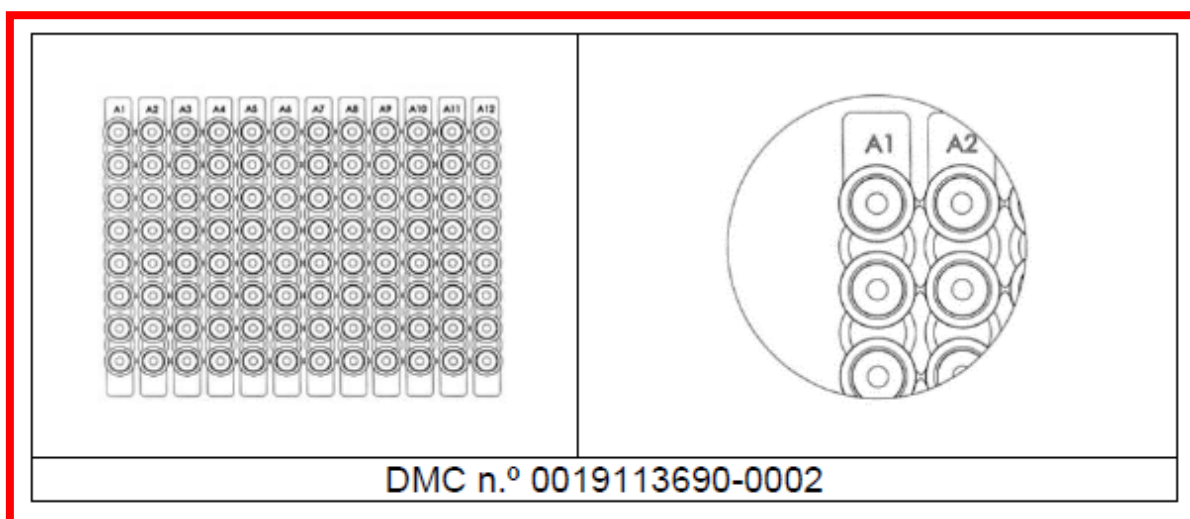
Una única perspectiva ampliada es aceptable siempre que la parte ampliada sea visible ya en alguna de las demás perspectivas aportadas.

La perspectiva que muestra la parte ampliada del dibujo o modelo debe presentarse en una única perspectiva por separado.

Ejemplo de una perspectiva ampliada **inaceptable** presentada como perspectiva única:



Ejemplo de una perspectiva ampliada **aceptable** presentada como vista separada:



### 1.1.11. PERSPECTIVAS PARCIALES

Las perspectivas parciales son aquellas perspectivas que muestran una parte de un producto de forma aislada. Una perspectiva parcial se puede ampliar.

Deben combinarse con al menos una vista que represente el producto montado (los diferentes componentes deben estar conectados entre sí).

Ejemplo de una perspectiva montada aceptable presentada junto con perspectivas parciales:



Si todas las perspectivas muestran componentes distintos, **sin mostrar la relación entre ellos**, el examinador enviará al solicitante una carta de irregularidad, dándole dos opciones:

- el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los dibujos o modelos separados para cada componente en cuestión y abonar las tasas correspondientes; o
- el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

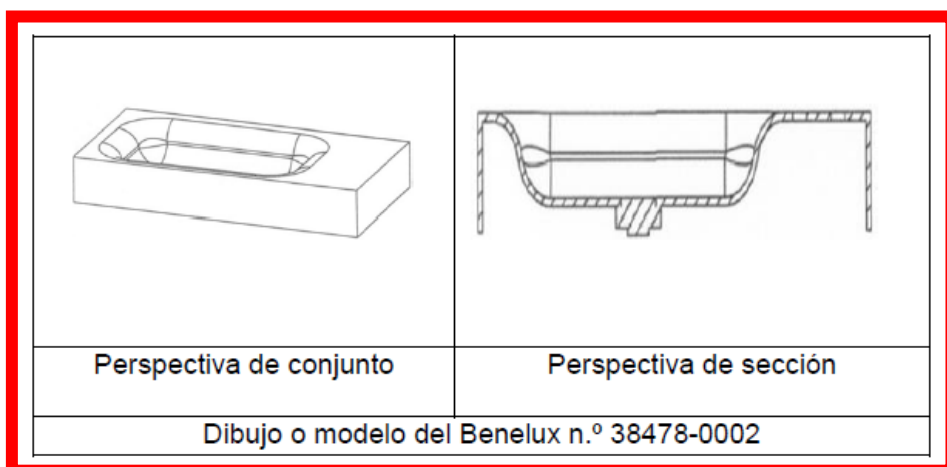
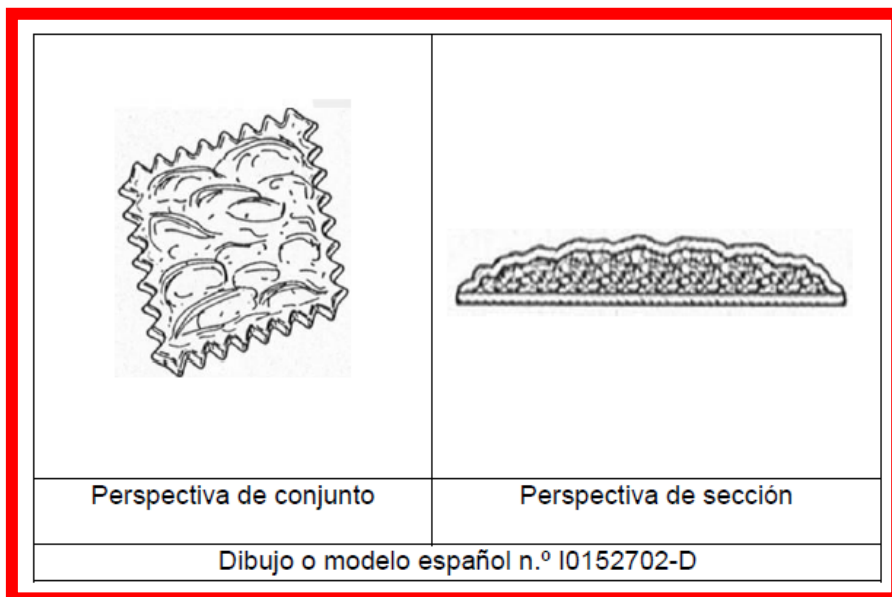
#### **1.1.12. PERSPECTIVAS DE CORTE O SECCIÓN**

Las perspectivas de corte o sección consisten en cortes que complementan las perspectivas de conjunto ilustrando una o varias características de la apariencia del producto, tales como el contorno, la superficie, la forma o la configuración.

De conformidad con la práctica común (CP6), no son aceptables las representaciones con indicaciones técnicas como líneas axiales, tamaños (dimensiones), cifras, etc. La perspectiva de corte o sección debe consistir inequívocamente en una perspectiva del mismo dibujo o modelo y no debe presentarse sin otras perspectivas tradicionales, como las de conjunto.



Los siguientes ejemplos de perspectivas de sección son aceptables en el contexto de la práctica común (CP6), que deben presentarse junto con otras perspectivas tradicionales, como las perspectivas de conjunto:

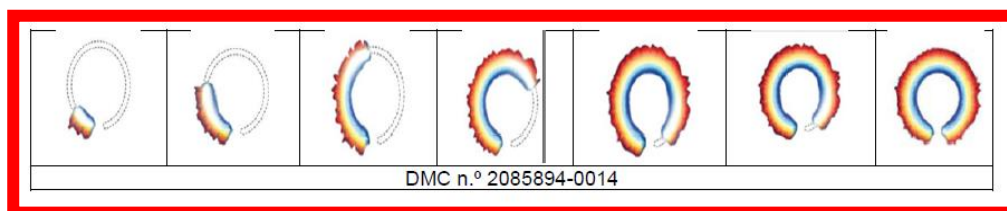


### 1.1.13. SECUENCIAS DE INSTANTÁNEAS (DIBUJOS O MODELOS ANIMADOS)

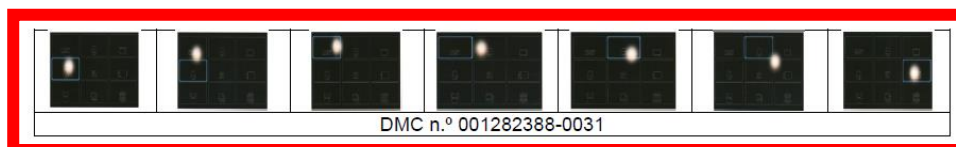
Las secuencias de instantáneas son una breve secuencia de perspectivas utilizadas para mostrar un único dibujo o modelo animado en diferentes momentos específicos, en una progresión claramente comprensible.

Esto es aplicable a:

- un icono animado (dibujo o modelo que consta de una secuencia);



- una interfaz gráfica animada de usuario (dibujo de una interfaz).



De conformidad con la práctica común (CP6), en principio, todas las perspectivas de un icono animado y una interfaz gráfica de usuario deben estar visualmente relacionadas; esto significa que deben tener características en común. Es responsabilidad del solicitante ordenar las perspectivas de tal manera que se proporcione una clara percepción del movimiento o la progresión.

#### **1.1.14. JUEGOS O CONJUNTOS DE ARTÍCULOS**

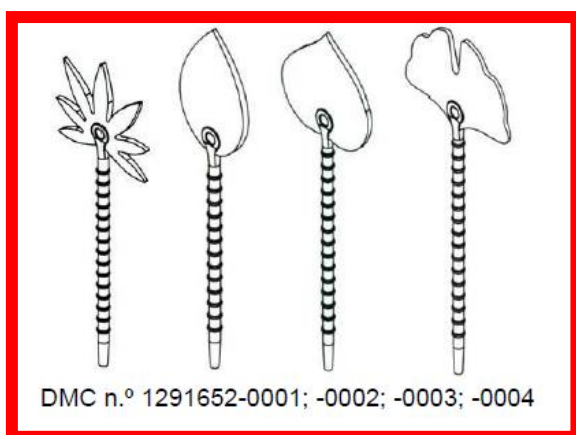
Un juego de artículos es un grupo de productos del mismo tipo. La diferencia entre un producto complejo y un juego de artículos es que, a diferencia de lo que ocurre en un producto complejo, los artículos de un «juego de artículos» no están mecánicamente conectados entre sí.

En la práctica de la OEPM, el solicitante no podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, excepto en casos especiales, como chándales, por ejemplo, en lo que podrán representarse en un único diseño la pieza superior o inferior.

En otros casos, como en el de las vajillas o cuberterías, el solicitante presentará una solicitud múltiple incluyendo los dibujos o modelos separados para cada artículo en cuestión y abonando las tasas correspondientes; de esta manera, la protección es mucho más efectiva, al afectar la protección a artículos individuales, susceptibles de ser copiados individualmente y no dentro de un conjunto.

#### **1.1.15. VARIACIONES DE UN DIBUJO O MODELO**

Los juegos de productos no deben ser confundidos con las variaciones de un dibujo o modelo. Las diferentes materializaciones del mismo concepto no pueden agruparse en una única solicitud porque cada una de ellas es un dibujo o modelo en sí misma, tal como se contempla en el siguiente ejemplo:



Cuando, en una solicitud de un único dibujo o modelo comunitario registrado, las perspectivas hacen referencia a más de un dibujo o modelo, el examinador emitirá una carta de irregularidad concediéndole dos opciones al solicitante:

- el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los dibujos o modelos separados y abonar las tasas correspondientes; o
- el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

### 1.1.16. COLORES

La reproducción del dibujo o modelo podrá presentarse tanto en blanco y negro (monocromo) como en color.

Las reproducciones que combinan perspectivas en blanco y negro con perspectivas en color serán susceptibles de objeción debido a su falta de coherencia y la inseguridad jurídica que resulta para la protección que se solicita.

El mismo razonamiento se aplica cuando las mismas características de un dibujo o modelo se representan en distintos colores en las diversas perspectivas. Dicha incoherencia ilustra el hecho de que la solicitud hace referencia a más de un dibujo o modelo.

Por lo tanto, se invitará al solicitante a retirar algunas de las perspectivas en color para mantener la coherencia entre las restantes, o convertir la solicitud en una solicitud múltiple, y abonar las correspondientes tasas.

Sin embargo, como excepción al principio anterior, las mismas características de un dibujo o modelo podrán ser representadas en distintos colores en las diversas perspectivas si el solicitante presenta pruebas de que el cambio de colores en distintos momentos, mientras que el producto está en uso, es una de las características relevantes del dibujo o modelo, tal como se indica en el ejemplo siguiente:



Cuando la representación está en color, el registro y la publicación también estará en color.

### **1.1.17. ELEMENTOS EXTERNOS AL DIBUJO O MODELO**

Las perspectivas no deben incluir elementos externos y ajenos al dibujo o modelo excepto cuando su inclusión no ponga en entredicho la protección solicitada y sirva únicamente para fines ilustrativos.

Véase, por ejemplo, los dos ejemplos siguientes en los que la inclusión de una mano en una de las perspectivas sirve para ilustrar cómo se utilizará el producto en que se incorpora el dibujo o modelo (aunque el modo de uso no forma parte del objeto de protección del dibujo o modelo) o el contexto en que se utilizará:



### **1.1.18. PATRONES REPETITIVOS**

Si se solicita el registro de diseños que consten de un patrón repetitivo sobre una superficie, su representación mostrará el patrón completo y una porción suficiente de la superficie repetitiva.

### **1.1.19. RENUNCIAS -DISCLAIMERS-**

Las renunciaciones deben resultar de la reproducción del propio dibujo o modelo. De conformidad con la práctica común (CP6), las renunciaciones de tipo visual señalan que no se ha solicitado protección y no se ha concedido el registro de ciertas características del dibujo o modelo que figuran en la representación. Por tanto, indican lo que no se desea que sea objeto de protección.

Esto puede lograrse:

- excluyendo con líneas discontinuas, difuminado o sombreado en color las características del dibujo o modelo para las que no se solicita protección, o
- excluyendo dentro de una marca de delimitación (contorno) las características del dibujo o modelo para las que se solicita protección, aclarando de este modo que no se solicita protección para lo que está fuera de la marca de delimitación (contorno).

En virtud de la práctica común (CP6), se acordó como recomendación general que se prefieren las representaciones gráficas o fotográficas que muestran únicamente el dibujo o modelo objeto de la reivindicación. No obstante, pueden utilizarse renunciaciones (disclaimers) cuando la representación gráfica o fotográfica del dibujo o modelo contenga partes del producto para las que no se ha solicitado protección. En estos casos, tal indicación deberá ser inequívoca y obvia: las características que se reivindican y las que no deberán diferenciarse claramente.

Para que pueda aceptarse, si el dibujo o modelo se representa mediante más de una perspectiva, la renunciación deberá mostrarse de forma coherente en todas las perspectivas en las que aparezca.

Cuando se utilice una renunciación (disclaimer), se recomienda el empleo de las líneas discontinuas. Únicamente cuando no puedan utilizarse tales líneas por motivos técnicos (por ejemplo, cuando se utilicen para indicar costuras en prendas o patrones, o se empleen fotografías), podrá recurrirse a otros tipos de renunciaciones, como el sombreado en color, los contornos o el difuminado.

De conformidad con la práctica común (CP6), en una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario se permiten las siguientes renunciaciones de tipo visual:

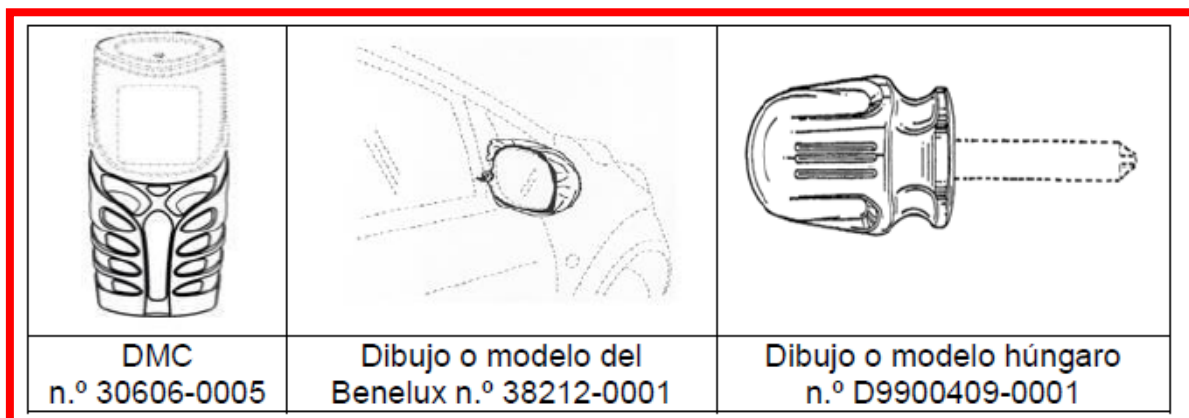
### 2.1.4.1. Líneas discontinuas

Las líneas discontinuas consisten en un trazo formado por puntos o guiones (o una combinación de ambos) y se utilizan para indicar que no se ha solicitado protección para las características que se muestran mediante una línea con punteado intermitente.

Las renunciias de tipo visual que consten de líneas discontinuas normalmente se combinarán con líneas continuas.

Para que se acepten, las características para las que no se solicita protección deberán estar claramente indicadas con líneas discontinuas, mientras que las partes para las que sí se solicita protección se indicarán con líneas continuas.

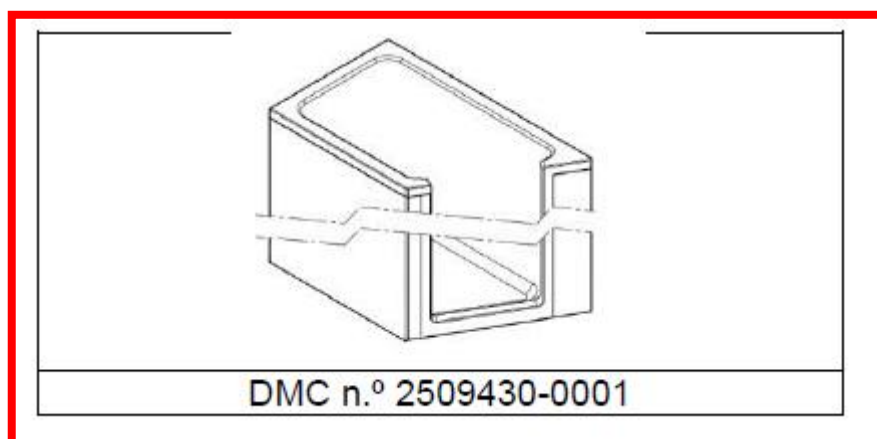
A continuación, se indican ejemplos de líneas discontinuas correctamente aplicadas, contemplados en el contexto de la práctica común (CP6).



Cuando las líneas discontinuas formen parte del dibujo o modelo (por ejemplo, en el caso de pespuntos en prendas de vestir), deberá quedar claro en la imagen. En tales casos, puede resultar útil presentar, por ejemplo, una perspectiva ampliada.

Cuando las líneas discontinuas formen parte del dibujo o modelo y deba indicarse que no se solicita protección para una parte de este, podrá utilizarse cualquier otra de las renunciias de tipo visual disponibles, como el sombreado en color, el difuminado o los contornos.

Para facilitar la ilustración, se podrán utilizar líneas discontinuas para introducir separaciones que indiquen que la protección no se solicita para una longitud determinada del dibujo o modelo, sino para una longitud indeterminada.



Conforme a la práctica común (CP6), la Oficina recomienda no utilizar las líneas discontinuas para indicar partes del dibujo o modelo que no sean visibles en esa perspectiva en particular, es decir, líneas no visibles.

#### **2.1.4.2. Difuminado**

El difuminado es un tipo de renuncia visual que consiste en oscurecer las características para las que no se reivindica protección en los dibujos o fotografías de una solicitud de un dibujo o modelo.

Sólo podrá aceptarse el difuminado cuando las características para las que sí se solicita protección sean claramente distinguibles de las características no reivindicadas (difuminadas).

El siguiente ejemplo muestra un difuminado empleado correctamente, contemplado en el contexto de la práctica común (CP6).





#### 2.1.4.3. Sombreado en color

El sombreado en color es un tipo de renuncia visual que consiste en el uso de tonos contrastados para oscurecer suficientemente las características para las que no se solicita protección en los dibujos o fotografías de un dibujo o modelo.

Cuando se utilice el sombreado en color, las características reivindicadas deben ser claramente visibles, mientras que las características no reivindicadas quedarán cubiertas por un tono de color diferente, de manera que aparezcan difuminadas o sean imperceptibles.

A continuación, se muestran ejemplos de uso correcto del sombreado en color en el contexto de la práctica común (CP6):



#### 2.1.4.4. Delimitaciones

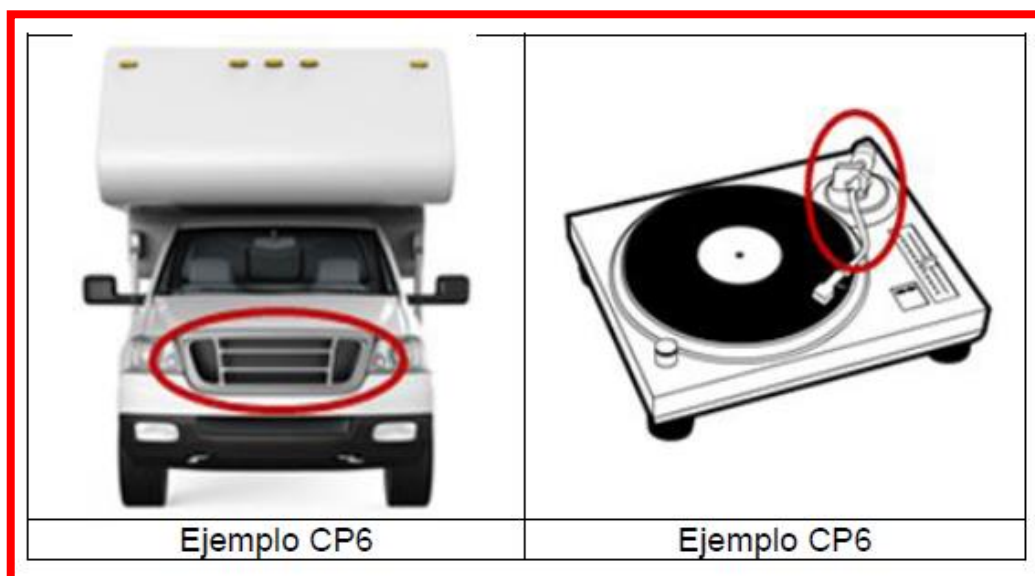
Los contornos son un tipo de renunciias visuales que se utilizan en dibujos o fotografías de una solicitud de un dibujo o modelo para señalar que no se solicita protección de las características que no están contenidas dentro de los contornos.

A continuación se muestran ejemplos de contornos correctamente aplicados, contemplados en el contexto de la práctica común (CP6):



Para que se acepten, las características para las que se solicita protección deberán estar claramente indicadas/representadas dentro de los contornos, mientras que todas las características que quedan fuera de estas se considerarán excluidas de la reivindicación y, por tanto, no protegidas.

Los contornos deben utilizarse con cautela en dibujos/fotografías debido al riesgo de incluir algo más que meramente el dibujo o modelo dentro del contorno. Estos son ejemplos de contornos aplicados de forma incorrecta:



#### **1.1.20. INDICACIÓN DE LOS PRODUCTOS A LOS QUE SE VAYA A INCORPORAR O APLICAR EL DISEÑO**

El examinador comprobará si la solicitud contiene además una relación de los productos a los que vaya a incorporarse el diseño, indicando claramente el tipo de productos, y verificará si en las solicitudes múltiples los productos pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, utilizando preferentemente los términos de la lista de productos empleados en dicha clasificación. Esta limitación no regirá en el caso de ornamentaciones bidimensionales.

Si el solicitante hubiera realizado la clasificación y ésta no fuera la correcta, el examinador sustituirá de oficio los símbolos de la clasificación.

No procederá la rectificación de oficio en el caso previsto en el artículo 16.2 del Reglamento cuando se trate de productos de distintas clases (salvo en el caso de ornamentaciones), procediéndose en este caso según lo previsto en dicho artículo, es decir: se comunicará al solicitante esta circunstancia con indicación de los diseños afectados y las clases de productos en que se incluyan los que se indican en la solicitud. El solicitante podrá, en el plazo de un mes, para eliminar el motivo del suspenso, limitar la lista de productos o dividir la solicitud, desglosando de la solicitud inicial las referidas a diseños de productos pertenecientes a otras clases.

Los productos se clasificarán de conformidad con el artículo 1 del Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, según la edición vigente el día de presentación de la solicitud de registro del diseño. Los productos irán precedidos del número de la clase a que pertenezcan, y figurarán en el orden de las clases y subclases de la Clasificación Internacional.

Si un producto no puede clasificarse de acuerdo con la lista de clases o la lista alfabética, el examinador podrá pedir al solicitante que especifique la naturaleza y la finalidad del producto designado, concretando claramente el enunciado.

Asimismo tendrá presente que la clasificación de los productos servirá exclusivamente a efectos administrativos. No afecta al alcance de la protección de un diseño como tal.

No se considerará una irregularidad que el solicitante no realice la clasificación o lo haga sin agrupar los productos correctamente.

#### **1.1.21. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE**

Deberá indicarse si el solicitante actúa o no por medio de un representante. En caso afirmativo, se marcará con una X si el representante es Agente de la Propiedad Industrial, empleado de la empresa o tiene otro carácter. Si el solicitante no actúa por medio de representante, igualmente deberá marcarse con una X el recuadro correspondiente.

El examinador comprobará si se han rellenado todos los datos correctamente y en su caso, si el aporte de documentación es el indicado.

En el caso de que el representante sea un Agente de la Propiedad Industrial, bastará con indicar su nombre, apellidos y código de Agente, si la solicitud se presenta directamente ante la OEPM.

En el supuesto de que este formulario se presente ante el órgano competente de una Comunidad Autónoma, será preciso cumplimentar todos los datos relativos al representante, a efectos de notificaciones y determinación de competencia.

Cuando el solicitante actúe por medio de representante, deberá indicar el nombre y apellidos de éste y el código numérico sólo si se trata de un Agente de la Propiedad Industrial. Se indicará el número de NIF en los demás casos de representación.

Se indicará la dirección completa del representante, consignando los datos completos de localización, así como el código postal de la localidad, provincia y país.

Podrá facilitar asimismo una dirección de correo electrónico, número de fax o de teléfono. Las indicaciones relativas a si el representante posee buzón o carpeta en la OEPM deberán ser cumplimentadas únicamente por los representantes que sean Agentes de la Propiedad Industrial.

El representante deberá indicar la forma preferente de notificación: correo, correo electrónico, fax, buzón o carpeta en la OEPM, o mediante publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Si la solicitud se presenta en un órgano competente de una Comunidad Autónoma, deberá hacerse constar el lugar donde se encuentre la sucursal seria y efectiva que posee el representante en el territorio de la Comunidad Autónoma del lugar de presentación, cuando ni la dirección del solicitante ni tampoco la dirección del representante se encuentran en el territorio de dicha Comunidad Autónoma.

El representante deberá acreditar la representación con que actúa, indicando en el recuadro correspondiente si se aporta el poder de representación. En caso negativo, debe hacer constar si se aportará en un momento posterior o si ya figura aportado en otro expediente (identificando éste, indicando la modalidad registral y su número). Si se trata de un representante con poder inscrito en el Registro General de Poderes de la Secretaría de la OEPM, deberá consignarse el número con el que este poder se encuentra inscrito.

#### **1.1.22. REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD UNIONISTA**

Tanto en el caso de una prioridad unionista como en el de una prioridad de exposición, la reivindicación de la prioridad sólo podrá invocarse en el momento de la presentación de

la solicitud de registro del diseño. La falta de este requisito no es subsanable posteriormente.

Si se reivindica una prioridad unionista el examinador comprobará:

- a. si se indica el número de expediente de la solicitud o solicitudes anteriores; país, número y fecha de la solicitud cuya prioridad unionista se reivindica;
- b. si la solicitud del diseño que se pretende registrar se encuentra dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud reivindicada;
- c. si la(s) solicitud(es) anterior(es) ha(n) sido presentada(s) en o para un Estado de la lista del Convenio de la Unión de París o de la OMC;
- d. si la solicitud del diseño que se pretende registrar se encuentra dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación en el caso de que la solicitud anterior sea un modelo de utilidad;

No será necesario presentar una copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de datos digital.

Se recomienda utilizar, cuando sea posible, el servicio de acceso a documentos de prioridad que presta la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Un ejemplo en el cual podría considerarse relevante la prioridad para determinar la validez de un diseño es cuando se presente una oposición basada en un documento cuya fecha se encuentre entre la fecha de prioridad y la de solicitud.

En el caso en el que se desee presentar la copia o se requiera porque sea relevante, la copia deberá certificar o ir acompañada de un certificado en el que se indique la fecha de presentación de la solicitud anterior expedido por la oficina de origen y de una traducción al castellano si dicha solicitud anterior estuviera redactada en otra lengua, todo lo cual deberá ser comprobado por el examinador.

El examinador examinará si el objeto de la solicitud de prioridad es el mismo que el de la solicitud actual. Sólo formulará una objeción si los objetos son diferentes.

Si la prioridad reivindicada es la misma para todos los diseños solicitados, deberá marcarse con una X la casilla correspondiente.

Cuando el solicitante en España y en el país de la solicitud originaria no coinciden, o el nombre de la empresa es distinto, deberá presentar un Certificado de Cesión de Derechos de Prioridad.

Si halla una irregularidad, el examinador invitará al solicitante a subsanarla en un plazo de un mes. Si no se subsana antes de que venza el plazo fijado, o si las irregularidades no son subsanables, se perderá el derecho de prioridad y se continuará con la tramitación del expediente.

### **1.1.23. REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD DE EXPOSICIÓN**

Si se reivindica prioridad de exposición el examinador comprobará:

- a. si la solicitud del diseño que se pretende registrar se encuentra dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera exposición del diseño; país, denominación de la exposición y fecha de la primera presentación en aquélla, de los productos que incorporen el diseño solicitado;
- b. si el solicitante ha presentado un certificado, expedido por la persona encargada en la exposición de la protección de la propiedad industrial, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, en el que se acredite que el diseño incorporado o aplicado al producto se exhibió en la exposición, indique la fecha de la inauguración de ésta y, si la primera exhibición del producto no coincidiera con tal fecha, señale la fecha en que se exhibió por primera vez. El certificado deberá ir acompañado de una reproducción que identifique el producto realmente expuesto, certificada por dicha autoridad, así como una traducción del mismo.
- c. Si se ha abonado la tasa correspondiente

El solicitante del registro de un diseño industrial que hubiera exhibido productos que incorporen el diseño en una exposición oficial o reconocida oficialmente podrá reivindicar la prioridad de la fecha de la primera presentación de dichos productos en la exposición.

Ahora bien, dado que el art. 44 del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios sí exige expresamente que el diseño se haya expuesto en este tipo de Exposiciones Internacionales, en el caso de que el solicitante de un diseño industrial nacional haya reivindicado la prioridad de una exposición no internacional y desee extender la protección de su diseño a nivel comunitario, tiene que tener en cuenta que esa exhibición no va a ser reconocida en la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior), lo cual puede afectar a la novedad de su diseño. En este caso deberá atenerse al Convenio sobre Exposiciones Internacionales de 22 de noviembre de 1928. [www.bie-paris.org](http://www.bie-paris.org)

Si la prioridad reivindicada es la misma para todos los diseños solicitados, deberá señalarse con una X la casilla correspondiente.

#### **1.1.24. FIRMA**

La solicitud deberá estar firmada por el solicitante o su representante. Se indicará el nombre del signatario y se especificará con que capacidad actúa. La firma del solicitante o de su representante debe estar perfectamente identificada y si el solicitante es una persona jurídica y no viene representado por un agente, la persona que firma la instancia debe indicar, además de su nombre, el cargo que ostenta en la empresa.

## **2.2. CONTENIDO OPCIONAL DE LA SOLICITUD DE REGISTRO**

La solicitud podrá incluir, además de los anteriores, los siguientes elementos contenidos en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento:

### **2.2.1. Descripción**

La descripción es optativa y no afecta al alcance de la protección del diseño como tal.

No se aceptarán descripciones aportadas después de la fecha de presentación.



El examinador deberá constatar que lo que se describe es exactamente lo que se ve, de manera que la descripción no contenga ninguna referencia a características que no aparezcan en la representación del diseño. Asimismo, la descripción no contendrá ninguna afirmación sobre la supuesta novedad o el carácter singular del diseño o la funcionalidad del mismo.

La descripción no se incluirá en el Registro de diseños ni se publicará. Ahora bien, en el Registro deberá constar una mención de que se ha depositado una descripción.

### **2.2.2. Petición de aplazamiento**

La petición de aplazamiento sólo podrá pedirse en el momento de presentación de la solicitud. Dicho aplazamiento será por un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad en su caso.

El examinador comprobará asimismo si el solicitante ha hecho una petición de aplazamiento de uno, algunos o todos los diseños en el caso de una solicitud múltiple; no admitirá peticiones de aplazamiento formuladas con posterioridad a la presentación de la solicitud. Dicha petición se considerará formulada por un periodo de 30 meses.

Sin embargo, una vez registrado el diseño, su titular podrá solicitar la publicación antes de que expire el periodo mencionado.

Se hacen las correspondientes anotaciones en la Hoja de Seguimiento: mención del aplazamiento y publicación en el BOPI.

### **Información a un tercero en caso de una solicitud aplazada**

En caso de una solicitud aplazada los únicos datos que podrá proporcionar el examinador y que se publicarán en el BOPI son: la mención del aplazamiento, el nombre del titular, el nombre del representante en su caso, la fecha de presentación y la de concesión del registro y el número de expediente de la solicitud. No informará sobre la representación del diseño ni la relación de productos, ni otras informaciones que permitan determinar la apariencia de éste, hasta que no se publique el diseño registrado.

Los expedientes correspondientes a solicitudes o registros de diseño que no lleguen a ser publicados no serán accesibles al público sin consentimiento del solicitante o titular del registro.

### **2.2.3. Clasificación de los productos a los que se aplica el diseño**

El solicitante de un diseño podrá indicar la clase así como la subclase o subclases de la Clasificación de Locarno según el anexo del Arreglo de Locarno, en la que se incluyan los productos a los que se aplique el diseño solicitado. No obstante, el examinador deberá comprobar si esta clasificación está bien realizada y, en caso contrario, procederá de oficio a la correcta clasificación.

### **2.2.4. Mención del diseñador o del equipo de diseñadores**

La solicitud podrá incluir una mención del diseñador o del equipo de diseñadores o una declaración, firmada por el solicitante y bajo su responsabilidad, de que éstos han renunciado a su derecho a ser mencionados.

El examinador no considerará una irregularidad el hecho de no mencionarse el diseñador o de no incluirse una declaración de renuncia al derecho de ser mencionado.

## **2.3. EXAMEN DE OFICIO: SOLICITUDES MÚLTIPLES**

El examinador actuará de igual forma que en el caso de una solicitud de registro de un solo diseño. Pero además comprobará:

- a) si la solicitud múltiple no excede de cincuenta diseños,
- b) si se han numerado consecutivamente, con numeración arábica, los diseños incluidos en la solicitud múltiple,
- c) si se ha incluido una representación gráfica de cada uno de los diseños, según lo previsto en el artículo 4 del Reglamento y en el Anexo, con indicación de los productos a los que se aplican los diseños, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Reglamento,
- d) si todos los diseños pertenecen a la misma clase de la clasificación de Locarno.

En el caso de una solicitud múltiple en que todos los diseños sean ornamentales, no se aplicará la “unidad de clase”, es decir, pueden pertenecer a distintas clases de la Clasificación de Locarno.

De nuevo el examinador procederá a revisar la clasificación y, en su caso, a rectificarla.

El solicitante indicará si una solicitud es o no ornamental marcando el recuadro correspondiente en el formulario facilitado por la OEPM o suministrando una información equivalente si el solicitante utiliza su propio formulario.

Sin embargo, se formulará un suspenso en la tramitación del expediente si a simple vista el examinador alberga serias dudas de que el diseño sea ornamental. También será objeto de suspenso si se verifica el incumplimiento de los apartados a), b) c) y d).

Si se reivindicara prioridad para todos o algunos de los diseños solicitados, el examinador aplicará lo previsto en el artículo 1.1 del Reglamento, apartados g y h.

El examinador comprobará que se han pagado las tasas correspondientes para la solicitud múltiple.

#### **2.4. EXAMEN DE OFICIO: PAGO DE LA TASA DE SOLICITUD**

El examinador comprobará si a la solicitud del registro del diseño se le ha adjuntado el justificante de haber satisfecho la tasa o tasas de la solicitud. Este justificante podrá consistir en el formulario que a tal efecto se establezca en el que constará, además de la tasa e importe abonado, el nombre del solicitante, el del representante si lo hubiere, y cuando se trate de solicitudes múltiples, el número de diseños en cuyo concepto se abona la tasa.

Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.

El examinador considerará una irregularidad la falta de pago o el pago incompleto de las tasas lo cual notificará al solicitante mediante suspenso en la tramitación del expediente.

Si transcurrido el plazo para subsanarlo no se hubieran abonado dichas tasas en su totalidad, se tendrá por desistida la solicitud de registro. En el caso de una solicitud de registro múltiple, se tendrá por desistida la solicitud de registro respecto de aquellos diseños cuyas tasas no hubieran sido totalmente pagadas. A falta de alguna indicación al respecto en este tipo de solicitudes, las tasas se imputarán a los diseños incluidos en ellas siguiendo el orden secuencial de la solicitud.

## **2.5. EL EXAMEN DE OFICIO EN DETALLE**

El examinador examinará si el objeto de la solicitud constituye un diseño en sentido legal y si no es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

### **Definiciones**

Por “diseño” se entenderá la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, líneas, contornos, colores, forma, textura, o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Por “producto” se entenderá todo artículo industrial o artesanal, incluidas entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.

### **Presentaciones -get-up-**

El término "Presentación" no se encuentra definido ni en la Ley de Diseños ni en su Reglamento, pero su significado en un contexto legal es el de la apariencia de la forma en que un producto es vendido o un servicio es prestado. En este sentido las "presentaciones" incluyen el diseño de puntos de venta, incluyendo el "look and feel" de de un establecimiento comercial.

Por ejemplo, la OEPM ha concedido el diseño D0516357 que ha sido clasificado en la 25-03 de Locarno



### Páginas web, interfaces gráficas e iconos

El diseño de páginas web, las interfaces gráficas o los iconos que se presentan en los ordenadores o teléfonos móviles pueden protegerse como diseños industriales (se clasificarán en la clase Locarno 32-00). Los programas de ordenador, sin embargo, están excluidos de protección a través de esta modalidad.

Ejemplos de diseños concedidos en estas categorías:

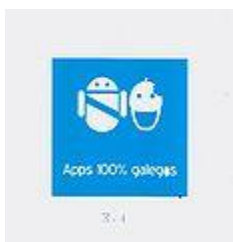
<http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0516090-03>

<http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0516160-02>



3.1

Diseño industrial concedido a nombre de Antoni Durán



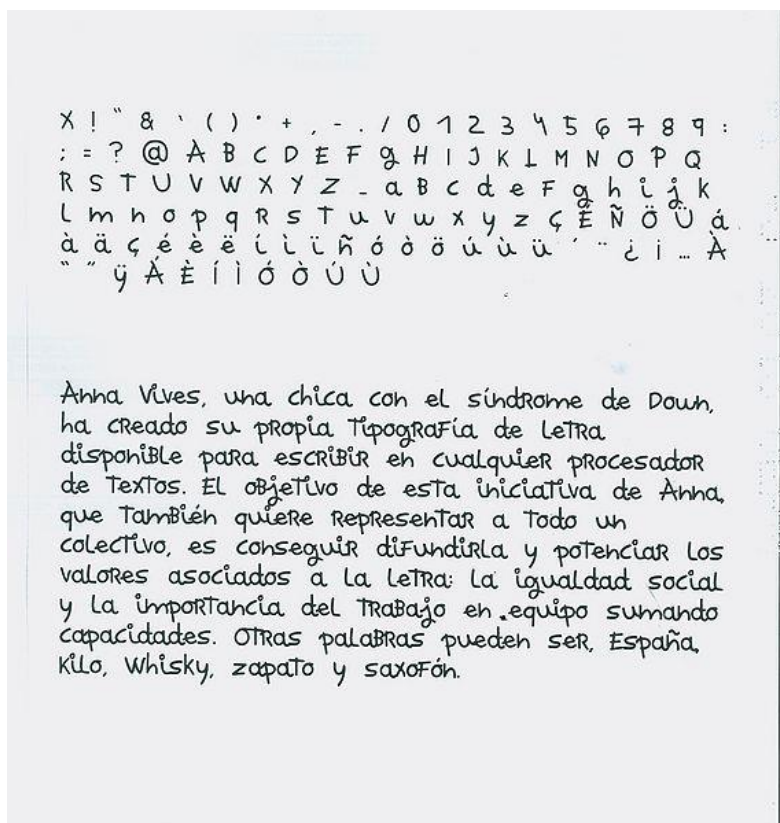
3.4

Diseño industrial concedido a nombre de Sabela Barreiro

## Protección de caracteres tipográficos

Para la protección de los caracteres tipográficos se requiere incluir todas los caracteres como un único diseño, con un alfabeto completo en mayúsculas y minúsculas y las cifras arábicas (1,2,3,...) números y símbolos. Además, se añadirá un texto de un mínimo de cinco líneas con la fuente tipográfica, todos ellos en el tamaño de fuente 16. La clasificación de Locarno será la 18-03.

Ejemplos de diseños concedidos en estas categorías:  
<http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0516335-01>



Diseño industrial concedido a nombre de Marc Vives

Por producto “complejo” se entenderá aquél que está constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

En el caso de que el examinador considere que el objeto de registro no se encuentra incluido en la definición de diseño o es contrario al orden público o a las buenas

costumbres, se suspenderá la tramitación y se le comunicará al interesado el motivo del suspenso, dándole el plazo de un mes para que elimine el elemento causante del reparo, presente sus alegaciones, o solicite el cambio de modalidad.

Si una representación muestra un juego o conjunto de artículos, se considerará que representa un diseño (un producto o varios), si de la representación se desprende claramente que se solicita protección para un diseño resultante de la combinación de las características de los artículos. Esta combinación puede darse por ejemplo, cuando los artículos están tan estrechamente relacionados que cabe considerar que forman un único producto. Por ejemplo, cuando unos tenedores, cucharas y cuchillos presenten características comunes, serán considerados como un juego de artículos, una cubertería. Al menos se debe mostrar una perspectiva con todo el juego de artículos.

El examinador comprobará si la solicitud se refiere al diseño de un producto o de un producto complejo; en este último caso, la representación del diseño deberá incluir al menos una perspectiva que muestre el producto en su conjunto, es decir, todos los componentes montados; de lo contrario se considerará que la representación se refiere a múltiples diseños. Por ejemplo: un coche y cada una de las piezas visibles que lo componen.

### **Orden público y buenas costumbres.**

El examinador rechazará una solicitud si el diseño es contrario al orden público o a las buenas costumbres. En la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, no figura ninguna definición jurídica de los términos “orden público” y “buenas costumbres”.

Si el motivo de denegación consiste en que el diseño contiene elementos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, el solicitante podrá, para subsanarlo, eliminar el elemento o elementos causantes del reparo únicamente renunciando a dichos elementos y siempre que el diseño resultante mantenga su identidad sustancial. El diseño modificado volverá a examinarse para verificar si cumple los requisitos exigidos por la Ley.



A modo de ejemplo, los diseños que contengan mensajes o imágenes racistas no serán aceptables. La denegación por estos motivos se justificará haciendo referencia a la percepción negativa de los ciudadanos.

El mal gusto que, a juicio del examinador, pueda manifestarse en un diseño, no será motivo de denegación del registro.

### **Uso indebido de elementos**

Hay que indicar que, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015), el examinador de diseños deberá además analizar, dentro del examen de oficio, si el diseño supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el artículo 13.e de la Ley de Diseño (Ley 20/2003).

Dichos elementos mencionados en el artículo 13.e son los que figuran en el artículo 6 ter del CUP o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales a menos que medie la debida autorización.

## **2.6. TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL EXAMEN DE FORMA Y EN EL DE OFICIO**

### ***1.1.25. IRREGULARIDADES EN LA DESCRIPCIÓN***

El examinador deberá constatar que lo que se describe es exactamente lo que se ve, de manera que la descripción no contenga ninguna referencia a características que no aparezcan en la representación del diseño. Asimismo, la descripción no contendrá ninguna afirmación sobre la supuesta novedad o el carácter singular del diseño o la funcionalidad del mismo, ya que se considerará una irregularidad este tipo de afirmaciones.



### **1.1.26. IRREGULARIDADES EN EL CASO DE UNA SOLICITUD DE APLAZAMIENTO**

Si en la solicitud se hubiese pedido el aplazamiento de la publicación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.

El examinador comprobará si el solicitante ha pedido el aplazamiento para uno o algunos diseños si se trata de una solicitud múltiple, y lo examinará siguiendo la tramitación normal.

Una vez examinado el diseño con solicitud de aplazamiento, el examinador no remitirá recordatorios al titular o su representante para avisarle de la expiración del periodo de aplazamiento o del plazo de subsanación. El expediente se retirará físicamente a un lugar destinado al efecto y un programa informático avisará al examinador a su debido tiempo de la fecha de publicación.

Si en el curso de la tramitación, se le hubieren comunicado al solicitante irregularidades que afecten a los requisitos exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño, el titular del registro deberá, al menos tres meses antes de que expire el periodo máximo de aplazamiento, de 30 meses, completar los requisitos para proceder a dicha publicación.

Si las irregularidades se subsanaran después de ese plazo, la publicación se producirá en una fecha posterior, tan pronto como sea posible, siempre que los requisitos formales para publicar la reproducción gráfica del diseño se hayan completado antes de que expire el plazo previsto en el apartado anterior.

Es preciso prestar especial atención a los casos en que se haya reivindicado una fecha de prioridad en la solicitud, pues esta fecha de prioridad determinará los plazos aplicables al aplazamiento. Sobre todo cuando se hayan reivindicado distintas fechas de prioridad para diferentes diseños de una solicitud múltiple. En tal caso podrán coexistir diferentes periodos de aplazamiento para los diseños de una solicitud múltiple.

Si el solicitante no subsana las irregularidades notificadas y el diseño no llega a ser publicado, la OEPM comunicará al titular del registro mediante resolución motivada las razones que hayan impedido la publicación del diseño y las consecuencias de la falta de publicación, es decir, el diseño no ha producido nunca los efectos previstos en la Ley 20/2003.

El examinador tendrá presente que los expedientes correspondientes a solicitudes o registros de diseño que no lleguen a ser publicados, no serán accesibles al público sin consentimiento del solicitante o titular del registro.

Finalizado el período de aplazamiento, o antes si lo pide el titular, la OEPM procederá a publicar el diseño, siempre que, con la antelación prevista en el Reglamento, el titular del mismo haya completado los requisitos formales exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño.

#### **1.1.27. IRREGULARIDADES EN LAS SOLICITUDES MÚLTIPLES**

En caso de una solicitud múltiple, toda irregularidad relativa a alguno de los requisitos mencionados en el apartado “Solicitudes múltiples”, así como a los mencionados en el apartado anterior relativos al aplazamiento de la publicación de algunos diseños y los mencionados en el apartado II de la carta de notificación de suspenso, que no se subsane y que afecte solamente a algunos de los diseños, dará lugar al desistimiento parcial o a la denegación parcial de la solicitud múltiple con respecto a los diseños afectados por la irregularidad.

#### **1.1.28. IRREGULARIDADES EN LA CLASIFICACIÓN**

No podrá considerarse una irregularidad la falta de indicación de la clase a la que pertenezcan los productos o una clasificación de los productos incorrecta.

Una vez comprobada la clasificación efectuada por el solicitante o rectificadora, en su caso, por el examinador, se examinará si los productos tridimensionales indicados en una solicitud múltiple pertenecen a distintas clases de la Clasificación de Locarno. Si así fuera, el examinador comunicará al solicitante esta circunstancia en la misma carta de notificación del suspenso con indicación de los diseños afectados, facilitándole la clasificación a la que pertenezcan los diseños para que pueda agruparlos en distintos expedientes.

El solicitante podrá, tanto en el caso de que la solicitud exceda de cincuenta diseños como en el caso de que los productos tridimensionales pertenezcan a distintas clases, para eliminar el motivo del suspenso, limitar la lista de productos o dividir la solicitud.

Si el solicitante está conforme con dividir la solicitud múltiple, y paga el importe total de las tasas, la solicitud o solicitudes resultantes mantendrán la fecha de presentación de la solicitud múltiple presentada inicialmente. De forma alternativa, el solicitante podrá retirar su solicitud parcialmente retirando algunos de los diseños, o eliminando algunos productos para restaurar la “unidad de clase”.

#### **1.1.29. TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL CASO DE CAMBIO DE MODALIDAD**

Si el solicitante pide el cambio de modalidad de su expediente como consecuencia de un suspenso en la tramitación, y lo hace dentro del plazo de contestación al suspenso, el examinador le notificará mediante la carta “Notificación de Cambio de modalidad”, la fecha en que se producirá dicho cambio, la nueva modalidad y el número de asignación al nuevo expediente.

Se le notificará igualmente la fecha en que será publicado en el BOPI dicho cambio de modalidad y un teléfono de información sobre la tramitación del expediente a partir de ese momento. Desde el momento de la publicación dispondrá de un plazo de dos meses para presentar los documentos de la solicitud correspondientes a la nueva modalidad solicitada. Si el interesado no presentara en plazo dicha documentación, se le tendrá por desistido de la solicitud de cambio de modalidad y se denegará la solicitud de registro de diseño.

#### **1.1.30. NOTIFICACIÓN DE SUSPENSO EN LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE**

Si existe alguna irregularidad o defecto en relación con alguno o algunos de los requisitos mencionados en el examen de forma, y/o, si en el examen de oficio se detecta un motivo de denegación del registro, el examinador lo notificará al solicitante conjuntamente en una única carta de “Notificación de suspenso (examen de forma/oficio)” en la tramitación del expediente, para su contestación en el plazo común de un mes.

Por medio de la notificación se advertirá al solicitante de que la falta de subsanación de los defectos indicados en el apartado I de la carta ( relativo al examen de forma), conllevará el desistimiento total o parcial de la solicitud del registro. La falta de subsanación de los defectos indicados en el apartado II de la carta ( examen de oficio), podrá suponer la denegación del mismo.

El solicitante podrá formular sus alegaciones, retirar la solicitud o modificarla eliminando el/los elemento(s) causante(s) del reparo, facilitando para ello una representación modificada de los diseños, siempre que se mantenga la identidad sustancial de los mismos. O podrá efectuar el cambio a otra modalidad del diseño.

Cuando el motivo de suspenso es que el diseño es contrario al orden público o a las buenas costumbres y el solicitante, en escrito de contestación al suspenso, ha eliminado el/los elemento(s) causante(s) del reparo, pero persisten defectos que impiden la publicación del diseño porque la reproducción del mismo no se ajusta a lo previsto en el art. 4 y Anexo del Reglamento, se le notificará un segundo suspenso en la tramitación del expediente mediante la correspondiente carta, dándole un nuevo plazo de un mes a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la notificación para subsanar el/los defectos indicado(s), transcurrido el cual, si el examinador considera que persiste el motivo de denegación, se tendrá por no presentada la modificación y se denegará la solicitud. Lo cual se le comunicará en una carta de “Notificación de Denegación”. Dicha denegación será publicada en el BOPI.

### 1.1.31. MOTIVOS DE SUSPENSO EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

A continuación se establece una relación enunciativa y no limitativa de los posibles motivos de suspenso, tanto los producidos en el examen de forma como en el examen de oficio en el procedimiento de registro.

R = Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial. L = Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

| Artículos       | Motivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 2.1.a.R.   | Debe numerar consecutivamente con numeración arábica los diseños                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art. 2.1.b.R.   | Falta representación gráfica del diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Art. 3. R.      | Debe mencionar claramente el tipo de producto al que se aplica el diseño                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 4.1.b.R.   | Debe presentar el diseño en papel adecuado, con las medidas exigidas y sin doblar o grapar, indicará el número de perspectivas y en caso de solicitud múltiple, el número consecutivo del diseño                                                                                                                              |
| Art. 4.1.c. R.  | Las dimensiones de los diseños no deben exceder de 26,2 x 17 cm.<br>Deberá tener suficiente contraste y nitidez para distinguir claramente el objeto. No pueden incluir expresiones o símbolos explicativos salvo la indicación “parte superior” si se considera necesario. Debe incluir nombre y dirección del solicitante   |
| Art. 4.2. R.    | La representación del diseño debe comprender de 1 a 7 perspectivas o vistas, que podrán agruparse en una misma reproducción cuyas medidas no excedan de 26,2 x 17 cm.<br>Debe numerar las perspectivas con dos cifras árabes separadas por un punto, siendo la primera cifra para el diseño y la segunda para la perspectiva. |
| Art. 4.3. R.    | Debe mostrar el patrón completo y una porción suficiente de la superficie repetitiva                                                                                                                                                                                                                                          |
| Art. 4.4. R.    | El diseño deberá comprender todas las letras del alfabeto, en mayúsculas, en minúsculas, y las cifras arábigas, así como un texto de cinco líneas con los caracteres tipográficos para los que se solicita el registro, todos ellos en tamaño de fuente 16                                                                    |
| Art. 5.1. R.    | Debe aportar justificante del pago de la tasa de solicitud. La tasa de solicitud es insuficiente                                                                                                                                                                                                                              |
| Art. 7.1. R.    | Debe indicar el número de prioridad unionista reivindicada.<br>Debe aportar copia certificada de la prioridad. Debe aportar traducción al castellano de la prioridad                                                                                                                                                          |
| Art. 8. R.      | Debe aportar certificado de la exposición donde conste: fecha de inauguración de la exposición y reproducción del objeto expuesto                                                                                                                                                                                             |
| Art. 14.1. R.   | No se trata de un diseño conforme a lo establecido en el Art. 1 párrafo 2 de la Ley.<br>Se trata de un diseño contrario al orden público o a las buenas costumbres (Art. 12 de la Ley )                                                                                                                                       |
| Art. 21.2.a. L. | La descripción es incorrecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 21.2.e. L. | Debe indicar diseñador o equipo de diseñadores, o renunciar a la mención de éstos                                                                                                          |
| Art. 22 L.      | La solicitud no puede comprender más de 50 diseños. Debe retirar los que excedan de 50 o dividir la solicitud.<br>Los diseños deben pertenecer a la misma clase (Clasificación de Locarno) |

## 2.7. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Transcurrido el plazo otorgado para contestar a la notificación de suspenso, haya contestado o no el solicitante, la OEPM resolverá el expediente mediante resolución motivada, acordando la concesión, total o parcial, o la denegación del registro o registros de diseño, o bien se desestimarán total o parcialmente si el motivo de suspenso versa sobre defectos formales no subsanados correctamente.

Si la solicitud de registro de diseño cumple todos los requisitos formales establecidos en la Ley 20/2003 y en su Reglamento de ejecución, el examinador notificará al solicitante mediante la carta “Notificación de concesión”, la concesión de su expediente y la fecha prevista de publicación de la mención de concesión en el BOPI.

En caso de denegación del expediente de diseño o en caso de desistimiento, se le enviará una carta de “Notificación de denegación” o de “Notificación de desistimiento”, motivando la resolución. En este caso, la publicación de la resolución de denegación o, en su caso, de desistimiento en BOPI incluirá únicamente el número del expediente, el nombre del solicitante y la fecha y el sentido del acuerdo objeto de publicación.

## 2.8. RETIRADA, RENUNCIA, MODIFICACIONES Y CORRECCIONES

El examinador comprobará si los escritos que tengan por objeto la retirada, modificación o rectificación de la solicitud, la renuncia a alguno de los diseños de solicitudes múltiples o la limitación de los productos, identifican:

- el número de la solicitud o del registro del diseño y, en su caso, una indicación de que se renuncia al diseño o diseños objeto del registro;
- el nombre y dirección del solicitante o titular del registro, con arreglo al artículo 1 del Reglamento

- c. si el solicitante ha designado a un representante, el nombre y dirección profesional del representante, con arreglo al artículo 1 del Reglamento;
- d. la indicación del elemento de la solicitud que hay que modificar y la versión corregida de dicho elemento, en su caso;
- e. la firma del interesado o de su representante;
- f. el justificante del pago de la tasa en su caso.

### **1.1.32. RETIRADA/ RENUNCIA**

El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de registro de diseño, renunciar a alguno de los diseños solicitados o limitar los productos indicados en la solicitud, con sujeción a las limitaciones establecidas en la ley.

La OEPM notificará al solicitante mediante carta la “Retirada de la Solicitud” o la “Caducidad por Renuncia”, según se trate de una solicitud o de un registro de un diseño.

En caso de renuncia, el acuerdo de aceptación de renuncia, se publicará en el BOPI y el de cancelación del registro o registros de diseño afectados por dicha renuncia.

### **1.1.33. MODIFICACIONES Y CORRECCIONES DE ERRORES**

La OEPM podrá, a petición del solicitante, rectificar el nombre y la dirección del solicitante o del representante, defectos de expresión o de transcripción o errores manifiestos en la solicitud o en los datos registrales. Si la petición de rectificación afecta a alguno de los elementos previstos en el artículo 21 de la Ley o a cualquier otro dato relativo a la titularidad de los derechos solicitados o inscritos, la rectificación deberá ser de tal naturaleza que resulte evidente que el único texto que podría haber sido propuesto por el interesado es el rectificado.

No se admitirá ninguna corrección que afecte a la identidad del diseño ni que sustituya o amplíe los productos indicados en la solicitud.

El examinador podrá exigir pruebas adicionales cuando dude, razonablemente, de que el motivo que da lugar a la rectificación solicitada constituye efectivamente un error.

El justificante del pago de la tasa de modificación no se exigirá en el caso de que la falta o error sea imputable a la OEPM que lo corregirá de oficio o a petición del interesado.

Para corregir el mismo elemento en dos o más solicitudes o registros del mismo solicitante se podrá presentar una única petición de corrección. En este caso, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros que deban rectificarse y el solicitante deberá abonar la tasa correspondiente por cada una de las solicitudes o de los registros afectados.

Si la petición de corrección no cumple los requisitos establecidos en la Ley 20/2003, el examinador invitará al solicitante a subsanar las irregularidades en un plazo de diez días. Si las irregularidades no se subsanaren dentro del plazo preceptivo, la solicitud de modificación se tendrá por desistida.



## 3 PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE OPOSICIÓN

### 3.1 FORMULARIO DE SOLICITUD

Para presentar una solicitud la OEPM ofrece un formulario (3203) que puede descargarse en el sitio web de la OEPM. Existe también la posibilidad de formular la oposición on-line a través de la sede electrónica de la OEPM.

Se recomienda encarecidamente utilizar dicho formulario para facilitar la gestión de la solicitud y evitar errores.

### 3.2 ALCANCE DE LA SOLICITUD

Si los diseños industriales impugnados forman parte de un registro múltiple, cada uno de ellos podrá impugnarse independientemente e identificarse mediante referencia al número de registro completo. Una única solicitud (y un escrito de motivación común) puede hacer referencia a más de un diseño industrial de un registro múltiple. En dicho caso, deberá abonarse la tasa de solicitud en función del número de diseños industriales impugnados.

### 3.3 RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

La persona que reciba el escrito de solicitud de oposición comprobará si dicho escrito se encuentra dentro del plazo de dos meses fijado por la ley desde la fecha de publicación en el BOPI del diseño registrado. Asimismo, se comprobará si se ha grabado dicha oposición. Si no es así, el examinador contactará con mecanización para su grabación.

### 3.4 INADMISIÓN A TRÁMITE POR FUERA DE PLAZO

No se admitirá el escrito de oposición si está fuera del plazo estipulado. En este caso, al oponente se le notificará la “Inadmisión a trámite del escrito de oposición” mediante una carta en la que se señala tal motivo en el recuadro correspondiente.

### 3.5 ADMISIÓN A TRÁMITE. CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EXAMEN DE FORMA.

En caso de que el escrito sea admitido a trámite, el examinador comprobará si el oponente ha pagado la tasa de oposición. Se comprobará asimismo si está dirigido a la OEPM y si en dicho escrito constan los siguientes datos:

- a) El número del registro contra el que se formula la oposición.

| 1. DATOS DEL REGISTRO IMPUGNADO |                           |                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (1) Nº DE REGISTRO:<br>D        | (2) FECHA DE PUBLICACIÓN: | (3) DISEÑOS IMPUGNADOS TODOS <input type="checkbox"/><br>NÚMEROS: |

- b) Fecha de publicación (no es obligatoria).
- c) Diseños impugnados (ha de señalar al menos uno de los recuadros, a excepción del supuesto en el que se trate de un diseño único).
- d) El nombre y apellidos de la persona física o jurídica que formula la oposición; su D.N.I o N.I.F. En el caso de personas físicas o jurídicas extranjeras igualmente indicarán su NIF o a falta de éste, el número de un documento identificativo (pasaporte, etc...)
- e) Dirección completa de la persona física o jurídica que formula la oposición, con los datos completos de localización, código postal de la localidad, provincia y país.
- f) Si actúa por medio de representante, nombre y apellidos, código de agente o N.I.F., así como el poder correspondiente, salvo que se trate de un empleado del oponente.
- g) Dirección completa del representante, con los datos completos de localización, código postal de la localidad, provincia y país.

## 2. DATOS DEL Oponente

|                                     |  |                           |                                                                                                            |               |
|-------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (4) APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | NOMBRE                    |                                                                                                            | NIF/PASAPORTE |
| (5) DIRECCIÓN POSTAL                |  | CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD | PROVINCIA                                                                                                  | PAÍS          |
| CORREO ELECTRÓNICO                  |  | Nº TELÉFONO               | MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE EN EL CASO DE NO UTILIZAR AGENTE O REPRESENTANTE O A EFECTOS INFORMATIVOS |               |
|                                     |  |                           | <input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO                         |               |

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

|                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> EL Oponente NO ESTÁ REPRESENTADO | EL Oponente ESTÁ REPRESENTADO POR:                                                                     |                                                                                                                        | Nº PODER GENERAL: |
|                                                           | <input type="checkbox"/> AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE |                                                                                                                        |                   |
| ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE                             | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                                                        | CÓDIGO DE AGENTE  |
| ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE                 | (6) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE                                                                        | NOMBRE                                                                                                                 | NIF               |
|                                                           | (7) DIRECCIÓN POSTAL                                                                                   |                                                                                                                        |                   |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO                              | Nº TELÉFONO                                                                                            | INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE                                                                        |                   |
|                                                           |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> BUZÓN OEPM |                   |

## 4. MOTIVOS DE LA OPOSICIÓN

- h) Los motivos, de entre los previstos en los apartados 1 y 2 del art. 33 de la Ley, en que se fundamente la oposición. El oponente podrá señalar los dos recuadros.

## 4. MOTIVOS DE LA OPOSICIÓN

|                                        |                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Art. 33.1 LDI | <input type="checkbox"/> Art. 33.2 LDI | TÍTULO LEGITIMACIÓN: |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|

- i) Si la oposición se basa en alguno de los motivos del art. 33.2, el oponente deberá, además, indicar el título en que basa su legitimación para oponerse, es decir, si se trata de una marca, un diseño u otra modalidad anterior y podrá aportar la prueba de éste. El escrito irá acompañado de los documentos y pruebas complementarias que el oponente considere pertinentes, ya que tales documentos podrán presentarse con el escrito de oposición o con posterioridad a éste, pero siempre antes de la fecha en que se dé traslado al titular.

## 5. REGISTROS O SOLICITUDES ANTERIORES EN LOS QUE SE BASA LA OPOSICIÓN

|               |        |
|---------------|--------|
| (8) MODALIDAD | NÚMERO |
|               |        |

- j) El oponente debe enumerar los registros o solicitudes anteriores en los que basa su oposición (modalidad y número). También puede dejar el espacio en blanco (por ejemplo, en caso de que se oponga por falta de novedad, que no esté fundada ni en solicitudes ni en registros anteriores sino en otro tipo de documentos).

El examinador comprobará asimismo si el oponente aporta:

- a) Las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones.
- b) El índice de documentos. Comprobará si es correcto.
- c) Firma del oponente o su representante.
- d) Nº total de páginas.
- e) El justificante del pago de la tasa de oposición.

**6. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y HECHOS Y PRUEBAS**

ADJUNTAR MEMORIA EXPLICATIVA Y HOJA/S ADICIONAL/ES DE HECHOS Y PRUEBAS EN DOCUMENTO ANEXO

**7. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN**

|                                                                                        | FIRMA DEL Oponente O REPRESENTANTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> HOJAS ADICIONALES DE HECHOS Y PRUEBAS (Nº de hojas: _ _)      |                                    |
| <input type="checkbox"/> EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: MEMORIA EXPLICATIVA (Nº de hojas: _ _) |                                    |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN                                   |                                    |
| <input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE ABONO DE TASAS                                   |                                    |
| <input type="checkbox"/> OTROS:                                                        |                                    |

## 4 TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL EXAMEN DE FORMA

Cuando en el escrito de oposición falte el justificante del pago de la tasa de oposición, o cuando el contenido del escrito no permita identificar inequívocamente:

- a. el diseño contra el que se formula oposición,
- b. la identidad del oponente o de su representante,
- c. el/los motivo/s en los que se fundamenta la oposición o,
- d. no invoque ninguno de los motivos de los referidos en el art. 33 de la Ley,

se le notificará mediante el Apartado A de la carta de “Irregularidades en el escrito de oposición”, que dispone de un plazo de 10 días para subsanar los defectos señalados o presentar alegaciones.

Si en el escrito de oposición:

- a. falta autorización del oponente al representante/agente en su caso,
- b. falta mención del título en que basa su legitimación, o
- c. no indica las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones,

se notificarán las irregularidades observadas al oponente en la misma carta anterior, mediante el Apartado B, señalando los recuadros correspondientes y dándole, en este caso, un plazo de un mes para contestar.

### 4.1 MOTIVOS DE SUSPENSO EN EL EXAMEN DE FORMA

A continuación se establece una relación enunciativa y no limitativa de los posibles motivos de suspenso producidos en el procedimiento de oposición.

| Artículos   | Motivo                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 24.1   | El escrito de oposición se ha presentado fuera de plazo previsto                       |
| Art.25.1.a) | Falta número de registro del diseño o diseños                                          |
| Art.25.1.d) | Debe aportar el título en que basa su legitimación para oponerse y la prueba del mismo |
| Art.25.1.e) | Debe indicar las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones                         |
| Art.25.1.f) | Falta firma del interesado o de su representante                                       |

|             |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.25.1.g) | Debe aportar el justificante del pago de la tasa de oposición                                                      |
| Art.26.1.c) | No se identifica inequívocamente el diseño registrado contra el que se formula la oposición                        |
| Art.26.1.c) | No permite la identificación inequívoca del oponente                                                               |
| Art.26.1.c) | El escrito de oposición no permite conocer los motivos en que se funda                                             |
| Art.26.1.c) | Los motivos invocados como fundamento de la oposición no se encuentran entre los referidos en el Art. 33 de la Ley |
| Art.26.1.d) | Debe aportar autorización del oponente al representante/agente                                                     |

#### 4.2 INADMISIÓN A TRÁMITE POR NO SUBSANACIÓN DE IRREGULARIDADES

Si el oponente no ha contestado a la notificación efectuada en el primer epígrafe, o no ha subsanado las irregularidades señaladas en el apartado A en el término de diez días, se le notifica mediante carta la “Inadmisión a trámite del escrito de oposición”, señalando expresamente el motivo al que se alude.

#### 4.3 DESISTIMIENTO DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN

Si el motivo de oposición correspondía al apartado B y no se ha contestado o subsanado en tiempo, se le notifica el “Desistimiento del escrito de oposición” mediante la carta prevista para ello.

#### 4.4 TRASLADO DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN

En el caso de que el escrito de oposición sea correcto en todos sus términos o si ha subsanado debidamente las irregularidades señaladas y haya terminado el plazo de presentación de oposiciones, se dará traslado de las mismas y de los documentos presentados al titular, mediante la carta denominada: “Traslado de oposiciones”.

El expediente queda en espera del escrito de alegaciones del titular, que podrá contestar en el plazo de dos meses. Esta contestación no es obligatoria.

Superado este plazo o recibido el escrito de alegaciones en su caso, el escrito de contestación se incorpora al expediente para efectuar el examen de fondo.

## 5 RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES

Las oposiciones al registro del diseño sólo podrán fundarse en alguno de los motivos previstos en el art. 33 de la Ley.

Recibida la contestación a las oposiciones o transcurrido el plazo de dos meses para hacerlo, el examinador comprobará la situación del expediente en la base de datos de manera que tenga constancia fehaciente de que se ha recibido o no la contestación a la oposición para poder efectuar el examen de fondo.

Si a la vista de la oposición, el titular del registro hubiese modificado el diseño, pero la representación no se ajustase a los requisitos previstos en el art 4 del Reglamento, es decir, los requisitos establecidos en el anexo de dicho Reglamento, se suspenderá la tramitación del expediente para que subsane, lo cual se le comunicará mediante la carta “Suspense por defectos en la modificación de la representación gráfica en fase de oposición”. Si después de transcurrido el plazo de un mes no hubiere modificado correctamente, la OEPM resolverá sin tener en cuenta las modificaciones aportadas.

La OEPM dictará resolución motivada estimando en todo o en parte, o desestimando las oposiciones presentadas.

## 6 EL EXAMEN TÉCNICO DE LAS OPOSICIONES.

Estará legitimada para presentar una oposición a la concesión del registro del diseño cualquier persona física o jurídica legalmente constituida, que tenga un interés en que se cancele el diseño registrado.

En concreto, el examinador comprobará que los motivos de oposición se encuentran, en todo caso, dentro de alguno de los artículos que siguen a continuación.

El examen de la oposición se lleva a cabo teniendo en cuenta las alegaciones del oponente y los documentos aportados, y si son documentos fehacientes se comparan con el diseño registrado. Se estudian asimismo los razonamientos alegados aportados por el titular del diseño registrado.

Cualquier persona puede formular una oposición a la concesión del registro del diseño en base a los artículos 5 al 11 de la Ley. El resto de motivos de oposición sólo podrá alegarse por parte de los titulares legítimos de los signos o derechos anteriores.

### 6.1 FALTA DE NOVEDAD Y DE CARÁCTER SINGULAR

#### 6.1.1. *ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO DE UN DISEÑO ANTERIOR*

##### 6.1.1.1 Principios generales

Impugnar la validez de un diseño industrial atendiendo a su falta de novedad o de carácter singular exige probar que el diseño industrial anterior que se considera idéntico o que produce una impresión de conjunto similar haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad (artículos 6, 7 y 9 de la LDI).

Se presume que un diseño ha sido hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, como resultado de la publicación con posterioridad a su registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo.

Será el oponente el que tendrá que demostrar con pruebas fehacientes que se ha publicado el diseño, que se ha expuesto, que se ha comercializado o que se ha divulgado



de cualquier otro modo. El público en cuestión está compuesto por los miembros de los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea (artículo 9.1 LDI).

El término círculos especializados del sector de que se trate, en el sentido del artículo 9.1, de la LDI no se limita a las personas que intervienen en la creación de diseños y en el desarrollo o la manufactura de productos basados en tales diseños en el sector en cuestión. El artículo 9.1, de la LDI no establece restricción alguna respecto a la naturaleza de la actividad de las personas físicas o jurídicas que puedan considerarse parte de los círculos especializados del sector de que se trate. Dependiendo del caso, pueden considerarse círculos especializados en un sector industrial determinado las agrupaciones profesionales de empresarios del sector, los propios diseñadores o los expertos de algún tipo. También, según el caso los colegios profesionales, los usuarios del producto o los consumidores. Los comerciantes también pueden formar parte de los círculos especializados (véase, por analogía, la sentencia de 13/2/2014, [C-479/12, Gartenmöbel](#), EU:C:2014:75, § 27).

Sin embargo, los actos de divulgación de un diseño anterior no serán tenidos en cuenta si el titular presenta hechos, pruebas y alegaciones convincentes que justifiquen la opinión de que estos hechos no han podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea.

El examinador tendrá en cuenta la validez y fehaciencia de los documentos que se aporten al respecto.

#### **6.1.1.2 Publicaciones oficiales**

Se entenderá que la publicación de un diseño anterior en el diario oficial de cualquier servicio central de la propiedad industrial del mundo implica que dicho diseño es accesible al público, salvo que dicha publicación no haya podido ser razonablemente conocida en los círculos especializados del sector de que se trate de la Unión Europea.

Por lo tanto, una vez que el oponente haya aportado la prueba de la publicación, se presume que la accesibilidad y, considerando la globalización de los mercados, incumbe

al titular aportar hechos, alegaciones o pruebas en contrario, en concreto de que la publicación del diseño anterior no haya podido ser razonablemente conocida en los círculos especializados del sector, que operen en la Unión Europea.

Las publicaciones en los diarios oficiales de marcas y patentes también se consideran como accesibles y conocidas en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector que operen en la Unión Europea. Por lo tanto, cuando se ha solicitado la apariencia de un producto y se ha publicado como marca, se considerará como accesible (sentencia de 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541, § 20).

Lo mismo es aplicable cuando las representaciones incluidas en una solicitud de patente muestran la apariencia de un artículo industrial o artesanal.

Sin embargo, la presencia de un documento conservado en una oficina de marcas y patentes, que se ha puesto a disposición del público solo mediante una solicitud previa de consulta de los expedientes, no podrá considerarse que ha sido conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate y, por lo tanto, no demuestra la divulgación de un diseño anterior.

Para justificar la divulgación, el certificado de registro debe especificar la fecha de publicación, con independencia de la fecha de presentación o la fecha de registro. La publicación en el Boletín Oficial de una oficina nacional de patentes deberá considerarse un acto de divulgación o puesta a disposición del público (sentencia de 7/11/2013, T-666/11, Gatto domestico, EU:T:2013:584, § 25).

Por otra parte, bastará que la fecha de publicación pueda ser identificada mediante la indicación de un código INID («Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos (bibliográficos)» estandarizado por la norma ST.9 de la OMPI.

### **6.1.1.3 Exposiciones y comercialización**

La divulgación de un diseño en una exposición internacional en cualquier lugar del mundo es un acontecimiento que puede ser conocido en el tráfico comercial normal por los círculos del sector de que se trate, que operan en la Unión Europea, salvo prueba en

contrario. La cuestión de si los acontecimientos que tienen lugar fuera de la Unión Europea pueden ser conocidos razonablemente por las personas que forman parte de dichos círculos es una cuestión de hecho. La respuesta a la misma ha de ser evaluada por la OEPM con arreglo a las circunstancias específicas de cada caso concreto (sentencia de 13/2/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 34).

La comercialización es otro ejemplo mencionado en el artículo 9.1 de la LDI como medio de accesibilidad al público de un diseño, con independencia de si dicho uso se ha producido fuera o dentro de la UE.

Un diseño puede ser accesible al público como resultado de una comercialización a pesar de que no exista prueba de que los productos en que está incorporado el diseño anterior hayan sido efectivamente puestos en el mercado en Europa. Bastará que los productos hayan sido ofrecidos a la venta en los catálogos distribuidos o importados de un país tercero a la Unión Europea (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32) o que hayan sido objeto de un acto de compra entre dos operadores europeos (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 30-45).

Por lo que se refiere a la presentación de catálogos, el valor probatorio no depende en si estos se distribuyen al público general. Los catálogos que se ponen a disposición únicamente de los círculos especializados también pueden ser medios de prueba válidos, teniendo en cuenta que el público relevante para evaluar la divulgación son los «círculos especializados del sector de que se trate».

El alcance de la distribución de los catálogos, o las circunstancias que rodean a la misma, pueden ser factores relevantes (sentencia de 13/2/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36). No obstante, lo que importa es si los círculos especializados europeos, considerados en conjunto, han tenido una oportunidad razonable de acceder al diseño, independientemente del número real que aprovechó la oportunidad y se enfrentó finalmente al diseño divulgado.

La OEPM lleva a cabo una apreciación global de todos los documentos aportados por el solicitante de la oposición con el fin de determinar si la divulgación ha tenido lugar, incluida la tarea de establecer si un catálogo es auténtico y se ha divulgado en los círculos interesados.

Bastará que la divulgación tenga lugar en un momento en que pueda ser identificado con una certeza razonable antes de la fecha de presentación de la fecha de prioridad del diseño impugnado incluso si se desconoce la fecha exacta de la divulgación (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32).

A efectos de determinar la fecha fehaciente de un catálogo, se tendrá en cuenta la fecha de depósito legal si lo tuviera. Para aquellas publicaciones para las que no se disponga de depósito legal, se recomienda utilizar vías alternativas.

#### **6.1.1.4 Divulgaciones derivadas de Internet**

La información que se divulga en Internet o en las bases de datos en línea se considera accesible al público desde la fecha en que se hubiere publicado. Las páginas web suelen incluir información muy relevante: es posible incluso que determinada información solo esté disponible en dichas páginas web de Internet. Ello incluye, por ejemplo, las publicaciones en línea de los registros de dibujos y modelos efectuados por los servicios de la propiedad industrial.

Internet, por su propia naturaleza, puede complicar la determinación de la fecha real en que se hubiese puesto la información a disposición del público. Por ejemplo, no todas las páginas web incluyen una referencia al momento en que hubiesen sido publicadas. Además, las páginas web se actualizan con facilidad, si bien la mayoría no ofrece ningún archivo del material mostrado anteriormente, ni de los registros de datos que permitan a los miembros del público establecer de manera precisa en qué momento se publicó cada dato.

En este contexto, la fecha de la divulgación en Internet se considerará fiable, en particular cuando:

- a) la página web impone una indicación horaria en relación con el historial de modificaciones efectuadas sobre un archivo o una página web (por ejemplo, tal como está disponible en Wikipedia o se adjunta automáticamente al contenido, p. ej., en los mensajes en foros y en blogs); o
- b) los motores de búsqueda indican fechas de indexación en la página web (p. ej., del archivo caché de Google); o

- c) las capturas de pantallas de la página web llevan una fecha determinada; o
- d) la información relativa a las actualizaciones de una página web están disponibles en el servicio de archivo de Internet. El más relevante de estos servicios es el denominado “wayback machine” ([www.archive.org](http://www.archive.org)). Sobre su uso, ver Anexo 1.
- e) Información contenida en repositorios de documentos, vídeos, etc gestionadas por prestadores de servicios electrónicos de confianza o que firmen electrónicamente a través de prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Ver Anexo 2, ejemplo “SafeCreative”.

Ni la limitación del acceso a un círculo limitado de personas (p. ej., mediante la protección de una contraseña) ni la exigencia de pago del acceso (análogas a la compra de un libro o la suscripción a un diario) evitan que un diseño en una página web sea considerado como divulgado. Para determinar si tal divulgación no podría haberse realizado de forma razonable en la práctica normal de las actividades a los círculos especializados del sector pertinente, que operan en el seno de la Unión Europea, se podrán tomar en consideración aspectos como la accesibilidad y la capacidad de efectuar búsquedas en esa página de web.

#### **6.1.1.5 Declaraciones escritas bajo juramento o solemnes (declaraciones juradas)**

Por norma general, las declaraciones juradas en sí mismas no son suficientes para demostrar un hecho tal como la divulgación de un diseño anterior. Sin embargo, podrán corroborar y/o aclarar la exactitud de los documentos adicionales (Véase por analogía la sentencia de 13/5/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 43.)

Para evaluar el valor probatorio de una declaración jurada, ha de tenerse en cuenta, ante todo, la verosimilitud de la información que contiene. Es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 39-40).

Las declaraciones y demás pruebas documentales que proceden de las partes que tienen interés en que se declare la nulidad del diseño industrial gozan de un valor probatorio

menor en comparación con los documentos que tienen un origen neutral (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 33-36).

#### **6.1.1.6 Divulgación insuficiente**

La divulgación de un diseño anterior es una cuestión preliminar a la de si dos diseños producen la misma impresión general en el usuario informado si el diseño anterior no se ha hecho público o si se ha publicado de manera no conforme con los requisitos del artículo 9.1, de la LDI, lo cual será motivo suficiente para desestimar la solicitud.

Ni la LDI ni su Reglamento establecen los elementos de prueba específicos que se exigen para determinar la divulgación. En consecuencia, las pruebas de una divulgación quedan a discreción del solicitante y, en principio, toda prueba capaz de demostrar la divulgación puede aceptarse.

Los examinadores llevarán a cabo una apreciación global de dichas pruebas, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto en cuestión. La divulgación no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una divulgación efectiva y suficiente del diseño anterior (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 21-24).

Un examen global de los medios de prueba implica que deben evaluarse los unos a la luz de los otros. Aun cuando algunos medios de prueba no permitan demostrar por sí mismos la divulgación, podrán contribuir a conformar la prueba cuando se examinen conjuntamente con otros medios (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25 y 30-45).

Es posible que la divulgación ante una sola empresa difunda el diseño de forma que pueda bastar a los círculos especializados del sector en cuestión que operan en el seno de la Unión Europea. Esta cuestión ha de ser evaluada en cada caso. (sentencia de 13/2/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36).

#### **6.1.1.7 Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad**

No se considerará que el diseño haya sido hecho público por haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Por lo tanto, la divulgación de un diseño a un tercero en el contexto de una negociación comercial no es eficaz si las partes en cuestión acuerdan que la información intercambiada debe seguir siendo secreta.

La carga de la prueba correspondiente a los hechos que establecen la confidencialidad recae en el titular del diseño.

#### **6.1.1.8 Divulgación durante el período de prioridad**

Las solicitudes de diseños comunitarios pueden reivindicar la prioridad de una o más solicitudes anteriores del mismo diseño o modelo de utilidad en un Estado parte del Convenio de París, o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. El derecho de prioridad es de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

El derecho de prioridad tendrá como efecto que la fecha de prioridad pase a considerarse la fecha de presentación de la solicitud de un diseño registrado.

Una reivindicación de prioridad será válida si el diseño y la solicitud anterior respecto al derecho sobre un diseño o a un modelo de utilidad solo difieren en detalles irrelevantes.

Al examinar una solicitud de diseño industrial, la OEPM no comprueba si la solicitud afecta al «mismo diseño o modelo de utilidad» cuya prioridad se reivindica.

La OEPM realizará el examen de una reivindicación de prioridad si el solicitante impugna su validez o si el titular impugna los efectos de la divulgación de un diseño cuando dicha divulgación tenga lugar durante el período de prioridad.

Cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea determinante para el resultado de la solicitud, la Oficina podrá adoptar una postura sobre la validez de dicha reivindicación en la resolución sobre el fondo del asunto, o suspender el procedimiento de oficio para permitir que el titular subsane las posibles irregularidades dentro de un plazo determinado.

El procedimiento de oposición se reanudará una vez que se hayan subsanado las irregularidades o se haya adoptado una decisión definitiva sobre la pérdida del derecho de prioridad.

#### **6.1.1.9 Período de gracia**

El artículo 10.1 de la LDI establece un «período de gracia» de doce meses anteriores a la fecha de presentación o de la fecha de prioridad del diseño impugnado. La divulgación durante dicho período no se tendrá en consideración si ha sido llevada a cabo por el autor o su derechohabiente.

Por ejemplo: puede darse el caso de que nos llame la atención un nuevo diseño que sale en la prensa del día con motivo de su puesta en escena de cara a unas olimpiadas u otro tipo de evento menos renombrado. Antes de un año de esta publicación, se presenta una solicitud de registro de un diseño industrial con este mismo motivo de diseño y después de seguir la tramitación habitual se concede el registro. En el plazo preceptivo para presentar oposiciones, se formula una oposición “por falta de novedad” que presenta como prueba fehaciente aquél periódico de hace un año en el que salía el diseño en cuestión. Esta prueba pondría de manifiesto la divulgación dentro del “periodo de gracia” concedido por la legislación vigente y no serviría para destruir la novedad del diseño registrado.

Por norma general, el titular del diseño debe acreditar que es, o bien el autor del diseño invocado como fundamento de dicha solicitud o bien el derechohabiente del autor, a falta de lo cual no será aplicable el período de gracia (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 26-29).

Los actos de divulgación realizados por un tercero como resultado de la información aportada o de la acción adoptada por el autor o su derechohabiente también están



cubiertos por este artículo. Esto puede ocurrir cuando un tercero ha hecho público un diseño copiado de un diseño que fue divulgado previamente dentro del período de gracia por el propio titular.

El período de gracia también es aplicable cuando la divulgación de un diseño es el resultado de un acto abusivo con respecto al autor o su derechohabiente. Si la divulgación es resultado de un comportamiento fraudulento o deshonesto es algo que debe valorarse caso a caso, basándose en los hechos, alegaciones y pruebas presentados por las partes.

### **6.1.2. APRECIACIÓN DE LA NOVEDAD Y DEL CARÁCTER SINGULAR**

El diseño será protegido como diseño si es nuevo y posee carácter singular (artículo 5 LDI). La novedad y el carácter singular de un diseño deben examinarse en la fecha de presentación o, en su caso, en su fecha de prioridad, a la luz de las correspondientes oposiciones, que están compuestas por las pruebas cuya divulgación ha justificado el solicitante.

#### **6.1.2.1 Principios comunes**

##### **Comparación general**

El diseño debe compararse de forma individual con cada uno de los diseños anteriores invocados por el solicitante. La novedad y el carácter singular de un diseño no puede frustrarse mediante la combinación de características aisladas, basadas en varios dibujos modelos anteriores sino por la producidas por diseños anteriores, individualmente considerados (sentencias de 19/6/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions EU:C:2014:2013, § 23-35; de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24).

Por lo tanto, puede protegerse como un diseño la combinación de características ya divulgadas, siempre que en su conjunto, sea novedoso y tenga un carácter singular.

Como norma general, deben tenerse en cuenta todas las características del diseño a la hora de examinar su novedad y carácter individual. Existen, sin embargo, una serie de excepciones a este principio general:

**1. Características dictadas por su función y características de interconexión.**

Ver apartados 4.2 y 4.3

**2. El requisito de visibilidad**

No se tendrán en cuenta las características de un diseño aplicado o incorporado a un «producto que constituya un componente de un producto complejo» que sean invisibles durante la utilización normal del producto complejo de que se trate (artículo 8.1.a) LDI).

Por «producto complejo» se entiende un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto (artículo 1.2c) LDI). Por ejemplo, el requisito de visibilidad no es aplicable a un diseño que representa la apariencia de un contenedor de basura en su conjunto ya que los contenedores de basura pueden ser productos complejos como tales, pero no productos que constituyan un componente de un producto complejo.

Se entenderá por «utilización normal» cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación. La utilización normal es el uso realizado de acuerdo con el fin para el que está destinado el producto complejo.

Por ejemplo, por motivos de seguridad, un conector eléctrico es un componente que normalmente está incorporado a una carcasa para que esté protegido de cualquier contacto con usuarios potenciales cuando está en funcionamiento, como un tren o vehículo eléctrico. El hecho de que dicho componente de un producto complejo pueda estar visible, en teoría, cuando se introduce en una carcasa transparente o cubierta constituye un criterio meramente hipotético y aleatorio que no debe ser considerado.

Cuando ninguna de las características de un diseño aplicado a un componente (p. ej., una junta tórica) sea visible durante la utilización normal del producto complejo (p. ej., un sistema de bomba de calor), dicho diseño será rechazado si se alegara dicha causa en

una oposición (sentencias de 20/1/2015, T-616/13, Heat Exchanger Inserts, EU:T:2015:30, § 14-16).

Sin embargo, la LDI no exige que un componente sea claramente visible en su totalidad en todo momento durante la utilización del producto complejo. Bastará que la totalidad del componente pueda verse en algún momento de un modo en que puedan apreciarse todas sus características esenciales.

Cuando las características de un diseño aplicadas a un componente solo son parcialmente visibles durante la utilización normal del producto complejo, la comparación con los correspondientes diseños anteriores invocados se limitará a las partes visibles.

### **3. Características claramente reconocibles**

Las características del diseño que no sean claramente reconocibles en su representación gráfica no pueden contribuir a su novedad o a su carácter singular (Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, considerando 11).

De igual modo, las características del diseño anterior que no tienen una calidad suficiente que permita discernir los detalles en la representación del diseño anterior no pueden tenerse en cuenta a efectos de los artículos 5 al 11 de la LDI.

Las características de un diseño anterior pueden complementarse con características adicionales que se hicieron públicas de distintas maneras, por ejemplo, por una parte, a través de la publicación de un registro y, por otra, mediante la presentación al público de un producto que incorpora el diseño registrado en los catálogos. Sin embargo, estas representaciones deben hacer referencia a un mismo diseño anterior (sentencia de 22/6/2010, T-153/08, Equipo de comunicación, § 25 a 30).

### **4. Características no reivindicadas –renuncias–.**

Las características del diseño que no se reivindiquen por una renuncia no se considerarán a efectos de la comparación de los diseños. Esto es aplicable a las características de un diseño representado por líneas punteadas, contornos o colores o

que dejen claro de otro modo que se busca la protección respecto de dichas características (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 59-64).

Por el contrario, se tendrán en cuenta las características que no se reivindiquen de un diseño registrado anterior a la hora de apreciar la novedad y el carácter singular de un diseño impugnado. Resulta irrelevante si el titular de un diseño registrado anterior puede reivindicar la protección en relación con las características no reivindicadas, siempre que hayan sido divulgadas junto al diseño anterior en su totalidad.

### **6.1.2.2 Novedad**

Con arreglo al artículo 6 de la LDI Se considerará que un diseño es nuevo si no se ha divulgado antes un diseño idéntico. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan solo en detalles insignificantes.

Existe identidad entre el diseño industrial y un diseño anterior cuando este último divulga cada uno de los elementos que componen al primero. El marco de la comparación se limita a las características que componen el diseño. Por lo tanto, es irrelevante si el diseño anterior divulga otras características. Un diseño no podrá ser nuevo si está incluido en un diseño anterior más complejo.

Sin embargo, las características adicionales o diferenciadoras del diseño podrán ser relevantes para decidir si dicho diseño es nuevo, salvo si dichos elementos son tan insignificantes que pueden pasar desapercibidos.

Un ejemplo de detalle insignificante es una leve variación del tono del patrón de color de los diseños comparados. Otro ejemplo es poner la marca del fabricante tan pequeña, en uno de los dibujos o diseños comparados, que no es percibida como una característica significativa.

### **6.1.2.3 Carácter singular**

Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho público antes del día de presentación de la

solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, de la fecha de prioridad (artículo 7.1 de la LDI).

Al determinar si un diseño posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo (artículo 7.2 de la LDI).

### **El usuario informado**

El estatus de «usuario» supone que la persona en cuestión utiliza el producto en el que el diseño se encuentra incorporado, de conformidad con el fin para el que se concibió el mismo (sentencias de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; de 6/6/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 58).

El concepto de «usuario informado», que se refiere a una persona ficticia, parece quedar a mitad de camino entre el concepto de consumidor medio aplicable a los asuntos de marcas, que no ha de tener un conocimiento específico, y de experto del sector, quien es un experto con amplios conocimientos especializados. Sin ser diseñadores ni expertos técnicos (y, por tanto, sin conocer necesariamente qué aspectos del producto en cuestión vienen dictados por su función técnica, como se determina en la sentencia de 22/6/2010, T-153-08, Communication equipment, EU:T:2010:248, § 48), el usuario informado conoce los diferentes diseños existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos diseños y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos (sentencias de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53 y 59; T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 47; de 6/6/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 59).

En otras palabras, el usuario informado no es ni un autor ni un experto técnico. Por lo tanto, los usuarios informados son personas que poseen algunos conocimientos de los diseños existentes en el sector de que se trate, sin que sepan necesariamente cuáles son los aspectos del producto que responden a su función técnica.

El usuario informado no es ni el fabricante ni el vendedor de los productos en los que se prevé incorporar los diseños de que se trate (sentencia de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 25-27).

Sin embargo, en función de la naturaleza del producto en que se incorpora el diseño (p. ej., soportes promocionales), el concepto de usuario informado podrá incluir, en primer lugar, a los profesionales que adquieren dichos productos para distribuirlos a los usuarios finales y, en segundo lugar, a los propios usuarios finales (sentencia de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54). El hecho de que uno de los dos grupos de usuarios informados antes mencionados perciba que los diseños de que se trata producen la misma impresión general es suficiente para constatar que el diseño controvertido carece de carácter singular (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 56).

Cuando la naturaleza del producto en el que se incorporen los diseños comparados así lo permita, la impresión general producida por dichos diseños se apreciará a partir de la premisa de que el usuario informado puede hacer una comparación directa entre ellos (sentencia de 18/10/2012, asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, Ornamentación, EU:C:2012:641, § 54-55).

### **La impresión general**

Salvo si los diseños comparados incluyen características funcionales o invisibles o no reivindicadas, los dos diseños deberán compararse de forma general. Esto no significa, sin embargo, que debe darse la misma importancia a todas las características de los diseños comparados.

En primer lugar, el usuario informado utiliza el producto al que está incorporado el diseño de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. La importancia relativa que se da a las características de los diseños comparados puede, por tanto, depender de cómo se utiliza el producto. En particular, el papel que desempeñan algunas características podrán ser menos importantes en función de su visibilidad reducida cuando el producto está en uso (sentencias de 22/6/2010, T-153/08, EU:T:2010:248, § 64-66 y 72; de 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; de 4/2/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30; de 4/2/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 57).

En segundo lugar, al apreciar la impresión general causada por los dos diseños, el usuario informado dará menos importancia a las características que son totalmente

banales y comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trate y se concentrarán en las características que son arbitrarias o que difieren de la norma (sentencias de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; de 28/11/2006, R 1310/2005-3, Galletas, § 13; resolución de 30/7/2009, R 1734/2008-3, Forks, § 26 y siguientes).

En tercer lugar, las similitudes que afectan a las características respecto de las que el autor disfruta de un grado de libertad limitado tendrán poca entidad en la impresión general que producen dichos diseños en el usuario informado (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 72).

En cuarto lugar, cuando está familiarizado con la saturación de la técnica anterior debida a la densidad del acervo de dibujos y modelos existente, el usuario informado podrá ser más sensible incluso a las pequeñas diferencias entre los diseños que producen una impresión general distinta (sentencias de 13/11/2012, T-83/11 y T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; de 12/3/2014, T-315/12, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2014:115, § 87). Para demostrar un impacto real de dicha saturación sobre la percepción del usuario informado, el titular del diseño registrado impugnado deberá presentar las pruebas suficientes del acervo de dibujos y modelos existente, así como su densidad en la fecha de presentación del diseño registrado o en su fecha de prioridad (resoluciones de 10/10/2014, R 1272/2103-3, Radiador I, § 36 y 47; de 9/12/2014, R 1643/2014-3, § 51).

Un ejemplo de lo anterior es lo recogido en la sentencia de 4/2/2014, [T-339/12](#), Armchairs, EU:T:2014:54, § 23-37DMC nº 1 512 633-0001, en el cual se sostuvo que el diseño impugnando creaba una impresión general diferente a la que producía el diseño anterior (DMC nº 52 113-0001). El Tribunal General consideró que, en un área en la que el grado de libertad del autor para desarrollar su diseño no tiene ninguna limitación técnica o jurídica, las características diferenciadoras de los dos diseños, prevalecían sobre sus aspectos comunes. En concreto, el hecho de que el sillón del diseño anterior tenga una forma rectangular en vez de cuadrada, que su asiento esté más bajo y que los brazos sean más anchos, fue decisivo para respaldar la conclusión de que el diseño impugnado tenía carácter singular.

De acuerdo con el TG, ha de tenerse en cuenta la diferencia entre los dibujos y modelos en cuestión en lo que atañe al ángulo del respaldo y el asiento del sillón representado en

el dibujo impugnado, teniendo en cuenta que la impresión general producida en el usuario informado debe determinarse necesariamente a la luz del modo en que se utiliza el producto en cuestión. Dado que un asiento y un respaldo inclinados darán lugar a un nivel de comodidad diferente al procurado por un asiento y un respaldo rectos, el uso que se dará al sillón por un usuario prudente se verá afectado probablemente por tal diferencia (sentencia de 4/2/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30).

En otro caso, el TG sostuvo que las características diferenciadoras entre los diseños, incluyendo la presencia de tres cojines en el DMC impugnado, se compensaban por sus características comunes (la forma rectangular, el respaldo y asiento plano, el asiento colocado por debajo de la mitad de la estructura de los sillones y sofás, etc.) (sentencia de 4/2/2014, T-357/12, Sillones y sofás, EU:T:2014:54, § 44-60).

El TG confirmó que los cojines son menos importantes que la estructura de los sillones al evaluar la impresión general causada por los diseños, ya que los cojines no son elementos fijos y pueden separarse con facilidad del producto principal, y a menudo pueden venderse y adquirirse por separado, a un coste relativamente escaso en comparación con el de la estructura de un sillón. El usuario informado percibe los cojines como un mero accesorio opcional. Difícilmente pueden considerarse «una parte significativa del diseño». En consecuencia, la impresión general producida por los diseños en cuestión está dominada por la estructura de los sillones en sí, y no por los cojines, que pueden considerarse elementos secundarios (sentencia de 4/2/2014, T-357/12, Sillones y sofás, EU:T:2014:54, § 37-38).

### **El grado de libertad del autor**

El grado de libertad del autor depende de la naturaleza y de la finalidad del producto en que se incorporará el diseño, así como del sector industrial al que pertenece dicho producto. Los examinadores tendrán en cuenta la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el diseño pero también, el propio diseño, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (véase la sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

El grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño se determina, entre otros, sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o de las prescripciones legales



aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los diseños aplicados al producto de que se trate (sentencias de 13/11/2012, T-83/11 y T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44).

Cuanto mayor sea la libertad del autor en la elaboración del diseño impugnado, menor será la probabilidad de que unas diferencias de escasa magnitud entre los diseños en cuestión basten para producir una impresión general diferente en el usuario informado. Por el contrario, cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del diseño, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los diseños controvertidos para causar una impresión general en el usuario informado (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67 y 72). Por tanto, si el autor disfruta de un amplio grado de libertad en la elaboración de un diseño, esto refuerza la conclusión de que los diseños que carecen de diferencias significativas producen la misma impresión general en el usuario informado (sentencia de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 33).

El hecho de que la finalidad prevista de un producto determinado que exige la presencia de determinadas características puede no implicar un grado de libertad restringido del autor cuando las partes presenten pruebas de que existen posibilidades de variación en la posición de dichas características en la apariencia general del propio producto (sentencias de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 69; de 6/10/2011, T-246/10, Reductores, EU:T:2011:578, § 21-22; de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 37).

El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado diseños similares y formen una «tendencia general» o coexistan en los registros de las oficinas de la propiedad industrial (sentencia de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 58).

En el ANEXO 2 se muestra, a título ejemplificativo la calificación realizada por la OEPM sobre el grado de libertad asignado a una serie de productos.

## 6.2 FUNCIÓN TÉCNICA

El artículo 11.1 de la LDI establece que «el registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica» y, por tanto, dichas características no pueden contribuir a la novedad y el carácter singular de un diseño y no deberán tenerse en cuenta a la hora de comparar un diseño con los correspondientes diseños anteriores (artículo 11 LDI).

En el caso de las características dictadas de apariencia del producto que estén dictadas "exclusivamente" por su función técnica, el registro del diseño NO conferirá derecho alguno sobre dichas características. Sí concede este derecho a otras características funcionales que, perteneciendo al mismo diseño, no son técnicamente necesarias.

Por ejemplo, la función técnica de un destornillador será la de atornillar y desatornillar y para eso necesita un mango y un vástago con una determinada punta configurada en estrella, en filo, cuya forma viene exclusivamente definida por su función técnica. Este último elemento no quedará protegido.

Por tanto, podemos proteger por medio del diseño las características de apariencia del producto que sean funcionales pero siempre que no sean técnicamente necesarias. En muchos casos se pueden crear múltiples formas para un diseño sin que varíe el resultado técnico obtenido. Es evidente que, en el caso del destornillador, el mango puede presentar múltiples formas y podrá ser objeto de diseño, de tal forma que, cuando se comercialice el producto y esté en el mercado, sólo estará protegido el mango.

### **6.2.1. JUSTIFICACIÓN**

El artículo 11.1 de la LDI niega la protección a aquellas características de la apariencia de un producto que se escogieron exclusivamente con el fin de permitir que un producto cumpliera su función, en contraposición con aquellas características que fueron elegidas, al menos hasta cierto grado, con el fin de mejorar la apariencia visual del producto.

Esto no significa que todo el diseño deba ser cancelado tras una oposición. El diseño en su totalidad solo será nulo si todas las características esenciales de la apariencia del producto de que se trate han sido dictadas por su función técnica.



### **6.2.2. EXAMEN**

Para determinar si las características esenciales de la apariencia del producto en el que se incorporará el diseño impugnado están dictadas únicamente por su función técnica, primero es necesario determinar cuál es la función técnica del producto. Hay que tener en cuenta la indicación que al mismo se refiere en la solicitud de registro del diseño pero también el propio diseño, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (véase por analogía la sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

Si el artículo 11.1 de la LDI se aplica o no debe apreciarse de forma objetiva y no desde la percepción del usuario informado, quien puede tener un conocimiento limitado de las cuestiones técnicas.

La funcionalidad técnica de las características de un diseño podrá valorarse, entre otros, teniendo en cuenta los documentos relativos a las patentes que describen los elementos funcionales de la forma de que se trate.

### **6.2.3. FORMAS ALTERNATIVAS**

El artículo 11.1 de la LDI no exige que el único medio para lograr la función técnica del producto sea una determinada característica. Este artículo es aplicable en los casos en que la necesidad de lograr la función técnica del producto fuera el único factor pertinente para elegir la característica de que se trate.

## **6.3 DISEÑOS DE INTERCONEXIONES**

De acuerdo con el artículo 11.2 de la LDI, el registro de un diseño no puede recaer sobre las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir conectarlo mecánicamente a otro producto, adosarlo o ponerlo en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función, aunque dicha forma y dimensiones exactas sean arbitrarias.

Con esto se pretende que no se monopolice una forma de conexión de productos pertenecientes a distintas marcas o empresas, defendiendo de esta forma la interoperabilidad y competencia de estos productos en el mercado, por ejemplo, piezas o repuestos de los vehículos a motor, repuestos de electrodomésticos, bienes de consumo electrónicos, etc.

La anterior prohibición tiene una excepción: los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños de las piezas que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y asimismo cumplan con las condiciones de ser nuevos y poseer carácter singular. A esta excepción se la conoce como "Cláusula LEGO".

En ambos casos, el examen comparativo se hará si se formulan oposiciones al respecto.

Por otra parte, unas características técnicas del tipo expuesto en este artículo no originan un derecho de diseño aunque se haya mantenido el diseño registrado por no haber resultado pertinentes las pruebas presentadas con la oposición.

#### **6.4 TITULARIDAD DEL REGISTRO**

De conformidad con el artículo 13 c), constituye un motivo de oposición que el titular del registro de diseño no tenga derecho a obtenerlo según los artículos 14 y 15 de la ley cuando así se haya declarado mediante resolución judicial firme.

En este caso, el examinador sólo podrá entrar en el examen de fondo si el oponente puede probar que existe una sentencia firme sobre su legitimidad sobre el diseño registrado.

Como en los procedimientos ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado para registrar el diseño, en caso de que se desee hacer valer que el peticionario carece de derecho para registrar un diseño industrial las acciones correspondientes se ejercerán ante los tribunales ordinarios.

## 6.5 CONFLICTO CON EL DERECHO DE UN DISEÑO ANTERIOR

De conformidad con el artículo 13 d) de la LDI el diseño podrá cancelarse si entra en conflicto con un diseño anterior que haya sido hecho público después del día de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada:

- A) Por un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o registro a través de la OEPM
- B) Por un diseño registrado o por una solicitud de registro;
- C) por un derecho de diseño registrado en virtud del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999, en adelante «el Acta de Ginebra», que fue aprobada por la Decisión 954/2006 del Consejo y que tenga efectos en la Unión Europea Comunidad o en España o por una solicitud de registro.

Un diseño entra en conflicto con un diseño anterior cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de ese diseño, tal diseño no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por el diseño anterior invocado (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 52).

La OEPM presumirá que el diseño anterior es válido salvo si el titular aporta pruebas de que una resolución definitiva ha declarado nulo el diseño anterior antes de adoptar dicha resolución (véase por analogía la sentencia de 29/3/2011, C-96/09P, Bud, EU:C:2011:189, § 94-95).

## 6.6 USO DE UN SIGNO DISTINTIVO ANTERIOR

El diseño será declarado nulo si incorpora un signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho a prohibir el uso del signo en el diseño registrado. (artículo 11 f) de la LDI).

### **6.6.1. SIGNO DISTINTIVO**

El concepto de «signo distintivo» abarca tanto a las marcas registradas como a los nombres comerciales tanto españolas como comunitarias o internacionales.

### **6.6.2. USO EN UN DISEÑO POSTERIOR**

El concepto de «uso en un diseño posterior» no presupone necesariamente una reproducción completa y detallada del signo distintivo anterior en un diseño posterior. Aunque determinados elementos del diseño estuvieran ausentes en el signo distintivo anterior y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un «uso» de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria y no es probable que el público de referencia se percate de ello. Bastará que el diseño y el signo distintivo anterior sean similares (sentencias de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-52; de 25/4/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 23).

Cuando un diseño incluya un signo distintivo sin ninguna renuncia, dejando claro que no se busca la protección respecto de dicha característica, se considerará que el diseño utiliza el signo distintivo anterior incluso si este último se reproduce en solo una de las perspectivas (resolución de 18/9/2007, R 0137/2007-3, Recipientes, § 20).

### **6.6.3. EXAMEN POR PARTE DE LA OEPM**

La OEPM presumirá que el público destinatario percibirá el diseño impugnado como un signo que puede utilizar «para» o «en relación con» productos o servicios (sentencias de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; de 25/4/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 39 y 42).

La OEPM presumirá asimismo que el signo distintivo anterior es válido salvo si el titular aporta pruebas de que una resolución definitiva ha declarado nulo dicho signo distintivo anterior antes de adoptar la resolución.

Dado que los signos distintivos están protegidos respecto de determinados productos o servicios, la OEPM examinará respecto de qué productos está destinado a utilizarse el

diseño impugnado (sentencia de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 108). A efectos de determinar si dichos productos y servicios son idénticos o similares, la OEPM tendrá en cuenta la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el diseño pero también, el propio diseño, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56). La apreciación de la similitud de los productos se llevará a cabo sobre la base de los principios definidos sobre la identidad y riesgo de confusión.

La Resolución 377/2012 del TSJ de Barcelona define que, aunque el artículo 13 f) de la LDI deba ponerse en relación con el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, esto no es razón suficiente para que haya que entender que requisitos como la generación de un riesgo de confusión deban extenderse también a los diseños industriales. La Resolución estima que "en definitiva, el "dubium" planteado es si el diseño solicitado incorpora el gráfico contenido en las marcas oponentes, lo cual se produciría si dicho diseño no fuera nuevo (bien porque es idéntico a ese gráfico, bien porque difiere en detalles irrelevantes) y careciera de carácter singular (porque la impresión general que produce en el usuario informado no difiera de la producida por aquel gráfico contenido en las marcas oponentes).

Cuando se vaya a incorporar el diseño en logotipos bidimensionales, la OEPM considerará que dichos logotipos podrán aplicarse a una gama ilimitada de productos y servicios para los cuales está protegido el signo distintivo anterior.

#### **6.7 USO NO AUTORIZADO DE UNA OBRA PROTEGIDA EN VIRTUD DE LA NORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR DE UN ESTADO MIEMBRO**

El diseño será declarado nulo si constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.

El objeto del examen consiste en determinar si se ha producido un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación sobre derechos de autor de un Estado miembro, y no establecer si el diseño en cuestión posee carácter novedoso o singular (véanse por analogía las sentencias de 23/10/2013, T-566/11 y la sentencia T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 73).



#### **6.8 USO INDEBIDO DE ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS QUE FIGURAN EN EL ARTÍCULO 6 TER DEL CONVENIO DE PARÍS, O DE DISTINTIVOS, EMBLEMAS Y BLASONES DISTINTOS DE LOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 6 TER.**

Se recomienda a los solicitantes de Diseños industriales que eviten incluir en la representación gráfica de los diseños:

- Elementos tales como distintivos, emblemas (p.ej. el emblema de la Cruz Roja) o blasones que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales.
- Elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París - escudos de armas, las banderas y otros emblemas de Estado -y a los que puede accederse a través de la base de datos: <http://www.wipo.int/article6ter/es/>

## 7 PRUEBAS PRESENTADAS EN APOYO DE LA OPOSICIÓN

La OEPM aplicará el siguiente criterio:

Se admiten documentos de cualquier modalidad de propiedad industrial contra el registro concedido. Se incluyen entre los documentos, asimismo, los catálogos comerciales o prospectos, así como los libros y publicaciones periódicas, generalmente diarios y revistas, siempre que éstos muestren una fecha de puesta a disposición del público que sea fehaciente y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño, o de prioridad en su caso. Se considera fehaciente la fecha de depósito legal, si existiera.

Se considerará documento aceptable un acta de manifestaciones de un tercero, levantada ante un notario o un fedatario público “in situ”, en determinada fecha y lugar público y en cuyas manifestaciones se hace referencia a un objeto concreto, que se adjunta al acta, por medio de fotografías.

Todos los documentos anteriores, por sí, deberán ir acompañados de traducción al castellano en caso de que estén redactados en otro idioma.

El oponente deberá citar expresamente la parte o partes del documento presentado como prueba en que fundamenta los motivos de su oposición.

Por otra parte, la calidad del objeto técnico en cuestión ha de ser idónea para permitir la comparación entre los diseños objeto de confrontación.

Los documentos en cuestión han de ser originales o copias del original debidamente cotejados y autenticados. No se admitirán hojas sueltas indebidamente paginadas si no se encuentran adecuadamente relacionadas con la publicación correspondiente. No se aceptarán pruebas físicas.

## 8 FASE CONTRADICTORIA DEL PROCEDIMIENTO

### 8.1 INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES

#### 8.1.1. *ALEGACIONES POR PARTE DEL TITULAR*

El titular podrá presentar sus alegaciones en el plazo de dos meses. Si el titular no presentase sus observaciones en el plazo de dos meses, la OEPM adoptará una resolución sobre el fondo con arreglo a las pruebas de que disponga.

#### 8.1.2. *SOLICITUD DE PRUEBA DEL USO DE UNA MARCA ANTERIOR*

Para determinar si el titular de una marca u otro signo distintivo anterior tiene derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado, es necesario realizar una remisión a la regulación jurídica del título oponente para la concreción de dicho derecho. En el caso de marcas nacionales y de la Unión Europea, la efectividad del registro se vincula con su uso efectivo en el mercado.

El titular del diseño podrá solicitar prueba del uso de una marca anterior oponente realizado en los cinco años previos a la fecha de la oposición si se cumplen cumulativamente las siguientes condiciones:

- la solicitud está basada en el artículo 33, apartado 2, letra c), de la LDI;
- el signo distintivo anterior es una marca que surte efectos en España o en la Unión Europea que, en la fecha de la oposición, llevara registrada al menos cinco años;
- la solicitud de prueba de uso se hubiera presentado dentro del plazo de alegaciones a la oposición.

“La fecha en la que se haya concluido el procedimiento de registro” que sirve para calcular el punto de partida de la obligación de uso de la marca oponente será:

En el caso de una **marca nacional**, el plazo de 5 años desde la firmeza de la concesión (el plazo para comenzar a usar la marca en España) y por tanto:

- Si hubiera concesión directa: 5 años y 1 mes desde la fecha de concesión.

- Si hubiera recurso de alzada: 5 años más dos meses desde la fecha de concesión por recurso de alzada.

Por lo que a las **marcas de la Unión Europea** se refiere, la fecha de conclusión del procedimiento de registro será la fecha de registro, tal como se publica en el Boletín de marcas de la Unión Europea.

Respecto de los **registros internacionales** que designan a España o de la Unión Europea, la fecha pertinente es la de la segunda publicación.

### **8.1.3. PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DEL USO DE UNA MARCA ANTERIOR**

Cuando se pida al solicitante que aporte pruebas del uso de su marca anterior, éste deberá presentar dichas pruebas (i) para los productos o servicios para los cuales está registrada y en los que se base la oposición y (ii) y respecto de un periodo de cinco años antes de la fecha de la oposición, salvo que existan causas justificativas de la falta de uso, que, en todo caso, deberán acreditarse.

La prueba del uso de una marca anterior debe contener indicaciones sobre el lugar, momento, alcance y naturaleza del uso de la marca respecto de los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

Será admisible el empleo de una marca bajo una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en la que ésta ha sido registrada (artículo 5, apartado C, inciso 2 del Convenio de París).

A falta de prueba del uso efectivo de una marca anterior (salvo si existen causas justificativas de la falta de uso), la oposición será desestimada.

### **8.1.4. TIPOS DE EVIDENCIA DE USO.**

#### **1.1.1.1. Facturas**

Las facturas proporcionan generalmente mucha información sobre productos y servicios y, si aparece la marca, sobre cómo se usa. En las facturas pueden aparecer referencias

que conducen al catálogo, así como unidades vendidas para medir la intensidad del uso, a quién va y dónde se ha usado la marca. No obstante, es conveniente que se proporcionen pruebas adicionales.

#### **1.1.1.2. Declaración jurada**

Se comprobará la fecha y el autor para conocer si tiene algún vínculo con la empresa oponente. Su valor probatorio es variable ya que las declaraciones del propio interesado o sus empleados deben apoyarse en otras pruebas. Por el contrario las declaraciones que provienen de fuentes independientes tienen un alto valor probatorio.

#### **1.1.1.3. Documentos sobre volumen de negocio y cifra de ventas**

Las cuentas auditadas y firmadas tienen un alto valor. Respecto de las mismas debe apreciarse en concreto si hacen referencia a los productos/servicios y si en ellos aparece la marca en relación con la cual se genera la cifra de ventas.

#### **1.1.1.4. Otros documentos probatorios**

Otro tipo de documentos probatorios está constituido por extractos de prensa, catálogos o folletos (por ejemplo, en estos constan las sucursales y son útiles en cuanto a los lugares en los que se usa la marca oponente), premios, listas de precios, muestras de etiquetas, anuncios publicitarios o certificados de ferias. La prueba es única y va incorporada a cada expediente y se valorará en su conjunto.

### **8.1.5. CRITERIOS DE VALORACIÓN**

En relación con el lugar, y a raíz de la Sentencia LENO relativa al uso en la Unión Europea, actualmente se considera que la prueba debe valorarse caso a caso y tomando toda en su conjunto. Por ejemplo, podría ocurrir que, si se trata de productos locales artesanales no se exigiera su uso en diversos países, mientras que en otros casos podría requerirse el uso en toda la Unión. Se considera uso en la Unión Europea la importación y la exportación si bien la exportación se considera uso de la marca en el lugar de fabricación.

La intensidad en su uso puede ser variable y no es necesario que el uso sea constante durante el período de 5 años. Debe valorarse en cada caso.

Para evaluar el lugar de uso en las marcas nacionales se tendrá en cuenta su uso en algunas Comunidades Autónomas, aunque no sea en todas, de forma que se considere significativo.

En lo que respecta a la forma en la que se usa la marca, el uso relevante tiene que ser de cara al tráfico económico y no meramente interno y debe realizarse tal como se registró o con alteraciones que no afecten a su carácter distintivo. Además deberá usarse para los productos o servicios para los que se registró.

Existen algunas formas sui generis de uso que también deben considerarse, como el uso en internet, el uso publicitario o el uso promocional siempre que sea publicitario. No se considera el uso promocional en objetos regalados que no constituyen los productos/servicios para los que se registró la marca.

## 9 CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

### 9.1 DESESTIMACIÓN DE LA OPOSICIÓN

La OEPM desestimará mediante resolución motivada las oposiciones presentadas, cuando considere que el diseño registrado no incurre en ninguno de los motivos de oposición invocados, o cuando en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 del art. 35 de la Ley 20/2003 ( el diseño incumple alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 al 11 de la Ley 20/2003, el diseño incorpora una marca o un signo distintivo ya protegido, o se hace un uso no autorizado de una obra protegida en España por la propiedad intelectual, o se hace un uso indebido de elementos que figuran en el art. 6 ter del Convenio de la Unión de París), el titular del diseño presente, con la contestación, nueva representación, y en su caso, descripción del diseño impugnado que, suprimiendo el motivo que causó la oposición, elimine el fundamento de la misma, siempre que el diseño impugnado, pese a la modificación, preserve su identidad sustancial.

La desestimación de la oposición conllevará el mantenimiento del registro del diseño o diseños afectados.

### 9.2 ESTIMACIÓN DE LA OPOSICIÓN

La OEPM estimará la oposición si

- el diseño está incurso en alguno de los motivos de denegación de registro invocados por el oponente como fundamento de la misma,
- cuando, pese a haber eliminado el elemento que motivó la oposición en los supuestos a que se refiere el art. 35.2 de la ley, el diseño registrado, tras la modificación propuesta, no preserva su identidad sustancial.

La estimación de una oposición conllevará la cancelación del diseño o diseños afectados

### 9.3 ESTIMACIÓN PARCIAL DE LA OPOSICIÓN

La OEPM podrá estimar parcialmente las oposiciones que se refieran a más de un diseño objeto de un registro múltiple.

#### **9.4 RETIRADA. RENUNCIA**

En el caso de que un oponente retire su oposición después de que ésta haya sido admitida, el examinador lo tendrá en cuenta y así lo hará constar en la resolución de mantenimiento de la concesión del registro, haciendo las anotaciones oportunas.



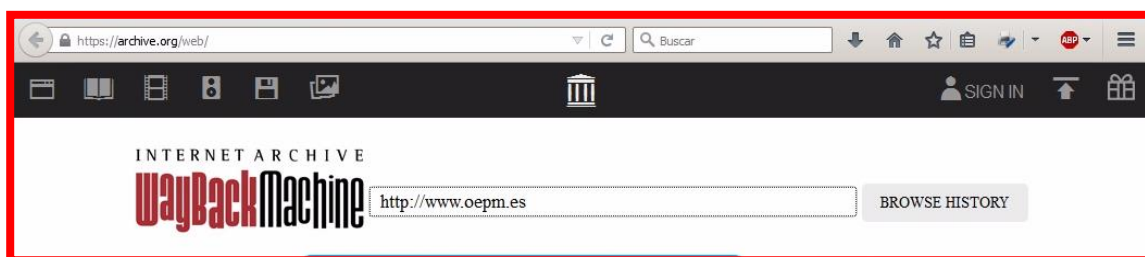
## 10 ANEXOS

### ANEXO 1: “Wayback Machine”

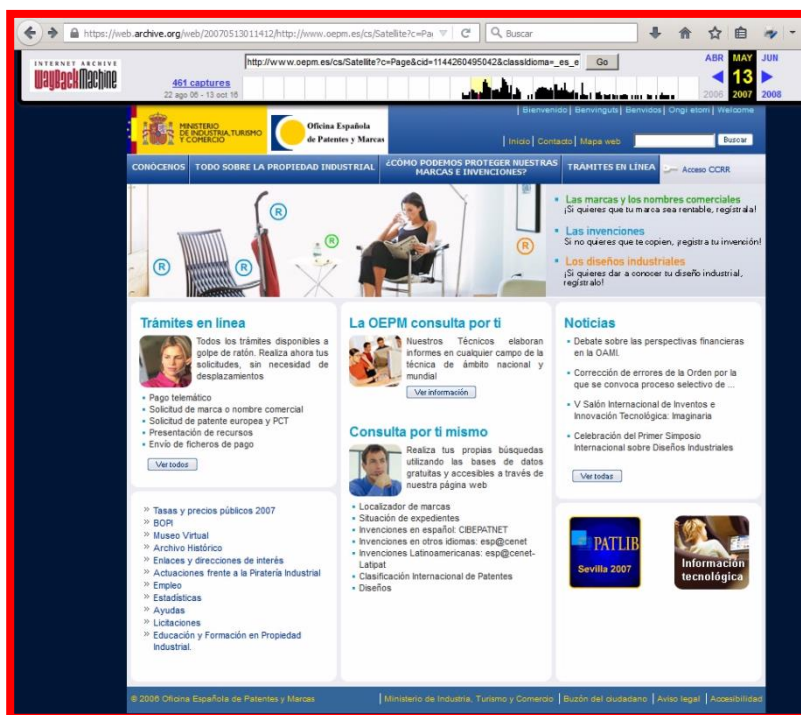
El Internet Archive (Archivo de Internet) es una biblioteca digital gestionada por una organización sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de archivos, capturas de sitios públicos de la Web, recursos multimedia y también software. Fue creada en 1996.

Entre sus secciones se encuentra la Wayback Machine que dispone de 40 mil millones de páginas de internet grabadas desde 1996. Wayback Machine es una base de datos que contiene réplicas de una gran cantidad de páginas de Internet , asociadas a la fecha en que fueron grabadas. Su dirección es: <https://archive.org/web/>

Escribiendo una dirección una dirección URL aparecen referencias a todas las fechas en que se ha hecho grabaciones de la página con esta dirección. Por ejemplo:



En general, se considera que “Internet Archive Wayback Machine” es una página web cuyas fechas pueden considerarse fidedignas (por ejemplo la Oficina Europea de Patentes lo hace). El “Office Manager” de “Internet Archive” con domicilio en San Francisco, California, puede aportar una declaración jurada. Buscando entre las grabaciones de las páginas de <http://www.oepm.es>. Podemos ver que la del 13/05/2007 es:



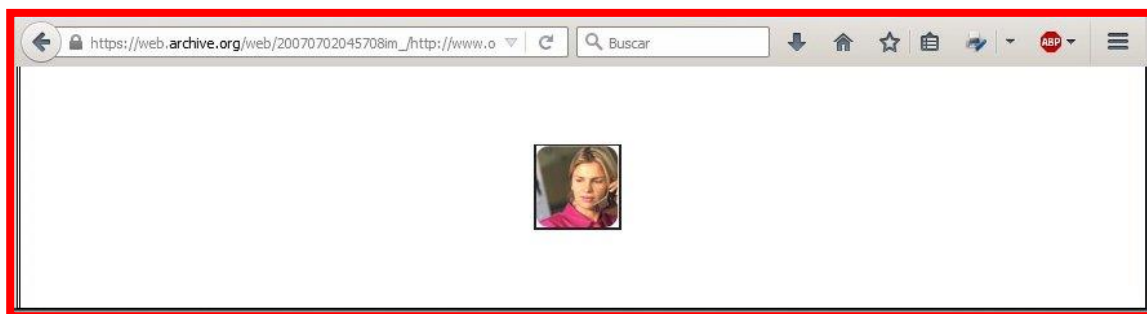
Sin embargo para saber la fecha en que las páginas asociadas o las imágenes fueron archivadas hay que utilizar el criterio explicado en “How can I tell what date a particular image was archived?”

Según este criterio, por ejemplo para saber la fecha de la señalada en la figura siguiente:



Hay que seleccionar “Copiar la ruta de la imagen” y abrir una nueva pestaña con esta dirección:

[https://web.archive.org/web/20070702045708im/http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urlimggrande\\_es\\_es&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=Imagen&blobwhere=1144260495262&ssbinary=true](https://web.archive.org/web/20070702045708im/http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urlimggrande_es_es&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=Imagen&blobwhere=1144260495262&ssbinary=true)



A partir de la dirección de la imagen donde se incluye [año yyyy][mes mm][día dd][hora hh:mm:ss] se puede deducir que la imagen que aparece fue archivada en esta biblioteca digital el 02/07/2007, a las 04:57:08 horas, fecha posterior a la de la página.

Por lo tanto, siempre que se acepte que estos documentos de internet son fidedignos, puede conocerse cuándo fueron archivadas las capturas de páginas web y de sus figuras, que en principio pueden considerarse públicas en esas fechas.

## Anexo 2: “SafeCreative”

El producto SafeStamper de SafeCreative.org ofrece una certificación digital (privada) de páginas web estáticas o de sesiones de navegación. Por tanto, podría ser empleada como prueba de que en la fecha de la certificación se podría entrar en una página web y navegar hasta por ejemplo un catálogo, con lo que serviría de prueba de que en la fecha del certificado el catálogo era accesible al público a través de internet.

Más información: <https://youtu.be/uLwPXlQ69zo>

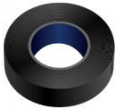
Esto puede ser una manera de probar que un catálogo ha sido hecho accesible al público, ante el problema de la exclusión de los catálogos del depósito legal. Esta certificación digital privada podría ser utilizada como prueba en oposiciones de modelos de utilidad o de diseños ante la OEPM.

¿Qué certificaciones privadas podrían aceptarse? Las obtenidas a través de un “tercero de confianza” de acuerdo al art.25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que esté incluida en los Prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

## Anexo 3: “Grado de libertad”

Criterio de la OEPM sobre el grado de libertad de una serie de productos.

| Diseño                                                                              | Indicación de producto y clase                              | Grado de libertad | Comentarios                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | “Brochas”<br>(clase 04.04)                                  | Medio             | La función técnica limita el grado de libertad.                                                                              |
|    | “Cepillos lavavajillas”<br>(clase 04.01)                    | Bajo              |                                                                                                                              |
|    | “Sacacorchos”<br>(clase 07.06)                              | Bajo              | La función técnica limita el grado de libertad. No obstante, la posibilidad de modificar su forma y ornamentación es amplia. |
|    | “Cargadores eléctricos para teléfonos”<br>(clase 13.02)     | Bajo              | La función técnica limita el grado de libertad.                                                                              |
|   | “Refrigeradores”<br>(clase 15.07)                           | Medio             | La función técnica limita el grado de libertad.                                                                              |
|  | “Instrumentos de percusión”<br>(clase 17.04)                | Medio             | La función técnica limita el grado de libertad.                                                                              |
|  | “Equipo y aparato para gimnasia y deporte”<br>(clase 21.02) | Medio             | La función técnica limita el grado de libertad, aunque puede variarse la forma y la ornamentación.                           |
|  | “Linternas”<br>(clase 26.02)                                | Bajo              |                                                                                                                              |
|  | “Bombillas”<br>(clase 26.04)                                | Bajo              |                                                                                                                              |
|  | “Tiendas”<br>(clase 21.04)                                  | Bajo              | El diseñador solo tendría cierto grado de libertad respecto a la forma, transparencia y colores.                             |
|  | “Pipas”<br>(clase 27.02)                                    | Medio             |                                                                                                                              |
|  | “Sombrillas”<br>(clase 03.03)                               | Medio             |                                                                                                                              |

| Diseño                                                                            | Indicación de producto y clase      | Grado de libertad | Comentarios                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|  | “Cintas adhesivas” ( clase 05.04)   | Bajo              | La función técnica limita el grado de libertad. |
|  | “Máquina calculadora” (clase 18.01) | Bajo              | La función técnica limita el grado de libertad. |

| Diseño                                                                              | Indicación de producto y clase              | Grado de libertad | Comentarios                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | "Botones"<br>(clase 02.07)                  | Medio             |                                                                                                                                           |
|    | "Sillas de oficina"<br>(clase 06.01)        | Medio-alto        | El diseñador es libre de determinar los componentes como la forma del asiento, los brazos, el respaldo, el color o la apariencia general. |
|    | "Vajilla"<br>(clase 07.01)                  | Alto              |                                                                                                                                           |
|    | "Altavoces"<br>(clase 14.01)                | Medio             |                                                                                                                                           |
|   | "Botellas para cosméticos"<br>(clase 09.01) | Alto              |                                                                                                                                           |
|  | "Watches"<br>(clase 10.02)                  | Alto              | Muchos elementos del reloj como la carcasa, tapa, correa y hebilla pueden variar en forma y decoración.                                   |
|  | "Báscula"<br>(clase 10.04)                  | Medio             |                                                                                                                                           |
|  | "Máquinas vending"<br>(clase 20.01)         | Alto              |                                                                                                                                           |
|  | "Juegos y juguetes"<br>(clase 21.01)        | Alto              |                                                                                                                                           |

## Anexo 4: “Requisitos que deben cumplir los logos y símbolos gráficos que consisten en elementos verbales o numéricos para ser considerados diseños”

| Símbolo                                                                              | ¿Registrable como diseño en clase 32?                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | No, se trata de texto plano                                                                                    |
|     | No, se trata de texto plano                                                                                    |
|    | Sí, la combinación de colores con la utilización de un estilo diferente hacen el diseño aceptable.             |
|   | Sí, la combinación de colores con la utilización de un estilo diferente hacen el diseño aceptable.             |
|  | Sí, la combinación de colores con la adición de un punto central al final del texto hacen el diseño aceptable. |
|   | Sí, si bien se trata de un caso límite.                                                                        |
|   | Sí, debido al logo en 3D, la ausencia de una Fuente estándar o el contorneado alrededor de las letras.         |
|   | No, el estilo de letras y el fondo coloreado no sería suficiente para considerarlo como diseño.                |
|   | Sí, en este caso, la combinación de letras y colores serían suficientes para considerarlo como diseño.         |



| Símbolo                                                                             | ¿Registrable como diseño en clase 32?                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sí, teniendo en cuenta tanto la escritura a mano como el subrayado.                        |
|    | No, se basa simplemente en el subrayado tradicional de las 4 primeras letras.              |
|    | Sí, debido al uso de un estilo específico junto con una cierta forma específica del texto. |
|    | Sí, debido al uso de estilos y colores diferentes y combinados.                            |
|   | No, se trata de una combinación de elementos estándar.                                     |
|  | Sí, debido a la específica estructura de las letras                                        |