MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

DIRECTRICES DE EXAMEN

DE

SOLICITUDES DE PATENTE

DEPARTAMENTO DE PATENTES E

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

VERSIÓN 2.0
Julio 2016

I N D I C E

1 INTRODUCCIÓN 3
2 PARTE A 5
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN HASTA LA ELABORACIÓN DEL IET 5
2.1 ADMISIÓN A TRÁMITE 5
2.2 EXAMEN FORMAL 9
2.3 EXAMEN TÉCNICO 21
2.3.1 Consideración de invención 22
2.3.2 Exclusiones de patentabilidad 22
2.3.3 Falta de novedad manifiesta y notoria (art. 17 Reglamento) 28
2.3.4 Examen de las reivindicaciones 28
2.3.5 Examen de la descripción (excepto suficiencia) 36
2.3.6 Examen del Título (Art.4.1.c) RP) 37
2.3.7 Examen de los Dibujos (art. 9 RP) 38
2.3.8 Examen del resumen (Art.21.e y 25 a 37 LP; Art.10 RP; Normas OMPI para elaboración de resúmenes) 38
2.3.9 Examen técnico de la Prioridad (ART.28-29 LP; Art. 13 y 21 RP) 39
2.3.10 Casos especiales 40
2.3.10.1 Adiciones a las patentes (Art. 108-111 LP) 40
2.3.10.2 Solicitudes divisionarias 41
2.3.10.3 Cambio de modalidad 43
2.3.10.4 Solicitud PCT en fase nacional 43
2.4 TRÁMITE DE SUSPENSO 44
2.5 CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO 44
2.6 SOLICITUD DEL IET O RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE 45
3 PARTE B 47
ELABORACIÓN DEL IET Y CONCESIÓN POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL 47
~~**3.1 INTRODUCCIÓN ..... 47**~~
(sustituido por documento DirExPAt-B)
3.2 INTERPRETACIÓN DE REIVINDICACIONES 48
3.2.1 Características expresadas funcionalmente. Interpretación de la expresión “para” 48
3.2.1.1 Reivindicaciones referidas a una entidad: 48
3.2.1.2 Reivindicaciones referidas a una actividad 50
3.2.2 Reivindicaciones de producto definido por su procedimiento de obtención 51
3.2.3 Reivindicaciones de aparatos limitadas por las características de uso 52
3.2.4 Reivindicaciones que definen la invención en función del resultado que se quiere obtener 52
3.2.5 Características funcionales - “medios” 53
3.2.6 Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado 54
~~**3.3 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA ..... 55**~~
(sustituido por documento DirExPAt-B)
~~**3.4 REDACCIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA ..... 55**~~
(sustituido por documento DirExPAt-B)
3.5 PROCEDIMIENTO GENERAL: DESDE LA PUBLICACIÓN DEL IET HASTA LA RESOLUCIÓN 65
4 PARTE C 67
DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDIMIENTO GENERAL Y AL PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO 67
4.1 CORRECCIÓN DE ERRORES MANIFIESTOS 67
4.2 MODIFICACIONES 68
4.3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 74
4.4 PRÓRROGA DE PLAZOS 75
4.5 RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE 75

4.6 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 76
4.7 UNIDAD DE INVENCIÓN 84
5 PARTE D: PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO (PEP): 105
5.1 CUESTIONES GENERALES 105
5.2 MODIFICACIONES 106
5.3 EXAMEN DE LAS OPOSICIONES (Art.39.4 y 5 LP y Art.4 RD 812/2000) 109
5.4 EXAMEN DE LAS REIVINDICACIONES 114
5.5 EXAMEN DE LA DESCRIPCIÓN 115
5.6 EXAMEN DE LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA 117
5.7 NOTIFICACIONES AL SOLICITANTE Y CONTESTACIÓN 118
6 PARTE E: PATENTABILIDAD 120
6.1 INTRODUCCIÓN 120
6.2 EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD 122
6.3 CASOS ESPECIALES DE PATENTABILIDAD: INVENCIONES RELATIVAS A MATERIA BIOLÓGICA 135
6.4 NOVEDAD 139
6.4.1 Significado de novedad 139
6.4.2 Interpretación del estado de la técnica por un experto en la materia 140
6.4.3 Consideraciones que intervienen en la determinación de la novedad 140
6.4.4 Interpretación de las reivindicaciones 141
6.4.5 Combinación de documentos 143
6.4.6 Variantes 144
6.4.7 Divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares 144
6.4.8 Rangos de valores 146
6.4.9 Invenciones de selección 146
6.4.10 Solapamiento de rangos 147
6.4.11 Selección a partir de dos o más listas 148
6.4.12 Intervalos 148
6.4.13 Productos farmacéuticos y su uso en primera y segunda indicación terapéutica 149
6.5 ACTIVIDAD INVENTIVA 151
6.5.1 Definición de actividad inventiva 151
6.5.2 ¿Qué se considera “evidente”? 151
6.5.3 Consideraciones para determinar la actividad inventiva 152
6.5.3.1 Consideraciones sobre el estado de la técnica a tener en cuenta para la evaluación de la actividad inventiva. 152
6.5.3.2 El “experto en la materia” 154
6.5.3.3 Combinación de documentos 155
6.5.3.4 Un solo documento afecta a la actividad inventiva 156
6.5.3.5 Análisis *ex post facto* 157
6.5.3.6 Indicios relacionados con la actividad inventiva 158
6.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA. 159
6.6.1 El método problema solución 159
6.7 EJEMPLOS PARA ILUSTRAR ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA 166
7 Anexo I 173

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las principales directrices de examen formal y técnico de una solicitud de patente española, así como las directrices de búsqueda y examen de fondo, para aquellos casos en los que la solicitud siga el procedimiento de concesión con examen previo.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (LP) (incluyendo sus distintas modificaciones), el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (RP), los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo. 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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).

Hay que indicar también que 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 solicitantes y 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 patente desde su presentación hasta la resolución del expediente y son aplicables tanto a las solicitudes en formato papel como a las solicitudes en soporte electrónico.

En la actualidad, la LP contempla dos procedimientos de concesión de patentes, el Procedimiento General de Concesión (PG) (Art. 30 a 38 LP) y el Procedimiento de Concesión con Examen Previo (PEP)(LP Art. 39 y 40). Desde el 1 de enero de 2002 todas las solicitudes de patente pueden, de manera opcional, tramitarse por el procedimiento de concesión con Examen Previo.

Ambos procedimientos se dividen en varias etapas, siendo comunes las 5 primeras:

1. Admisión a trámite
2. Examen Formal y Técnico
3. Continuación de procedimiento
4. Elaboración del Informe del Estado de la Técnica (IET)
5. Publicación de la solicitud de patente y del IET

Continuando el PG con :

6.a Publicación de la reanudación del PG
7.a Traslado de observaciones de terceros
8.a Examen modificaciones y Concesión de la solicitud

Y el PEP con:

6.b Publicación de la reanudación del examen previo
7.b Admisión de Oposiciones de terceros
8.b Traslado al solicitante del resultado del examen previo, y en su caso, de las oposiciones
9.b Resolución motivada de la OEPM y traslado al solicitante
10.b Concesión o Denegación

Ver **Anexo I** con los esquemas de ambos procedimientos.

2 PARTE A
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN HASTA LA ELABORACIÓN DEL IET

2.1 ADMISIÓN A TRÁMITE

La obtención de una patente exige la presentación de una solicitud que deberá contener los documentos relacionados en el artículo 21 LP. No obstante, para que la solicitud sea validamente presentada y goce de una fecha de presentación no es necesario que la solicitud comprenda todas las partes que se mencionan en el referido precepto legal.

En este sentido, el artículo 22 de la LP, desarrollado por el artículo 14 del RP, define la documentación mínima que ha de presentarse para que la OEPM asigne fecha de presentación a la solicitud de patente de invención. Esta fecha será la del momento en que el solicitante, o su representante, entregue en las oficinas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente los siguientes documentos:

- Declaración por la que se solicite la patente que contenga, al menos, la enunciación del título de la invención, los datos de identificación del solicitante con expresión de su nombre y apellidos o denominación social, domicilio y nacionalidad y la firma del solicitante o su representante, en cuyo caso, se identificará con los mismos datos anteriores.

- Una descripción que puede ser resumida de la invención aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos, completándose en tal caso por el solicitante en el plazo improrrogable de dos meses, siempre que ello no suponga una ampliación del objeto de la protección.

- Una nota reivindicatoria, formada por una o varias reivindicaciones.

La OEPM examinará, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en sus oficinas, si la misma reúne los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación.

La descripción resumida debe incluir los elementos esenciales de la invención. Así, la aportación posterior, con el fin de completar la descripción, de nuevos ejemplos que proporcionen fundamento a las reivindicaciones inicialmente presentadas de manera

que éstas puedan permanecer sin que sea necesario limitar su alcance a la base proporcionada dada por la descripción tal como inicialmente se presentó supondría una ampliación del objeto de la protección y, por tanto, la referida aportación de nuevos ejemplos no se podría admitir.

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 serán objeto de reparo.

Igualmente, se admitirán las aclaraciones u observaciones relativas a los modos de realización que faciliten la compresión del problema técnico planteado y de la solución propuesta en que consiste la invención cuya protección se pretende.

Las reivindicaciones, a diferencia de la descripción, no se pueden modificar en este plazo de dos meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud habilitado para completar la descripción en los términos arriba señalados.

En efecto, la posibilidad de modificar las reivindicaciones está expresamente limitada por el contenido del artículo 41 según el cual el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones de su solicitud en aquellos tramites del procedimiento de concesión que así se permite expresamente por la Ley. En esta fase de admisión a trámite no se recoge la posibilidad de modificar las reivindicaciones, salvo en el caso de subsanar errores manifiestos.

La OEPM notificará los defectos de la solicitud de patente que impidan asignar fecha de presentación otorgando un plazo de diez días, a partir de la recepción de dicha notificación, para subsanar los defectos señalados.

Si el motivo que impide establecer fijar la fecha de presentación de la solicitud se encuentra en la descripción o en las reivindicaciones y la contestación aportada dentro del plazo fijado elimina dicho motivo, la fecha de presentación de la solicitud será la de presentación de la contestación que incluye la documentación mínima conforme al artículo 14 del RP.

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 patente se tendrá por

desistida. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el BOPI.

Por otro lado, cuando no se abone la tasa de presentación de la solicitud, la OEPM, igualmente, otorgará un plazo de diez días al solicitante para su pago.

Si el importe de la referida tasa de presentación de la solicitud se abona dentro del plazo señalado, la fecha de presentación no se modifica, es decir, la OEPM declarará como fecha de presentación de la solicitud de patente 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 caso contrario, es decir, si la tasa finalmente no se abona la solicitud será desistida.

EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO

Una vez que la solicitud de patente se ha admitido a trámite y han transcurrido los dos meses de secreto según el Art. 119.1 LP, tiene lugar la realización del examen formal y técnico de la solicitud.

El ***examen formal*** comprende la comprobación de los datos consignados en la instancia de solicitud y la documentación asociada a la misma abarcando los aspectos de:

- Declaración del tipo de protección solicitada,
- Datos del expediente de origen: si se trata de patentes divisionales, transformación de solicitud de patente europea o solicitud PCT en fase nacional, al objeto de considerar la fecha de presentación, o patentes de adición.
- Identificación del solicitante.
- Designación del inventor y declaración del modo en que se adquirió el derecho sobre la invención.
- Título de la invención
- Reivindicación de prioridad extranjera para establecer la fecha pertinente a efectos de estado de la técnica.
- Identificación y autorización a un representante o agente, en su caso.

- Declaración de exhibición en exposiciones oficiales a fin de excluir esta divulgación de la invención del estado de la técnica.
- Indicación de los datos relativos al depósito de materia biológica en el caso de invenciones relativas a materia biológica no accesible al público.
- Comprobación de los documentos que integran la solicitud de patente (memorias por triplicado y modificaciones a las mismas, en su caso)

El ***examen técnico*** engloba los aspectos relativos al contenido de la memoria, incluyendo descripción, reivindicaciones, resumen y dibujos, en concreto:

- que efectivamente se trate de una invención y no esté incursa en las exclusiones de protección mediante patente ,
- la forma en que se realiza la divulgación de la invención, que debe ser de forma clara y completa (siempre teniendo en cuenta que no es objeto de examen la suficiencia de la descripción)
- la definición del objeto para el que se solicita la protección, contenido en las reivindicaciones de la solicitud de patente.
- Si hay documentación presentada con posterioridad a la fecha de presentación, comprobación de la justificación para su presentación y comprobación de que no hay ampliación del contenido de la solicitud (para más detalles sobre el tratamiento de las Modificaciones, ver Parte C)
- Examen del requisito de unidad de invención "*a priori"*

Si como resultado del examen formal y técnico no resulta ningún motivo de objeción, se procede a la notificación de la continuación del procedimiento de concesión y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. El solicitante deberá pedir la realización del IET en el plazo de un mes, si no lo hubiere hecho con anterioridad.

Las objeciones resultantes de este examen se deben comunicar al solicitante mediante el trámite de suspenso, otorgando el plazo reglamentariamente establecido para su subsanación. Si el solicitante no contesta se procede a denegar la patente. Si contesta, pero persisten defectos subsanables, el examinador deberá considerar la conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación. En casos excepcionalmente complejos se pueden dar sucesivas oportunidades para solventar las objeciones antes de proceder a la denegación.

La redacción de la notificación se realiza con ayuda de la herramienta “Escritorio del examinador”.

A la hora de realizar el examen, es recomendable seguir el orden sistemático marcado por estas directrices, es decir, instancia, documentos asociados a ésta, 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.

2.2 EXAMEN FORMAL

Los expedientes de patente se identifican numéricamente. Dicho número consta de la letra P seguida de 9 dígitos, correspondiendo los cuatro primeros al año de presentación y los otros cinco correlativos por orden de entrada. Por ej. P200001635 corresponde a la solicitud de patente 1635 que entró en el año 2000. 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).

El expediente de patente generalmente está integrado por:

- Instancia de solicitud
- Memoria de la solicitud de patente, por triplicado, que consta de:
    - 1ª Hoja (MOD. 3106) con el resumen de la invención.
    - Descripción
    - Una o varias reivindicaciones
    - Dibujos o Figuras (si los hubiere)
    - Lista de secuencias (en su caso)
- Justificante del pago de la Tasa de Solicitud.
- Autorización del solicitante al agente o representante, si lo hubiere
- Si se reivindica una prioridad, debe existir también una copia certificada del documento de prioridad en el país de origen, así como su traducción al castellano y el correspondiente justificante del pago de la tasa de prioridad.
- Hoja de seguimiento para todas las anotaciones administrativas relativas al procedimiento de concesión.

1. Instancia de solicitud

- **Modalidad**

En el apartado (1) “Modalidad” debe estar marcado el recuadro de **Patente de Invención**.

- **Tipo de solicitud**

En el apartado (2) “Tipo de solicitud” deberá aparecer marcado, en su caso, el tipo que corresponda:

- Adición a la patente
- Solicitud divisional
- Cambio de modalidad
- Transformación de solicitud de patente europea
- PCT: Entrada en fase nacional

En cualquiera de estos casos, deberán figurar los datos de la patente principal o de origen en el apartado (3) de la instancia.

- Datos del solicitante (apartados 5 y 6 de la instancia) (art. 4 reglamento)

Deben figurar necesariamente el nombre y los *apellidos* si el solicitante es una persona física, y la *denominación social* si es una persona jurídica, así como la nacionalidad.

Están legitimados para presentar una solicitud de patente en España los nacionales o residentes en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio (http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm) o, en virtud del principio de reciprocidad, los solicitantes de cualquier otro país. Actualmente, no se aplica restricción alguna por este motivo.

En el caso de personas físicas, los solicitantes españoles deben hacer constar su DNI. La identificación de empresas con los datos de CIF, CNAE y PYME no es obligatoria.

La *dirección* completa del primer solicitante.

La *firma* del solicitante o del representante, en su caso. 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 patente 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 U.E. (LP Art.155.2)

En el caso de que haya más de un solicitante, deberá figurar la firma de todos ellos (si hubiera Representante, dichas firmas aparecerán exclusivamente en la Autorización al Agente).

A continuación, se enumeran todos los posibles defectos a comunicar en este apartado:

- No indica correctamente el nombre del solicitante.
- No indica la dirección del solicitante.
- No indica correctamente la dirección del solicitante.
- No indica la nacionalidad del solicitante.
- No indica el nº de identificación del solicitante (DNI, Pasaporte o NIF):
- El solicitante es persona jurídica, y no se ha presentado la autorización de la empresa al firmante.

- Datos del inventor (apartados 7 y 8 de la instancia) (art. 4.1.d reglamento)

La designación del inventor es obligatoria.

Si el solicitante no es el inventor o es una empresa debe indicar cómo adquirió el derecho a la patente. En la instancia se recogen las tres posibilidades de adquisición del derecho a la patente, por invención laboral, contrato o sucesión, que en sí mismas constituyen la declaración de adquisición del derecho.

Si posteriormente a la solicitud el inventor declara que no es el único inventor, se admite una comunicación donde así lo haga constar.

Existe una hoja complementaria de instancia de solicitud donde se puede completar la relación de inventores.

Para la designación del inventor el reglamento otorga un plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación. Establece además, que si este dato no se comunica en plazo, la solicitud de patente se considerará retirada previa notificación al interesado. (art.19 RP)

A continuación se incluye la lista de posibles suspensos relacionados con este apartado:

  - Falta la designación del inventor.
  - El solicitante no es el inventor, y falta la indicación de cómo adquirió el derecho de patente.

- Título de la invención (apartado 10) (art. 4.1.c y art. 5.2.a. reglamento)

Debe coincidir con el que figure al inicio de la descripción.

Estos son los distintos defectos que, en su caso, se deben 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.

- Depósito de materia biológica (Apartado 11)

Si la invención objeto de la solicitud se refiere a materia biológica y así lo hace constar en la instancia deberá aparecer en la memoria una indicación de cuál es la Institución de depósito utilizada y del nº de depósito asignado.

El caso más frecuente será el del depósito en la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), aunque en España hay otra institución de depósito autorizada según el Tratado de Budapest, el Banco nacional de Algas (BNA).

En la siguiente dirección de internet se puede encontrar una lista de todas las Instituciones de depósito autorizadas:

http://www.wipo.int/about-ip/en/budapest/guide/part_ii/section_d/list_ida.htm

El depósito se debe efectuar a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud de patente. La falta del depósito en la fecha indicada podría conllevar la nulidad de la patente, ya que un depósito efectuado en fecha posterior se considera ampliación del contenido de la solicitud.

- Presentación en ferias y exposiciones (apartado 12)

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 y la fecha de la misma.

La divulgación de la invención debe haber tenido lugar durante los 6 meses anteriores a la solicitud de la patente, independientemente de que dicha patente haya reivindicado alguna prioridad en su solicitud (para su relación con el derecho de prioridad ver más adelante en el apartado dedicado al derecho de prioridad)

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.20 RP)

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 beneficia de este derecho, pero no supone la denegación de la patente.

ADVERTENCIA A LOS SOLICITANTES: Según la LP se reconoce esta prioridad de exposición para la exhibición en cualquier exposición oficial u oficialmente reconocida. Aquellos solicitantes que deseen posteriormente presentar una solicitud de patente europea reivindicando la prioridad de la solicitud española, han de tener en cuenta que el artículo 55 del Convenio de Patente Europea exige, para reconocer como inocua una divulgación, que la exhibición haya sido realizada en una exposición oficial u oficialmente reconocida 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. Teniendo ello en consideración, la Oficina Europea de Patentes sí tendrá en cuenta la divulgación, a efectos de determinar el estado de la técnica, realizada en exposiciones que no se puedan considerar como exposición internacional. El listado de exposiciones internacionales reconocidos viene publicado en la siguiente página web: www.bie-paris.org

- Declaración de Prioridad (apartado 13) (art. 4.2, art. 13 y art. 21 RP)

Si el solicitante reivindica una o más prioridades 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

Los dos primeros datos son indispensables en el momento de la presentación de la solicitud, no siendo subsanable su omisión. El resto, constituirán simples defectos formales (Art.5.4 R.D. 441/1994)

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.

A continuación, se recogen los posibles motivos de suspenso en este apartado:

  - Falta la mención del nº y/o de la fecha de solicitud de la patente de origen.

- Falta la mención del nº y/o de la fecha de solicitud de la patente principal.
- Falta el documento de prioridad.
- Falta el nº del documento de prioridad.
- Falta la traducción del documento de prioridad.
- El objeto de la solicitud prioritaria no se corresponde con el de la solicitud española.
- Falta de correspondencia entre la solicitud prioritaria y la traducción.
- No hay congruencia entre solicitantes, y falta el documento de cesión de derechos.
- Falta la certificación de la autoridad de la Exposición.

- Aplazamiento del pago de tasas (apartado 14)

Si el solicitante desea acogerse al aplazamiento del pago de tasas previsto en el artículo 162 LP , debe indicarlo necesariamente en la instancia de solicitud en el momento de presentar dicha solicitud.

El examinador ha de comprobar que en el expediente se encuentra una Resolución concediendo dicho aplazamiento. Si la resolución es negativa, se comprobará que la tasa se ha pagado.

- Datos relativos al Agente de la Propiedad Industrial (API) o al Representante (apartado 15)

Si el solicitante actúa a través de Agente de la Propiedad Industrial o de representante se consignarán en la instancia el nombre y domicilio profesional a efectos de notificaciones.
En el caso de que el agente o representante haya presentado un poder general y éste 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 Oficial de la Propiedad Industrial (LP Art.155.2).

- Relación de documentos que se acompañan (apartado 16)

Es un apartado meramente informativo.

La modificación en los datos de la instancia no conlleva la exigencia de que el solicitante presente una nueva instancia modificada.

2. Autorización del solicitante al agente o representante, en su caso

En el caso de que existan dos o más solicitantes de la patente, la autorización al agente o representante deberá ir firmada por todos ellos.

Si el solicitante es una persona jurídica, la autorización estará firmada por el representante legal de la empresa indicando su identidad y el cargo que ocupa en la misma.

En caso de duda se podrá exigir mediante suspenso la presentación de una fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad, donde figure la capacidad de obrar con la que cuenta la persona firmante y el cargo que ocupa en dicha entidad.

No es obligatorio que la autorización vaya firmada también por el Agente o Representante.

Por lo que respecta a las Universidades, la persona capacitada para solicitar patentes es el Rector o el Vicerrector, que generalmente es el vicerrector de investigación, según esté recogido en los Estatutos.

La relación de suspensos se enumera a continuación:

- No está firmada por todos los solicitantes.
- Está firmada por un representante pero:
  - La solicitud no se acompaña de una autorización que le designe.
  - La autorización al representante no está firmada por todos los solicitantes.
- Está firmada por el representante de la empresa pero no figura el cargo del firmante.

3. Justificante del pago de la tasa de solicitud

El justificante del pago de la tasa de solicitud debe figurar en el expediente, salvo en el caso enumerado anteriormente de aplazamiento por carencia de medios económicos (art. 162 LP) o de exención para las Universidades Públicas (Art.80 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades). La exención solamente se aplicará cuando la Universidad figure como único solicitante.

4. Prioridad

El examen de prioridad 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 anteriormente, el documento de prioridad y las tasas pertinentes.

Documento de prioridad

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 coinciden, o el nombre de la empresa es distinto por ser una filial o haberse realizado una venta, deberá presentar un Certificado de Cesión de derechos de Prioridad.

También debe presentar una copia del documento original de prioridad certificada por la Oficina del país de origen, con la indicación de su fecha de depósito y su traducción al español, en el supuesto de que la solicitud originaria esté en otro idioma. En caso de no aportar dicha documentación en el plazo de 4 meses desde la fecha de presentación, el examinador procederá a requerir la misma mediante el trámite de suspenso, ya que se considera un defecto formal (art. 13 RP, art. 5 RD 441).

Si el solicitante no subsana los defectos imputados a su reivindicación de prioridad no se reconocerá este derecho y se continuará con la tramitación de la solicitud.

NOTA: 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.

Tasa(s) 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 pagarla/s (Art.81 RP).

5. Memoria

El solicitante debe presentar tres copias completas de la solicitud de patente. Una de ellas constituirá el "EJEMPLAR ORIGINAL" y se dejará intacta a lo largo de todo el procedimiento.

Este "Ejemplar Original" será el que la oficina certifique a efectos de prioridad. Las otras dos copias se irán modificando con las aportaciones que, en su caso, vaya realizando el solicitante.

La Oficina marcará la fecha de entrada en la OEPM en todas las hojas que forman parte de la memoria de la solicitud de patente, tanto las inicialmente aportadas como las presentadas posteriormente.

La primera hoja (MOD. 3106) debe contener todos los datos del solicitante y de la prioridad que deben de coincidir con los indicados en la Instancia de solicitud.

El resumen debe figurar exclusivamente en esta primera página, en el recuadro reservado para ello.

Las hojas de los documentos de la solicitud deben poder reproducirse directamente, estar en perfecto estado, en formato A4.

Cada elemento de la solicitud -descripción, reivindicaciones y dibujos- debe ir en ese orden y empezar en hoja nueva. Las páginas se numerarán correlativamente en el centro en la parte superior de las hojas.
Los textos de la descripción y reivindicaciones estarán dispuestos en sentido vertical y escritos por una sola cara.

Los márgenes que establece el reglamento Art. 11.5 son los siguientes:

- Margen superior: mínimo 2 cm, máximo 4cm
- Margen inferior: mínimo 2 cm, máximo 3 cm
- Margen izquierdo: mínimo 2.5 cm, máximo 4 cm
- Margen derecho: mínimo 2 cm, máximo 3 cm

Y deben estar completamente en blanco en el momento de la solicitud.

Todas las hojas de la solicitud deben estar numeradas correlativamente en cifras árabes.

Las líneas se numerarán de 5 en 5 empezando de nuevo en cada página. Los espacios entre líneas deben ser de 1 ½.

Todos los documentos deben estar mecanografiados o impresos. Únicamente los símbolos y caracteres gráficos, y las fórmulas químicas o matemáticas pueden estar manuscritas o dibujadas, en caso de necesidad.

La instancia, la descripción, el resumen y las reivindicaciones no deben contener dibujos.

La descripción, el resumen y las reivindicaciones pueden contener fórmulas.

La descripción y el resumen pueden contener cuadros. Las reivindicaciones pueden contener cuadros, sólo si el objeto de las mismas lo aconseja.

Las reivindicaciones deben numerarse correlativamente.

Si existen **dibujos**, estos 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. 9 y 11 RP.

A continuación se enumeran todos los defectos posibles relativos a la memoria:

- Las hojas no pueden ser reproducidas directamente.
- Este elemento no empieza en una hoja nueva.
- Las hojas están rotas, arrugadas o dobladas.
- No se han presentado por triplicado.
- Las hojas no están escritas en sentido vertical.
- Las hojas no están escritas por una sola cara.
- El papel de las hojas no es flexible, fuerte, blanco, mate y duradero.
- Las hojas no están unidas de la forma prescrita.
- Las hojas no tienen el formato A4 (29.7 cm. x 21 cm.).
- Los márgenes no son correctos.
- Las hojas no están numeradas correlativamente.
- Los números no están en el centro de la parte superior de las hojas.
- Los márgenes no están en blanco.
- Las líneas no están numeradas de cinco en cinco.
- La numeración de las líneas no empieza de nuevo en cada página.
- El texto no está ni mecanografiado ni impreso.
- El espacio interlineal no es de 1 1/2.
- Los caracteres de las mayúsculas utilizados tienen una altura inferior a 0.21 cm.
- El texto no está en color negro ni es indeleble.
- Este elemento contiene dibujos.
- Las hojas presentan correcciones o tachaduras.
- Las hojas contienen restos de fotocopia.
- En esta parte se han detectado faltas de ortografía.
- Falta la primera página normalizada de la descripción.
- El orden de estos elementos no es el correcto.

Y respecto a las hojas que contienen dibujos:

- Las hojas no pueden ser reproducidas directamente.
- Las hojas están arrugadas, rotas o dobladas.
- Las hojas no están escritas en una sola cara.
- El papel de las hojas no es flexible, fuerte, mate, duradero.
- Las hojas no tienen el formato A4 (29.7 cm. x 21 cm.).
- Los dibujos no empiezan en una hoja nueva.

- Los dibujos no están colocados a continuación de las reivindicaciones.
- Los márgenes mínimos de las hojas no se atienen a lo prescrito (sup.: 2.5 cm., izqdo.: 2.5 cm., dcho.: 1.5 cm., inf.: 1 cm.).
- Las hojas incluyen recuadros que enmarcan la superficie utilizada o utilizable.
- La numeración de las hojas no es correlativa (consecutiva con la del resto de la memoria).
- Las hojas presentan correcciones o tachaduras.
- No pueden ser reproducidos directamente.
- Contienen textos superfluos.
- Faltan palabras clave necesarias para la comprensión.
- No están realizados con tinta negra indeleble, ni con líneas y trazos de grosor uniforme.
- No permitirían distinguir todos sus detalles al ser reproducidos en tamaño reducido.
- Contiene líneas trazadas sin la ayuda de instrumentos de dibujos técnico.
- Contienen cortes que no están trazados adecuadamente.
- Contiene 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.
- Contienen figuras que no están dispuestas correctamente ni claramente separadas.
- 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.
- Contienen figuras que no están numeradas correlativamente en cifras árabes.
- Contienen figuras que no están numeradas con independencia de la numeración de las hojas.
- No contienen algunos signos de referencia mencionados en la descripción.
- No se limitan a los signos de referencia mencionados en la descripción.
- Incluyen elementos idénticos designados mediante signos de referencia distintos.

2.3 EXAMEN TÉCNICO

En primer lugar, se procederá al análisis de los siguientes aspectos generales:

2.3.1 Consideración de invención

El examinador debe, en primer lugar, valorar si efectivamente la solicitud de patente 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** (artículo 4.4 LP):

- 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 ordenadores.
- 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 la patente se solicita comprenda una de ellas.
En la *Parte E* de estas directrices se explica con más detalle este concepto.

2.3.2 Exclusiones de patentabilidad

La LP contempla distintos casos en los que no es posible la patentabilidad, bien porque el objeto reivindicado no se considera patentable por diversos motivos o bien porque incumple el requisito de aplicación industrial.

a) Invenciones no patentables por considerar que su explotación comercial es contraria al orden público o a las buenas costumbres *(Art. 5 LP):*

    - 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

(para más detalle, ver apartado de invenciones biotecnológicas en la Parte E de este Manual)

b) Igualmente, la Ley de Patentes contempla otro grupo de invenciones como no patentables (Art. 5 LP) (ver también Parte E):

- Variedades vegetales (se protegen por medio del Título de Obtención Vegetal)
- Razas animales
- 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.
- 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 de patente.

c) Por falta de aplicación industrial

Se consideran excluidos de patentabilidad por falta de aplicación industrial los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados directamente al cuerpo humano o animal (Art. 4.6 LP). Sin embargo, esta disposición no es aplicable a los productos (sustancias o composiciones) utilizadas en estos métodos ni a los aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

La razón de esta exclusión de patentabilidad es asegurar que los derechos de patente no interfieran con métodos no industriales relacionados con la actividad médica o veterinaria.

Como regla general, sólo se pueden admitir aquellos métodos que, implicando una interacción con el cuerpo humano o animal, puedan ser aplicados con éxito por un técnico sin formación médica específica.

Se consideran métodos terapéuticos aquellos que sirven para curar una enfermedad, para mitigar un dolor y los métodos profilácticos, como por ejemplo, los métodos de vacunación.
Además, para ser considerados como tales los métodos terapéuticos siempre han de ser aplicados por un médico o bajo su supervisión.

En cuanto a los métodos de diagnóstico, se consideran excluidos de patentabilidad por falta de aplicación industrial aquellos que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

- el resultado permite decidir directamente cuál debe ser el tratamiento médico a seguir;

- la fase de exploración y establecimiento de los síntomas como resultado de esta exploración se efectúa sobre el cuerpo vivo;

- sólo pueden ser aplicados por el médico.

No se consideran como métodos de diagnostico:

- aquellos que sólo permiten la obtención de resultados intermedios,

- aquellos que pueden ser aplicados por un técnico sin formación médica específica.

Los métodos quirúrgicos están siempre excluidos de patentabilidad por falta de aplicación industrial dado que su aplicación siempre tiene lugar directamente sobre el cuerpo humano o animal. 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.

Reivindicaciones de producto y uso terapéutico

En las solicitudes de patente relativas a productos farmacéuticos, ya sea compuestos químicos o composiciones que los contienen, las reivindicaciones dirigidas al uso terapéutico del compuesto o la composición deben presentar una determinada redacción para no estar incursas en la exclusión de patentabilidad establecida en el Art. 4.6 LP.

Para cualquier reivindicación de uso o aplicación de una determinada sustancia, existe una redacción análoga de procedimiento o método, es decir, el uso de una sustancia como insecticida es equivalente a un método de matar insectos utilizando esa sustancia. Si consideramos el uso de un producto químico en el tratamiento de una enfermedad, su redacción análoga sería el método para tratar una enfermedad utilizando dicho producto, esto es, un método terapéutico.

Se pueden presentan varios tipos de redacción de las reivindicaciones en las que se menciona el uso terapéutico de un producto, entre las cuales se pueden considerar las siguientes:

1.- Compuesto X para su uso como medicamento.

2.- Compuesto X para su uso como analgésico.

3.- Compuesto X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y.

4.- Composición A que contiene X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y (la composición se puede definir en términos generales).

5.- Medicamento (composición farmacéutica) que contiene el compuesto X.

6.- Uso de X en una composición para el tratamiento de la enfermedad Y.

7.- Uso de X como medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y.

8.- Uso de X para el tratamiento de la enfermedad Y.

9.- Uso de X para preparar un medicamento.

10.- Uso de X para preparar un medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad Y.

11.- Uso de X caracterizado por que se administra .....

Las reivindicaciones relativas al uso terapéutico de un producto deben adoptar una redacción que incluya la frase "*para la fabricación de un medicamento*". De esta forma, la redacción equivalente de método sería: " método para la fabricación de un medicamento, útil en el tratamiento de la enfermedad Y, que contiene la sustancia X", lo que no daría lugar a una interpretación como método terapéutico.

Considerando los tipos de redacción mencionados anteriormente en la fase de examen técnico de la solicitud de patente:

- las reivindicaciones de producto (compuesto o composición) con una redacción similar a los ejemplos 1 a 5 son admisibles ya que el objeto de la reivindicación es el producto;

- las reivindicaciones de uso redactadas como en los ejemplos 6, 7 y 8 no se admiten ya que se interpreta como reivindicación de un método terapéutico;

- las reivindicaciones de uso redactadas como en los ejemplos 9 y 10 se admiten ya que la sintaxis "para la fabricación de un medicamento" las excluye de la interpretación antes mencionada

- las reivindicaciones de uso redactadas como en el ejemplo 11, si son reivindicaciones independientes, no se admiten, ya que claramente constituyen un método terapéutico. Sin embargo, si dependen de otra cuya redacción de uso es correcta, sí se admiten.

Los métodos cosméticos se consideran por regla general patentables, siempre que no incluyan cirugía. Sin embargo, existen situaciones en las que la frontera entre lo "terapéutico" y lo "cosmético" no está clara. Una reivindicación que no esté dirigida únicamente a obtener un efecto cosmético, por ejemplo, limpieza de las manchas de los dientes humanos, sino que incluye también necesariamente un tratamiento terapéutico (ya que la limpieza de la placa se consideran tratamiento profiláctico), está excluida de patentabilidad. Otro ejemplo podría ser el de las formulaciones de tratamiento de la piel o anti-solares si alguno de los ingredientes de la composición presenta un efecto terapéutico.

Ante estas situaciones, el examinador debe requerir al solicitante que especifique claramente en la reivindicación si se trata de un uso cosmético de un producto o bien, en los casos en que el uso pueda incluir tanto el efecto cosmético como el terapéutico, que se utilice la redacción "para la fabricación de un medicamento" mencionada.

A continuación se relacionan todos los suspensos relativos al concepto de invención y a patentabilidad:

- Es un descubrimiento.
- Es una teoría científica.
- Es un método matemático.
- Es una obra literaria o artística.
- Es una obra científica.
- Es un plan, regla o método para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos, o para actividades económico-comerciales.
- Es un programa de ordenador.
- Es una forma de presentar información.
- Es un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal.
- Es un método de tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o animal.
- Su publicación o explotación se considera contraria al orden público o a las buenas costumbres.
- Es una variedad vegetal.
- Es una raza animal.
- Es un procedimiento esencialmente biológico para la obtención de vegetales o de animales.
- Carece de aplicación industrial.

2.3.3 Falta de novedad manifiesta y notoria (art. 17 Reglamento)

Aunque el requisito de novedad no es objeto de examen en esta fase del procedimiento, el Reglamento de la Ley de Patentes contempla como motivo de suspenso la falta de novedad manifiesta y notoria que sería únicamente aplicable a aquellas invenciones en las que no quepa duda alguna que son de sobra conocidas por el público en general, y ello sin necesidad de realizar ninguna búsqueda.

A continuación, se realizará el análisis de las distintas partes de la solicitud.

2.3.4 Examen de las reivindicaciones

Tal y como se establece en el artículo 26 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

Forma y contenido de las reivindicaciones *(Art. 7 RP)*

La solicitud de patente debe contener una o más reivindicaciones numeradas correlativamente, cuya redacción debe estar en función de las características técnicas de la invención, es decir, no deben contener referencias a ventajas comerciales de la invención o a otro tipo de características no técnicas.

El Art. 7.1.b RP recoge como forma de redacción de las reivindicaciones la denominada en dos partes: preámbulo y parte caracterizadora. No obstante, este artículo no se debe aplicar de forma estricta, ya que hay casos en los que esta redacción no es aplicable o no es la más adecuada.

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 desea proteger.

La división en preámbulo y parte caracterizadora como separación de las características técnicas conocidas y las características técnicas nuevas no se debe aplicar de forma estricta. Se le puede sugerir al solicitante dicha división para una mejor comprensión de la contribución de la invención al estado de la técnica, pero no ser demasiado riguroso siempre que el contenido de la descripción dilucide claramente cuales son las características técnicas conocidas y cuales las nuevas.

Para el examen técnico de las reivindicaciones es fundamental tener en cuenta los siguientes conceptos:

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

Reivindicación dependiente: una reivindicación que 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. Por ejemplo, aparato de acuerdo la definición de la reivindicación 1, en el que el suministro de energía se realiza mediante una batería.

Categoría de una reivindicación: Se distinguen dos categorías de reivindicaciones, una de entidad física, tal como un aparato, una herramienta, un producto químico, un dispositivo, etc., y otra de actividad, como un procedimiento, método o utilización. En particular, el Art. 8 RP permite incluir en la solicitud las siguientes combinaciones:

- Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente concebido para su obtención y una reivindicación independiente para una utilización de ese producto
- una reivindicación independiente para un procedimiento y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento
- Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente concebido para su

obtención y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

No obstante, se puede admitir más de una reivindicación independiente de la misma categoría en determinados casos, tales como aquellos en los que el objeto de la solicitud comprenda:

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

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 cumulativa (“y”). P.ej. “Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 **ó** 4, que comprende además..”, o “Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 **y** 4, que comprende además....”

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, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención.

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 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 deben 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.

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 si se utilizan en ese sentido. 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, siempre que se utilicen 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 200ºC”) o a una escala o gama

(por ejemplo, “desde alrededor de X hasta 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. Además, si palabras tales como “alrededor de” impiden que la invención pueda distinguirse de forma inequívoca del estado de la técnica, se planteará una objeción en cuanto a la falta de novedad o actividad inventiva.

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.

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 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.

Definiciones de un producto

Cuando la invención se refiere a un producto, éste puede definirse en la reivindicación de diferentes maneras: mediante una fórmula química, como producto de un procedimiento, o mediante sus parámetros. Puede admitirse que un producto se

defina únicamente mediante sus parámetros cuando la invención no pueda definirse correctamente de otra manera; pero 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. Lo mismo ocurre con una característica relacionada con un procedimiento que se defina mediante sus parámetros. Esta eventualidad puede producirse, por ejemplo, en el caso de las cadenas macromoleculares. Podrían plantearse objeciones invocando falta de claridad cuando se utilicen parámetros no reconocidos en la técnica, o que se utilice un aparato no disponible para medir esos parámetros. El examinador debe tener en cuenta el hecho de que el solicitante puede intentar utilizar parámetros inusitados para evitar una posible objeción de falta de novedad.

Producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la invención

Puede resultar una falta de claridad cuando en una reivindicación relativa a un aparato o un producto se haya intentado definir la invención por referencia a características derivadas de su disposición relativa con respecto a otros aparatos o productos relativas a la utilización a la que está destinado el aparato o el producto, 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 lo anterior, 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).

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.

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", es decir, 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 según la cual "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 por patente 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. 26 LP.

Excepcionalmente, si la falta de claridad surgiera a la hora de realizar el IET, una vez que el expediente está ya en la fase de continuación de procedimiento, el examinador tiene la opción de recurrir al trámite de suspenso sobre la base del artículo 28 RP.

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 el objeto de la invención. Sin embargo, si las reivindicaciones, aunque sean muchas, difieren unas de otras y no hay dificultad en entender el ámbito de la protección, no se debe señalar una objeción. Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son idénticas o son tan parecidas en su contenido que, a pesar de una ligera diferencia en la redacción, cubren el mismo concepto, se debe hacer la objeción de falta de concisión (Art. 26 LP).

Una reivindicación aislada sólo se suspenderá por falta de concisión si contiene declaraciones extensas o detalles poco importantes que causan la indefinición del objeto de la invención reivindicada.

Soporte 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:

- La(s) reivindicación(es) no contienen un preámbulo y una parte caracterizadora.
- El preámbulo es incorrecto.
- La parte caracterizadora es incorrecta.
- Las reivindicaciones carecen de características técnicas.
- Falta de claridad en las reivindicaciones.
- Las reivindicaciones no están relacionadas o están mal relacionadas.
- Las reivindicaciones no están basadas en la descripción.

2.3.5 Examen de la descripción (excepto suficiencia)

La descripción (Art.5 RP) se presentará de la manera y en el orden que a continuación se indican, excepto cuando una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más concisa.

La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles y en congruencia con las reivindicaciones. Se estructura en los siguientes apartados:

- *Título de la invención*, que debe coincidir con el de la instancia de solicitud.
- *Indicación del sector de la técnica* al que se refiere la invención.
- *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.
- *Explicación de la invención* que permita la comprensión del problema técnico planteado, la solución al mismo y las ventajas de dicha solución.
- *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.
- *Indicación de la aplicación industrial* de la invención, a no ser que esta sea evidente.
- *Descripción de los dibujos*, si los hubiera. Los dibujos o figuras, si los hay, deben ir en hojas numeradas correlativamente tras las reivindicaciones (Art.9.1 y 9.2 RP). Deberán ir numeradas consecutivamente en cifras

árabes (Fig.1). No deben contener texto alguno y llevarán signos de referencia sólo si figuran en la descripción o en los dibujos, debiendo utilizarse las mismas referencias en toda la memoria.

Aunque es deseable por motivos de claridad que la descripción esté estructurada en los apartados anteriores, no siempre se considera necesaria la presentación en este sentido. El examinador deberá hacer una valoración en su conjunto y decidir si formula alguna objeción al respecto.

Unidades y fórmulas (Art.11.11 RP). 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.

En el caso especial de que 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 patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, el artículo 25 LP contempla una serie de requisitos adicionales (ver Parte E Patentabilidad.)

En esta fase del procedimiento, antes de la realización del IET, no se examina la suficiencia de la descripción, pero sí se puede objetar la falta de claridad de la misma, si no fuera posible la realización del IET por dicho motivo. Igualmente, es necesario comprobar la congruencia entre lo descrito y lo reivindicado, como ya se ha explicado en la parte correspondiente al examen de las reivindicaciones.

2.3.6 Examen del Título (Art.4.1.c) RP)

El título de la invención debe ser

- claro y conciso (designación técnica de la invención),
- no puede contener denominaciones de fantasía,
- debe ser congruente con las reivindicaciones, y
- coincidir con el título que figure en la instancia de solicitud.

2.3.7 Examen de los Dibujos (art. 9 RP)

Una cuestión que puede causar dificultad desde el punto de vista del examen técnico es evaluar si el texto incluido en los dibujos es absolutamente imprescindible. 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”). Sin embargo, estos elementos pueden normalmente identificarse por un número o letra detallado 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.

2.3.8 Examen del resumen (Art.21.e y 25 a 37 LP; Art.10 RP; Normas OMPI para elaboración de resúmenes)

El resumen debe contener una exposición concisa de la información técnica expuesta en la solicitud de patente. Sirve exclusivamente para información técnica y en ningún caso para definir el alcance de la protección solicitada.

Como ya se ha dicho 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 este motivo su redacción debe ser clara y concisa, mencionando sucintamente los puntos más importantes de la invención y no debe contener palabras y frases innecesarias.

Excepcionalmente, el examinador puede modificar el resumen si lo estima necesario para la mejor información de terceros, debiendo notificar dicha modificación al solicitante.

Si el objeto de la invención es:

- un dispositivo o un aparato, el resumen deberá contener los elementos más relevantes con llamadas ente paréntesis a las partes de la figura más representativa, que aparecerá acompañando al texto del resumen.

- un procedimiento sea químico o no, el resumen deberá incluir una explicación esquemática y secuencial del procedimiento, completándose con la fórmula o el dibujo más característico que se incluirá en el texto o en el recuadro reservado para ello.

- una composición química, farmacéutica, alimenticia, cosmética.. etc., debe contener los componentes que la caracterizan y en su caso las proporciones en que están presentes en dicha composición.

2.3.9 Examen técnico de la Prioridad (ART.28-29 LP; Art. 13 y 21 RP)

El examinador comparará la traducción del documento prioritario (dando así el mismo trato a todos los solicitantes independientemente de su idioma) con la solicitud española y evaluará la congruencia del contenido de ambas. El contenido de la solicitud debe estar comprendido en el documento prioritario, no siendo necesario que todos sus elementos figuren en las reivindicaciones del referido documento.

Para una misma solicitud podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque los documentos prioritarios sean de países distintos. En este caso, el plazo de prioridad se contabilizará a partir de la fecha de prioridad más antigua.

Si se detectara una falta de congruencia entre la solicitud y la traducción de la prioridad, el examinador debe formular la correspondiente objeción.

La contestación del solicitante puede dar lugar a las siguientes situaciones:

1. Supresión de la materia que no está contenida en el documento de prioridad. En este punto hay que tener en cuenta que en determinadas situaciones la eliminación de materia puede dar lugar a una ampliación del contenido de la solicitud.

2. No subsanación, en cuyo caso el examinador deberá notificar que no procede la prioridad. Este hecho afectará únicamente a la fecha pertinente a efectos de delimitar el estado de la técnica y que habrá que tomar en consideración a la hora de efectuar el IET pero **no supone la denegación** de la solicitud.

3. División de los objetos técnicos de la invención en distintas reivindicaciones, de manera que un grupo de ellas comprenda el objeto de la invención presente en el documento de la prioridad (que podrá mantener la fecha de prioridad) y otro grupo de reivindicaciones que comprenderá la materia no comprendida en el documento anterior y que, por lo tanto, no se beneficiará del derecho de prioridad. En ningún caso se aceptarán reivindicaciones ambiguas, es decir, que contengan materia técnica divulgada en el documento prioritario y materia nueva. Si se estuviera ante un caso de este tipo, se considerará para dicha reivindicación como fecha pertinente a efectos de delimitar el estado de la técnica, la fecha de presentación de la solicitud.

Por tanto, es fundamental fijar la fecha pertinente para todas y cada una de las reivindicaciones antes de iniciar la elaboración del IET.

2.3.10 Casos especiales

2.3.10.1 Adiciones a las patentes (Art. 108-111 LP)

El solicitante o titular de una patente en vigor podrá proteger las invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención objeto de aquélla, solicitando adiciones a la patente siempre que se integren con el objeto de la patente principal en una misma unidad inventiva, no existiendo un número limitado de adiciones.

En la práctica esta figura se utiliza para proteger mejoras realizadas sobre el objeto de la patente principal. El solicitante tiene la ventaja de que no paga tasas de mantenimiento sobre la adición y además a la adición no se le exige actividad inventiva frente al objeto de la patente principal. Su duración será la misma que la que le quede a la patente principal, aunque su fecha de presentación a efectos de fijar el estado de

la técnica pertinente seguirá siendo la fecha en la que dicha adición se presentó, no la fecha de presentación de la solicitud inicial o de la patente original.

En el caso que se solicite una adición, el solicitante habrá de hacerlo constar en la instancia, indicando el número de la patente o de la solicitud a la que la adición se refiera (Art.21.2 LP), así como la fecha de presentación de la patente principal.

Respecto a sus requisitos formales se considera como cualquier otra solicitud de patente pero integrada con la patente principal dentro de una misma unidad inventiva.

Una solicitud de adición debe cumplir el requisito de novedad con respecto a la solicitud o patente principal, es decir, debe incluir aquellos elementos técnicos que suponen una **mejora o alternativa** sobre el objeto de la anterior. Este es el aspecto fundamental que se debe examinar en la fase de examen técnico.

Dada la vinculación entre la patente principal y la de adición, no podrá solicitarse la realización del IET de una adición si previa o simultáneamente no se ha pedido para la solicitud de patente principal y, en su caso, para las adiciones anteriores (Art.33.4 LP). Asimismo, se debe tramitar primero la solicitud de patente principal y luego la de adición, aunque la única limitación que establece la LP es la de no poder otorgar una patente de adición antes de que se haya concedido la patente principal.

Si se deniega o retira la solicitud de patente principal o si una patente principal se ha declarado nula, el solicitante tiene **tres meses** a partir de la notificación correspondiente para solicitar la conversión de las adiciones a dicha solicitud o patente en solicitudes o patentes independientes (Art.115 LP)

Las adiciones ya concedidas podrán convertirse en patentes independientes a petición de su titular siempre que éste renuncie a la patente principal.

2.3.10.2 Solicitudes divisionarias

Las solicitudes divisionarias pueden ser el resultado de una falta de unidad de invención señalada por la OEPM o bien, a petición del solicitante antes de la fecha concesión de la solicitud inicial de la patente.

En el primer caso, y como resultado del examen técnico 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.24 LP y Art. 34 RP).

Según lo dispuesto en el artículo 34.3 RP la descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial de patente, como de cualquier solicitud divisionaria de patente, 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 de la patente, el solicitante, a iniciativa propia, podrá depositar solicitudes divisionarias de su solicitud inicial de patente.

Resumiendo lo anterior estos son los puntos que el examinador debe comprobar al examinar la solicitud divisionaria:

- número de solicitud de la patente inicial,
- fecha de presentación de la patente inicial,
- datos del solicitante,
- prioridad, en su caso,
- que la patente inicial no hubiera sido concedida antes de la fecha de depósito de la divisionaria, y
- que la descripción y los dibujos se refieren exclusivamente al objeto que se desea proteger.

2.3.10.3 Cambio de modalidad

El solicitante podrá pedir que se transforme su solicitud de patente en una solicitud de otra modalidad de propiedad industrial *hasta que termine el plazo para presentar observaciones al IET*, o cuando el procedimiento sea con examen previo, *hasta que termine el plazo para contestar a las oposiciones y objeciones de la Oficina que resulten del examen previo* (Art. 42 LP y Art. 35.1 RP)

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. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si el solicitante no acepta el cambio, la tramitación deberá continuar como solicitud de patente.

2.3.10.4 Solicitud PCT en fase nacional

Estas solicitudes corresponden a la fase nacional del procedimiento PCT y se identifican por su numeración que sigue el patrón **Pa a a a 5 n n n n,** 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:

1. 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.
2. Se exigirá la traducción de la solicitud internacional en tres ejemplares que equivaldrá a los tres ejemplares de la solicitud que se requieren en el procedimiento nacional.
3. 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.

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. En casos excepcionalmente complejos se pueden dar sucesivas oportunidades para solventar las objeciones antes de proceder a la denegación.

2.5 CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Si después del examen formal y técnico 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 (ver notificación tipo en Anexo)

2.6 SOLICITUD DEL IET O RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE

El solicitante dispone de un plazo de quince meses desde la fecha de presentación o de prioridad, en su caso, de su solicitud de patente, o si este plazo hubiere finalizado ya cuando se publica la Continuación de Procedimiento, de un mes desde la publicación en el BOPI para proceder a la Petición de realización del Informe sobre el Estado de la Técnica y, en su caso, al abono de la tasa correspondiente si quiere que el procedimiento de concesión continue.

Existen cuatro excepciones a lo anterior:

- Solicitantes con aplazamiento de tasas reconocido: No deben abonar la tasa del IET en este momento, si bien deben solicitar su realización, si no lo hubieran hecho con anterioridad. El plazo para solicitar la realización del IET.
- Solicitantes con exención de tasas: Universidades Públicas. Aun cuando gozan de la exención de tasas, deben realizar la petición expresa de realización del IET en el plazo establecido.

- Solicitudes españolas prioritarias de solicitudes internacionales PCT para las que la OEPM haya actuado en calidad de Administración de Búsqueda Internacional. No es necesario que el solicitante pida la realización del IET ni que abone la tasa correspondiente. Se asume solicitada la realización del IET en el momento en que la correspondiente solicitud PCT entró en la Administración de Búsqueda Internacional, considerando por tanto dicha fecha como la fecha de petición del IET (Art 33.6 LP) Por ello, si el solicitante quiere evitar la publicación de la solicitud nacional, deberá solicitar expresamente la retirada de su solicitud antes de que finalicen los preparativos técnicos para la referida publicación (Art. 26.4 LP)

- Solicitudes en fase nacional PCT. Si la OEPM ha actuado como Administración de Búsqueda Internacional, no es necesario realizar la petición del IET ni abonar la tasa correspondiente, en aplicación de lo establecido en el art. 33.6 LP.

  Por el contrario, si el informe de búsqueda internacional ha sido realizado por una Administración distinta, el solicitante deberá pedir y abonar la tasa

correspondiente sin perjuicio del derecho al reembolso que en su caso proceda (Art. 33.5 LP).

Si el solicitante no lleva a cabo el trámite de petición del IET y no paga la tasa correspondiente, la Oficina procederá a retirar la solicitud de patente.

3 PARTE B
ELABORACIÓN DEL IET Y CONCESIÓN POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL

~~3.1 INTRODUCCIÓN~~

Apartado eliminado y sustituido por el documento DirExPat-B Versión 2.1.

3.2 INTERPRETACIÓN DE REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma, tanto a los efectos de la búsqueda como a los del examen. 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 a los efectos de la búsqueda y del examen debe evaluarse según el caso y en función de las circunstancias propias de cada caso. Durante el procedimiento de búsqueda y de examen, 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 (o, en el caso de una reivindicación de procedimiento, a etapas diferentes) 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.

3.2.1 Características expresadas funcionalmente. Interpretación de la expresión “para”

En este caso, el examinador debe distinguir dos situaciones diferentes:

3.2.1.1 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 poseyera 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 ser utilizado 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 presentando las mismas características técnicas que la reivindicación en estudio, no obstante se determina que es claramente inadecuado para el uso declarado, este hecho puede implicar que el documento mencionado tampoco sea el más próximo a la hora de 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 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, éste sería el documento más próximo a la hora de apreciar la actividad inventiva.

3.2.1.2 Reivindicaciones referidas a una actividad

En este caso, la aplicación tiene más importancia.

Por ejemplo "Procedimiento para obtener un compuesto Z, que comprende los pasos A, B y C"

Aquí, claramente es necesario que Z sea de hecho obtenido, por lo que la aplicación implica una clara limitación del alcance de la reivindicación.

3.2.2 Reivindicaciones de producto definido por su procedimiento de obtención

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, aún cuando no se divulgue su procedimiento de obtención. Una reivindicación de este tipo se interpretará como “Producto X *obtenible* por el procedimiento Y”.

Sin embargo, 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 examinador 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. Así, si una reivindicación se refiere a “un panel estructurado de dos capas obtenido por soldadura de un panel de hierro y otro panel de níquel”, el examinador 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.

> Por ejemplo, en la reivindicación, “Fenol o compuestos relacionados producidos por la conversión de compuestos aromáticos”. El fenol no es nuevo aunque se haya obtenido por un procedimiento nuevo. Sin embargo, ante la reivindicación “Catalizador zeolítico preparado mediante el tratamiento de un mineral zeolítico con un gas que comprende 1-100% de agua a una temperatura de entre 350 y 900 grados y un posterior tratamiento con ácido”, el examinador debería analizar las diferencias entre la zeolita primaria y el producto final para determinar si el material realizado supone unicamente una modificación superficial o, por el contrario, confiere características singulares al catalizador zeolítico obtenido.

En resumen, con carácter general se considera 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 formación, el examinador debe tener en cuenta el procedimiento de obtención en la definición del objeto de la búsqueda. Así, para una reivindicación dirigida a un martillo realizado por un procedimiento de forja en frío, el examinador a la hora de determinar el objeto de la búsqueda debe considerar el procedimiento de forja en frío ya que este procedimiento confiere propiedades físicas al martillo terminado que son diferentes de las que se derivan de la forja en caliente.

3.2.3 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”.

3.2.4 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 inadmisible 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.

3.2.5 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 éste último ejemplo, esté soportada en la descripción sólo por un único ejemplo que comprenda un final de carrera, siendo obvio que, por ejemplo, una célula fotoeléctrica podría ser utilizada en su lugar.

Por el contrario, si el contenido íntegro de una solicitud es tal que es capaz de dar la impresión de que una función determinada se lleva a cabo de una forma también determinada, y no existen indicios de que se prevean medios alternativos, y una reivindicación se formula de tal forma que también abarque otros medios, o todos los medios, de llevar a cabo la función, entonces se deben formular objeciones por falta de claridad o por falta de base en descripción en la fase de examen técnico. 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 anterior, “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.

3.2.6 Reivindicaciones de tipo abierto y 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”, “caracterizado por” o “consiste esencialmente en”) que se utilice en las reivindicaciones. En efecto, el objeto de la búsqueda depende del tipo de expresión utilizada.

1. Cuando una reivindicación comprende una expresión de transición de tipo cerrado, tal como “que consiste en”, no puede interpretarse como que comprende productos o procedimientos que a su vez incluyen elementos estructurales o fases de procedimiento 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;

2. Cuando una reivindicación comprende una expresión de transición de tipo abierto, tal como “que comprende”, puede interpretarse en el sentido de que comprende productos o procedimientos que a su vez incluyen componentes o fases de procedimiento 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.

3. 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 que contienen una expresión de transición de tipo cerrado y las reivindicaciones de tipo totalmente abierto. La expresión de transición “consiste esencialmente en” limita el alcance de una reivindicación a las materias o etapas especificadas “y a las que no afectan materialmente a la característica o características de base y nueva(s)” de la invención reivindicada. 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.

~~3.3 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA~~

Apartado eliminado y sustituido por el documento DirExPat-B Versión 2.1.
Páginas 55 a 62 suprimidas

~~3.4 REDACCIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA~~

Apartado eliminado y sustituido por el documento DirExPat-B Versión 2.1.
Páginas 62 a 64 suprimidas

3.5 PROCEDIMIENTO GENERAL: DESDE LA PUBLICACIÓN DEL IET HASTA LA RESOLUCIÓN

Una vez que se publica el IET, el solicitante tiene la opción de continuar el procedimiento de concesión de su solicitud por el Procedimiento General (ver Parte C) o por el Procedimiento con Examen Previo (a partir de ahora PEP).

Para las solicitudes cuya fecha de presentación es anterior al 9 de julio de 2003, el plazo que tiene el solicitante para optar por un procedimiento u otro es de 6 meses desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica. Por otro lado, en las solicitudes presentadas en o después del 9 de julio de 2003, fecha de entrada en vigor de la disposición adicional undécima de la Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, dicho plazo pasa a ser de **3 meses**, igualmente, desde la publicación del IET.

A continuación se señalan las etapas de Procedimiento General de concesión:

1. OBSERVACIONES *DE TERCEROS (Ar. 30.1 LP)*

Una vez reanudado el Procedimiento General de Concesión, se abre un plazo de dos meses para que cualquier tercero haga las observaciones que estime oportunas con relación a la solicitud de patente y al IET publicado. Estas observaciones no tienen ninguna consecuencia directa sobre la tramitación del expediente. Se envía copia de las mismas al solicitante.

2. CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE A LAS OBSERVACIONES DE TERCEROS Y/O AL IET

Transcurrido el plazo para las observaciones de terceros, se abre un nuevo plazo de dos meses para que el solicitante pueda hacer los comentarios que estime oportunos al IET y/o a las observaciones de terceros, en su caso. En este momento también puede modificar las reivindicaciones, si así lo estima conveniente, teniendo en cuenta los documentos citados y la categoría asignada a los mismos.

3. MODIFICACIONES

En relación con los requisitos y límites para modificar las reivindicaciones, véase Parte C de las directrices.

4. RESOLUCIÓN

Si no se han producido modificaciones en la solicitud o si éstas han sido admitidas, el examinador revisará la clasificación de la invención (CIP) conforme a la última versión actualizada y firmará la propuesta de concesión.

Si se han producido modificaciones y éstas no son admitidas, el examinador lo notificará al solicitante mediante una comunicación motivada otorgándole un plazo de diez días a efectos de alegaciones. Finalizado este plazo, se procederá a la resolución definitiva.

4 PARTE C
DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDIMIENTO GENERAL Y AL PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO

4.1 CORRECCIÓN DE ERRORES MANIFIESTOS

En caso de rectificación de algún documento de la solicitud de patente o cualquier otro documento contenido en el expediente para subsanar errores manifiestos, ésta se podrá realizar en cualquier momento del procedimiento de concesión de la patente a petición del solicitante (art.33 RP) .

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 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.

La corrección del error debe derivar de forma inequívoca del documento de solicitud de patente, 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 que el 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.

Una posibilidad de determinar si un error es obvio o no sería la de analizar el contenido del documento de prioridad en la medida que este 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 MODIFICACIONES

Momentos del procedimiento de concesión de patentes en los que se admiten modificaciones

La LP trata, específicamente, el tema de la modificación de las reivindicaciones en el art. 41 LP. Dicho artículo declara, en primer lugar, el momento en que tales modificaciones se pueden producir: "...*salvo en caso de que se trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento en que así se permita expresamente"*.

Los trámites del procedimiento de concesión en los que está expresamente permitida la presentación de modificaciones son los siguientes:

- Art. 31.3 LP: el solicitante podrá, en el plazo de dos meses, modificar las reivindicaciones para subsanar los defectos señalados en el examen que se efectúa a la solicitud antes de la realización del IET.

- Art. 36.2 LP: Una vez finalizado el plazo otorgado a los terceros para la presentación de observaciones al IET, se dará traslado de las observaciones presentadas al solicitante para que en el plazo de dos meses formule las observaciones que estime pertinentes al IET, haga los comentarios que crea oportunos frente a las observaciones presentadas por los terceros y modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones.

- Art. 3 RD 812/2000. Cuando formule la petición de examen previo, el solicitante mantendrá la posibilidad prevista en el art. 36.2 LP de modificar las reivindicaciones, presentando, junto con el escrito de petición de examen un nuevo juego de reivindicaciones modificadas. Las reivindicaciones modificadas no deberán referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda.

- Art. 39.8 LP y Art. 6 RD 812/2000: En el procedimiento de concesión con examen previo, si se presentan oposiciones, o del examen realizado resulte la falta de algún requisito que impida la concesión de la patente, se notificará al solicitante el resultado del examen y se le dará traslado de las oposiciones presentadas para que en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación conteste a las objeciones del examinador y a las oposiciones de los terceros o modifique, si lo estima oportuno, la descripción y las reivindicaciones. Igualmente, se podrán modificar las reivindicaciones en la contestación a la resolución motivada para subsanar los defectos expresamente señalados en esta última notificación.

Aunque el Art.41 LP sólo recoge expresamente la modificación de reivindicaciones, se admite en todo caso la modificación de la descripción y del título, en su caso, para mantener la congruencia con las reivindicaciones modificadas.

Límites a las modificaciones

Límite temporal

Las modificaciones, tanto de las reivindicaciones como de la descripción, sólo 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. 76 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)

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.

Límite material

Los límites de una modificación para ser admisible los marca el contenido de la solicitud tal y como se presentó (art. 41.3 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.

Modificaciones en la descripción

Normalmente, el examinador no formulará ninguna objeción si el solicitante introduce información adicional respecto al estado de la técnica. De hecho, si el examinador considera uno o varios documentos pertinentes para la invención desde el punto de vista del estado de la técnica, debe pedir al solicitante que los mencione en la descripción, así como un pequeño comentario relativo a las diferencias entre la invención y dicho documento anterior. En el caso concreto de haber introducido una renuncia ("disclaimer"), la referencia al documento que la ha originado debe introducirse en el apartado de las referencias al estado de la técnica.

Cuando el solicitante ha efectuado una modificación cuya base el examinador no encuentra, puede ocurrir que el solicitante razone que la modificación que ha introducido estaba implícita en la invención tal y como fue originalmente depositada. En caso de duda, el examinador debe hacer la prueba de la novedad, es decir, debe estudiar si la modificación introducida privaría de novedad a la invención original; si como resultado del análisis se concluye que dicha modificación efectivamente es nueva

con respecto a la invención original, dicha modificación no debe permitirse. Sin embargo, si el solicitante puede demostrar que la materia introducida era conocida por el experto en la materia se puede considerar como una aclaración y ser admitida la modificación.

En ningún caso, se podrán admitir 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.

Tampoco es posible incluir nuevos modos de realización de la invención que den lugar a una ampliación del contenido de la solicitud.

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 podía deducir con facilidad de la solicitud original por el experto en la materia, se puede admitir una clarificación del efecto en la descripción.

Modificaciones en las reivindicaciones

El solicitante puede modificar las reivindicaciones de una de las formas siguientes:

a. 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 inadmisible.

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.

b. Por inclusión de características:

Generalmente se puede evitar una objeción 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, siempre que ésta se haya contemplado en la búsqueda.

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.

c. 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 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 art. 41.3 LP.

Una reivindicación que contenga un “disclaimer” debe cumplir con el requisito de claridad y concreción establecido en el art. 26 LP. No es admisible, por tanto, que el “disclaimer” contenga una referencia a otra 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”.

Análisis de las modificaciones

Al analizar las reivindicaciones modificadas, el examinador deberá tener en cuenta también las siguientes cuestiones:

- Si se cumple el requisito de unidad de invención en el nuevo juego de reivindicaciones (ver capítulo de Unidad de invención)

- Si las reivindicaciones modificadas se refieren a materia que no ha sido objeto de búsqueda, porque sólo aparecía en la descripción y no se había incluido en las reivindicaciones o porque el número de variaciones incluidas en la descripción era tan elevado que era imposible prever el sentido de la modificación de las reivindicaciones

- 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.

Forma de realizar modificaciones a la solicitud de patente

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. Asimismo, el solicitante únicamente aportará las páginas que se modifiquen; si la modificación determinase una alteración en la numeración correlativa de manera que se aumente el número de páginas, se podrá utilizar la numeración con *bis, ter*, etc (o equivalente). Por el contrario, si se disminuye el número de páginas, deberá cubrir el hueco con hojas en blanco, numeradas y con una indicación en cada página que señale que se ha dejado intencionadamente en blanco.

Como norma general, las modificaciones deben estar basadas en las objeciones emitidas por el examinador, bien en la fase de examen técnico o bien como consecuencia de los documentos enumerados en el IET, y ser el resultado de un intento para salvar dichas objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente dirigidas a la subsanación de los defectos señalados.

4.3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

En materia de plazos, el art. 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 significa, 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 será tenida en cuenta y se resolverá como si no se hubiera presentado, comunicando en consecuencia al interesado.

4.4 PRÓRROGA DE PLAZOS

El art. 36.2 RP 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 en su mitad los plazos establecidos.

La petición de prórroga así como la resolución sobre la misma deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

La resolución denegando o concediendo la prórroga no es susceptible de recurso.

En principio, cualquier plazo puede ser prorrogado, excepto:

a. aquellos que puedan afectar a terceros interesados,
b. aquellos para los que expresamente no esté permitida su prórroga (por ejemplo, el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud para completar la descripción),
c. aquellos que se consideren preclusivos (por ejemplo, el plazo de prioridad).

4.5 RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE

En virtud del art. 43 LP el solicitante podrá retirar la solicitud de patente en cualquier momento antes de que la patente sea concedida. Ahora bien, el solicitante no podrá pedir la retirada libremente en los siguientes supuestos:

a. Cuando figuren inscritos en el Registro de patentes derechos de terceros sobre la solicitud, ésta sólo podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos (art. 43.2 LP). Estos derechos pueden tratarse, por ejemplo, de un embargo o una licencia. En cualquier caso, deben estar inscritos en el Registro de Patentes para que sea necesario solicitar el consentimiento de los terceros.

b. Cuando se haya presentado una acción en reivindicación de una solicitud de patente en aplicación de lo dispuesto en el art. 11.1 LP, no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante (art. 11.3 LP).

c. Cuando haya pluralidad de solicitantes, si uno de ellos desea retirar la solicitud, el art. 72.2 LP permite a cada co-solicitante, dentro del derecho de disposición que tiene reconocido, retirar o renunciar a la parte que le corresponda notificándolo a los demás co-solicitantes. Por otro lado, sólo lo podrán hacer en relación con aquella cuota de la solicitud de su titularidad. Pero además, para que el procedimiento de concesión de patente continúe con el resto de solicitantes, el co-solicitante que ha renunciado a su parte, deberá transferir su cuota al resto de solicitantes.

La petición de retirada de la solicitud de patente 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 patente.

4.6 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Como se ha dicho, 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, a la pérdida de un derecho.

Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, la Ley 17/2001, de Marcas (en adelante, LM), introduce la figura del restablecimiento de derechos. Esta figura se aplica en los supuestos en que un solicitante o titular no ha cumplido con un plazo en un procedimiento ante la OEPM y dicho incumplimiento ha generado la pérdida de un derecho.

Por lo demás, es necesario que se trate de un incumplimiento involuntario, esto es, que se haya producido a pesar de que el solicitante o titular haya actuado con la máxima diligencia.

Esta figura es aplicable a las patentes en virtud del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Marcas.

Ámbito de Aplicación

El ámbito de aplicación del restablecimiento de derechos viene determinado en la LM de forma negativa, esto es, por vía de exclusión. Señala a este respecto el apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima de la LM que, además de las excepciones previstas en el apartado 5 del artículo 25, tampoco será aplicable el restablecimiento de derechos a los plazos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 33 y en el apartado 2 del artículo 39 de la LP.

Los plazos a los que **no** se aplica el restablecimiento de derechos son los siguientes:

1. Los previstos en el ámbito de las marcas en el art. 25.5 de la LM pero que, en virtud de la Disposición Adicional Séptima son aplicables, en todo lo que no sea incompatible con su propia naturaleza, a las demás modalidades de propiedad industrial.

    - El plazo para pedir el restablecimiento de derechos .
    - El plazo de prioridad unionista.
    - El plazo de prioridad de exposición.
    - El plazo para formular oposición a una solicitud de patente.
    - El plazo para interponer un recurso contra un acto declarativo de derechos.

2. Los previstos específicamente en la Disposición Adicional Séptima LM para el caso de las patentes.

    - El plazo para solicitar el IET (artículo 33.1 y 33.2 LP).
    - El plazo para solicitar el Examen Previo (artículo 39.2 LP)

Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relación con los demás trámites en materia de patentes. Por ejemplo, el plazo para validar una patente europea, el plazo para contestar un suspenso, etc.

Elementos

Objetivos (incumplimiento de un plazo, pérdida de un derecho)

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 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 a la modalidad de propiedad industrial en sí misma, sino que también ha de entenderse referida a cualquier posición jurídica en un procedimiento concreto.

Cuando no existe pérdida de un derecho, no hay, por tanto, lugar a la aplicación del restablecimiento de derechos.

Subjetivos (diligencia exigible)

El requisito subjetivo para que se reconozca el derecho al restablecimiento de derechos consiste en que el solicitante demuestre que ha actuado con toda la diligencia requerida por las circunstancias. En este sentido, la diligencia exigible es un concepto relativo, 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 admisibilidad del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el solicitante pueda demostrar este extremo.

Esta es una de las cuestiones más complejas de cuantas plantea esta institución. Pueden establecerse, no obstante, ciertos criterios.

- *Plazo*

La diligencia exigible ha de apreciarse **durante todo el plazo** incumplido. Por ejemplo, en el supuesto de que el titular de la patente comunique sus instrucciones a su representante pocos días antes del vencimiento del plazo y se produzca algún error al transmitir las instrucciones, error que, por el poco tiempo restante, no puede

subsanarse, se entiende que es demasiado tarde para que el mandatario cumpla sus instrucciones en plazo hábil. De ello se desprende que el titular no da las suficientes muestras de eficacia, ya que tiene que contactar con su representante con una antelación suficiente para que éste pueda actuar en plazo. Pero también este ejemplo es aplicable a la inversa, esto es, el representante debe ponerse en contacto con su representado con antelación suficiente para obtener de él las instrucciones pertinentes algún tiempo antes de la expiración del plazo y actuar en consecuencia.

En materia de patentes, 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 proporcionada por la Administración en las diferentes fases del procedimiento. Al contrario, debe asegurarse de que tal información no le ha sido comunicada tardíamente.

- 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 inadmisible en un caso en el que el mandatario comienza a hacerse cargo de un asunto solamente cuatro días antes de la expiración del plazo y no tiene 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.

- *Persona a la que se exige la diligencia necesaria.*

La diligencia necesaria se exige tanto al solicitante, como a su mandatario, como, 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, ha de 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 de una persona y, en consecuencia, a dicha persona.

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 de los ramos en 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 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.

- *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.

Hecho imprevisto

El artículo 25 de la LM 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.

- *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.

- *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 critico.

- *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.

Condiciones formales

Las condiciones formales para la obtención del restablecimiento de derechos se detallan en el Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas (RLM). A este respecto el artículo 47 del RLM dispone la obligatoriedad de presentar la correspondiente solicitud en el plazo de dos meses a contar desde el cese del impedimento. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo.

Ahora bien, la solicitud sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. El art. 25.2 LM establece que si el trámite incumplido es la solicitud de renovación de la marca, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 32, esto es, el plazo de 6 meses de demora con recargo del 25% en los tres primeros meses, y del 50% en los tres siguientes. Para el supuesto de patentes, se entiende equivalente el plazo para solicitar la renovación de una marca al del pago de

anualidades de una patente. Por tanto, el plazo de seis meses en el que se puede pagar con recargo una anualidad de una patente se deduce del plazo de un año (plazo éste que se computa desde el fin del plazo hábil para pagar la anualidad) para solicitar el restablecimiento de derechos.

La solicitud se presentará ante la OEPM y deberá incluir:

- Nombre y dirección del solicitante o titular de la patente cuyo restablecimiento se solicita.
- Si procede, nombre y dirección del representante.
- 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.
- Justificante del abono de la tasa de restablecimiento de derechos.

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.

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 observan irregularidades o defectos o éstos han sido subsanados, la OEPM examinará si:

- Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.
- El plazo incumplido es susceptible de restablecimiento.
- No existe ningún derecho de tercero que impida el restablecimiento solicitado.

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 presenten sus alegaciones. A la vista de estas alegaciones, resolverá.

Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso el tercero un derecho anterior. Esta resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Efectos

Como su nombre indica, el restablecimiento produce el efecto de restablecer al solicitante en sus derechos, de suerte que el interesado vuelve a la situación procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento del plazo de que se trate.

4.7 UNIDAD DE INVENCIÓN

La solicitud de patente debe estar relacionada con una sola invención o un grupo de invenciones siempre que éstas estén vinculadas entre sí de tal manera que formen un solo concepto inventivo general (Art. 24 LP)

Cuando en una solicitud de patente 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 supone una contribución al estado de la técnica y, por tanto, constituyen “elementos técnicos particulares” si en

éstos 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.

La falta de unidad de la invención se puede manifestar en dos situaciones:

- directamente **a priori**, 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**, si existiendo un concepto único basado en determinados elementos técnicos, el estado de la técnica muestra que el/los elementos técnicos que constituyen el nexo de unión entre los grupos de invenciones no son nuevos y, en consecuencia, dejan de ser elementos técnicos particulares.

El criterio de unidad de la invención en una solicitud de patente 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 la invención.

Se tratan a continuación diferentes situaciones y las condiciones que en cada caso se deben cumplir para satisfacer el requisito de unidad de invención:

- combinaciones de distintas categorías de reivindicaciones;
- la llamada "Práctica Markush"; y
- productos intermedios y productos finales.

Combinaciones de distintas categorías de reivindicaciones

En el Art. 8 RLP se recogen las siguientes combinaciones de reivindicaciones de distintas categorías para las que siempre se cumple el requisito de unidad de invención:

i) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto y una reivindicación independiente para la utilización del mencionado producto, o

ii) además de la reivindicación independiente para un procedimiento dado, una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento, o

iii) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto y una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento.

Un procedimiento está especialmente adaptado para fabricar un producto cuando tiene como resultado inherente dicho producto, hecho que constituye la relación técnica entre el producto y el procedimiento. Esto no implica que el producto no se pueda fabricar también mediante un procedimiento diferente.

Un aparato o medio está específicamente diseñado para llevar a cabo un procedimiento si la contribución al estado de la técnica del aparato o del medio es correspondiente a la aportación del procedimiento a dicho estado de la técnica. La expresión "específicamente diseñado" no implica que el aparato o el medio no pueda emplearse para desarrollar otro procedimiento diferente, ni que el procedimiento no se pueda llevar a cabo mediante un aparato o medio alternativo.

Se pueden dar otras combinaciones más amplias que las anteriormente expuestas y que se deben estudiar de forma particular para asegurar que existe un concepto inventivo que relacione entre sí las reivindicaciones de categorías diferentes.

Práctica Markush

La situación denominada "Práctica Markush", en la que 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) 1) todas las variantes presentan una estructura común, es decir, que todas ellas comparten un elemento estructural importante, o

b)2) 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.

Productos intermedios y productos finales

En el contexto de los productos intermedios y finales se considera que hay unidad de la invención cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

- productos intermedio y final tienen el mismo elemento estructural esencial, en el sentido de que:

- las estructuras químicas básicas de los productos intermedio y final son las mismas, o

- las estructuras químicas de ambos productos están estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, introduciendo el intermedio un elemento estructural esencial en el producto final, y

- existe una interrelación 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 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 un producto final, ambos de estructura desconocida. Estos casos satisfacen el requisito de unidad siempre que existan pruebas suficientes que permitan concluir que los productos intermedio y final están estrechamente interrelacionados desde el punto de vista técnico, por ejemplo, cuando el intermedio contenga el mismo elemento esencial que el producto final o incorpore un elemento esencial al producto final.

Se pueden aceptar en una misma solicitud de patente distintos productos intermedios utilizados para diferentes procedimientos de obtención del producto final, siempre que tengan el mismo elemento estructural esencial.

Los productos intermedio y final no deben estar separados, en el procedimiento que lleva de uno a otro, por un intermedio que no sea nuevo.

Cuando en una misma solicitud de patente se reivindiquen intermedios distintos para zonas estructurales diferentes del producto final, se considerará que no existe unidad entre los intermedios.

Cuando los productos intermedio y final sean familias de compuestos, cada compuesto intermedio corresponderá a uno de los compuestos reivindicados en la familia de productos finales. No obstante, es posible que alguno de los productos finales no tenga un compuesto correspondiente en la familia de los productos intermedios, de manera que la relación entre ambas familias no tiene por qué ser perfectamente congruente.

Siempre que se reconozca que existe unidad de la invención mediante la aplicación de las interpretaciones anteriores, el hecho de que los intermedios, además de su utilización para la obtención de productos finales, también presentan otros efectos u otras actividades posibles no afectará la decisión sobre 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 y examen PCT:

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 dado que no existe un elemento técnico particular 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 esas dos 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/mm2.

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/mm2. 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/mm2. 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.

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: Composición insecticida que comprende el compuesto A (formado por a_1, a_2...) y un portador.

Reivindicación 2: Compuesto a_1.

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 a_1 tenga la actividad insecticida que también es el elemento técnico particular del compuesto A en la reivindicación 1.

Ejemplo 15.

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.

A continuación, se incluyen una serie de ejemplo específicos del campo biotecnológico:

Ejemplo 16: Polinucleótidos múltiples sin vínculos estructurales y funcionales entre ellos

Reivindicación 1: Polinucleótido aislado elegido en el grupo compuesto de 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. Esos polinucleótidos, que tienen estructuras diferentes, pueden utilizarse como sondas que permiten obtener ADN

completos, aun cuando no se describa 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.

Se considerará que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, 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 tienen una propiedad o una actividad en común. Incluso 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 respectivamente las secuencias SEQ ID NO: 2-10 debido a la falta de homología entre las secuencias SEQ ID NO: 1-10. Además, toda vez que los polinucleótidos no son homólogos entre ellos, no poseen una estructura común, es decir, un elemento estructural importante. El esqueleto azúcar-fosfato no puede ser considerado como un elemento estructural importante, ya que se trata de un elemento común a todas las moléculas de ácido nucleico. En consecuencia, las 10 moléculas polinucleótidas no están relacionadas por un elemento estructural importante y no puede considerarse que tienen 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 la 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 polinucleótidas reivindicado no cumple la exigencia de unidad de la invención (*a priori*).

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invenciones 1-10: Polinucleótidos con la designación SEQ ID NO: 1-10.

Ejemplo 17: Polinucleótidos múltiples relacionados a nivel estructural y funcional
Reivindicación 1: Polinucleótido aislado elegido en el grupo compuesto de las

secuencias de nucleótidos SEQ ID NO: 1-10.

Los hechos son los mismos que en el caso del ejemplo 16, salvo que los polinucleótidos reivindicados están todos relacionados por un elemento estructural importante, 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 variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, 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 están relacionadas por un elemento estructural importante 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 ambas condiciones están cumplidas, el grupo de moléculas polinucleótidas reivindicado está en conformidad con la exigencia de unidad de la invención (*a priori*).

Ejemplo 18: 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:

Polimorfismo	*Posición*	*Modificación en la secuencia SEQ ID NO: 1:*
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, esto es, 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.

Se considerará que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común.

En este ejemplo, la descripción no establece que todos los SNP 1-8 tienen una propiedad o una actividad común. El hecho de que todas las mutaciones puntuales se encuentren en una secuencia determinada (SEQ ID NO: 1) no basta para establecer la unidad de la invención, ya que esta secuencia ya ha sido descrita en el estado de la técnica y porque no existe vínculo funcional entre los diferentes SNP reivindicados. En consecuencia, los SNP según la reivindicación 1 no cumplen la exigencia de unidad de la invención.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:
Invenciones 1-8: SNP 1-8

Ejemplo 19: Moléculas que poseen una función común que no está relacionada con una estructura común
Reivindicación 1: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X vinculada a un polipéptido de secuencia SEQ ID NO: 1, 2 ó 3.

La descripción divulga que la proteína portadora X presenta una longitud de 1.000 aminoácidos y que su función es la de mejorar la estabilidad de las proteínas híbridas en la sangre. Las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3 son pequeños epitopes (de una

longitud de 10-20 residuos), aislados a partir de diversas regiones antigénicas de E.coli, y no tienen estructura común importante.

Tanto la estructura de la proteína X como su función en tanto que proteína portadora son conocidas del estado de la técnica. Las proteínas híbridas que producen una respuesta antigénica a E.coli también son conocidas del estado de la técnica.

Se considerará que las proteínas híbridas de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común.

En este ejemplo, la única estructura común a las proteínas híbridas es la proteína portadora X. Tienen una propiedad común, es decir, la de producir como respuesta anticuerpos específicos de *E.coli*. No obstante, solamente la inmunización con la proteína portadora no da lugar a esa propiedad común; a este efecto es necesaria la secuencia SEQ ID NO: 1, 2 ó 3.

Las tres proteínas híbridas no presentan un elemento técnico particular. La existencia de una propiedad común a todas las proteínas híbridas 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 importante, 2) la estructura común, la proteína portadora X, no confiere la propiedad común, y 3) las proteínas híbridas que producen 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 híbrida que comprende una proteína portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 1.

Invención 2: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 2.

Invención 3: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 3.

Ejemplo 20: Moléculas de ácidos nucleicos múltiples relacionadas por una estructura común y codificando proteínas con una propiedad común.
Reivindicación 1: Ácido nucleico aislado elegido entre las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 ó 3.

Según la descripción, los tres ácidos nucleicos codifican deshidrogenasas que comprenden 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 (el ratón, la rata y el hombre). La descripción demuestra claramente que esos tres ácidos nucleicos son homólogos, ya que presentan una similitud de secuencia global (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 a partir del mono, que presenta una similitud de secuencia elevada (alrededor del 90%) con la secuencia SEQ ID NO: 1. El ácido nucleico del mono codifica una deshidrogenasa que comprende el sitio catalítico determinado por el motivo de secuencia conservada.

Se considerará que los ácidos nucleicos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común.

El elemento técnico idéntico o correspondiente que vincula entre ellas 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, ese elemento técnico no es 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 la 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 la 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 21: ADN que codifica receptores que presentan una identidad estructural parcial y de los que se afirma que tienen una propiedad común
Reivindicación 1: Polinucleótido que codifica un receptor conjunto a la proteína de enlace guanosina trifosfato (GPCR), que contiene una secuencia de nucleótidos seleccionada en el grupo compuesto de 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 varias moléculas GPCR conocidas, y de la que se afirma que es esencial a la función GPCR. Se ha obtenido una secuencia consensus de polinucleótidos que codifica la secuencia de aminoácidos conservada. La secuencia consensus 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 tienen en común las 1.035 secuencias de polinucleótidos es la secuencia consensus de polinucleótidos que codifica la secuencia común de 15 residuos de aminoácidos. Ese elemento técnico no es particular, ya que la secuencia consensus 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 a base de 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 GPCR, podría no haber unidad de la 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 22: Procedimiento 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 objetivos medicamentosos. Se propone que los compuestos antagonistas del receptor R tienen efectos fisiológicos que podrían ser útiles en un tratamiento terapéutico. El objeto de la invención consiste en identificar cabezas de serie para screening y 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 del enlace entre el ligando natural y el receptor. Tales efectos sólo se demuestran respecto de los compuestos X, Y y Z, pero éstos no parecen estar vinculados por un elemento estructural importante. La descripción no precisa el vínculo 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 está constituido por la etapa que consiste en observar el efecto de los compuestos candidatos sobre el enlace del ligando en un método de cribado. Los compuestos X, Y o Z no están relacionados por ningún elemento técnico particular idéntico o correspondiente. Tampoco existe vínculo a nivel de producción entre el procedimiento de screening y los compuestos reivindicados. Además, el procedimiento 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 relacione el procedimiento y los compuestos reivindicados entre ellos. Por tanto, no hay unidad de la invención (*a priori*).

Se considerará que los compuestos X, Y y Z tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si poseen una propiedad o una actividad común y están relacionados por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común. Incluso si los compuestos X, Y y Z tienen efectivamente una propiedad común, que es la de actuar en tanto que antagonistas del receptor R, no se describe ningún elemento estructural importante 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 23: 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 están relacionados por un elemento técnico correspondiente. En consecuencia, las reivindicaciones satisfacen la exigencia de unidad de la invención (*a priori*).

Toda vez que la proteína X determina una contribución al estado de la técnica, esta proteína y el ADN que la codifica están relacionados por un elemento técnico particular.

Si estuviese presente otra reivindicación de ADN que englobase una molécula de ADN que no codificase la proteína X, se podría concluir que las reivindicaciones no estaban relacionadas por un elemento técnico idéntico o correspondiente, y habría por tanto falta de unidad de la invención.

A título de ejemplo, pueden citarse las reivindicaciones siguientes:

Molécula de ADN aislada que codifica la proteína X, o un fragmento de su ADN.
Molécula de ADN aislada que contiene la secuencia SEQ ID NO: 2, o moléculas de ADN que se hibridan con la secuencia SEQ ID NO: 2 en condiciones rigurosas.

Si existe un estado de la técnica que divulga la proteína X o el ADN que codifica la proteína X, se puede concluir que el elemento técnico idéntico o correspondientes no determina una contribución al estado de la técnica – en otras palabras, no es un elemento técnico particular –, lo que conduciría a la falta de unidad de la invención (*a posteriori*).

Procedimiento ante una falta de unidad de invención

Según se establece en el Art. 18.2 RP, si se estima que la solicitud de patente no satisface el requisito de unidad de invención previsto en el Art.24 LP, la OEPM lo comunicará al solicitante para que, en el plazo de dos meses, pueda efectuar las correspondientes alegaciones frente a dicha objeción. Si una vez examinada la respuesta del solicitante, se desestiman las alegaciones presentadas, se concederá un plazo de un mes para que divida la solicitud, dejando en ella una única invención. Para la presentación de solicitudes divisionarias para cada una de las restantes invenciones,

el solicitante dispondrá de un plazo de tres meses a contar a partir de la notificación para dividir la solicitud originaria (Art. 18.3 RP.)

En caso de que el solicitante no conteste, la OEPM realizará la búsqueda de la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones y, posteriormente, concederá exclusivamente la patente para dicha invención.

5 PARTE D: PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO (PEP): DESDE LA PUBLICACIÓN DEL IET HASTA LA CONCESIÓN O DENEGACIÓN (Art.39-42 LP)

5.1 CUESTIONES GENERALES

Base Legal

La implantación del procedimiento con examen previo a instancia del solicitante de la patente con posible oposición de los terceros interesados, se realizó por el Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial modificando, entre otros, los Arts. 36.3 y 39.1 a 5 LP y por el Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de la alimentación, seguido por el Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general para todos los sectores de la técnica del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.

Procedimiento a seguir por el solicitante

Una vez que se publica el IET, el solicitante tiene la opción de continuar el procedimiento de concesión de su solicitud por el Procedimiento General (ver Parte A) o por el Procedimiento con Examen Previo (PEP).

Para las solicitudes cuya fecha de presentación es anterior al 9 de julio de 2003, el plazo que tiene el solicitante para optar por un procedimiento u otro es de 6 meses desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica. Por otro lado, en las solicitudes presentadas en o después del 9 de julio de 2003, fecha de entrada en vigor de la disposición adicional undécima de la Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, dicho plazo pasa a ser de **3 meses**, igualmente, desde la publicación del IET.

La petición de examen previo sólo se considerará validamente formulada tras el pago de la tasa de examen, será irrevocable y se publicará en el BOPI (Art.2.1 RD 812/2000).

Al efectuar la petición del PEP, el solicitante tiene la opción de presentar un nuevo juego de reivindicaciones modificadas, en cuyo caso, junto con la petición de examen se

pondrá a disposición del público el juego de reivindicaciones modificado (Art.3.1 y 3.2 RD 812/2000). Como ya se señaló anteriormente, también se podrá modificar la descripción para mantener la congruencia con las nuevas reivindicaciones. A partir de la publicación de la reanudación del PEP se abre un periodo de dos meses en el que cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente.

Procedimiento a seguir por el examinador

El examen comprende las siguientes etapas:

- Examen de las oposiciones, en su caso.
- Examen de las modificaciones de las reivindicaciones, en su caso, comprobando que no se incumple ningún requisito formal o técnico, en especial, que no hay ampliación del contenido de la solicitud.
- Examen de la unidad de invención.
- Examen de los requisitos de novedad y actividad inventiva.
- Examen de la suficiencia de la descripción.
- Notificación al solicitante de las oposiciones, si las hubiere, y del resultado del examen.
- Si procede, notificación de la resolución motivada.
- Concesión o denegación la patente.

5.2 MODIFICACIONES

En este apartado son de aplicación las mismas consideraciones que se dan anteriormente en la Parte C, en el apartado relativo a Modificaciones, con alguna especificidad que se explicará a continuación.

Conviene recordar que, durante el PEP, las reivindicaciones se pueden modificar en tres ocasiones:

- al solicitar el examen previo
- al contestar a la notificación del resultado del examen y de las oposiciones
- al contestar a la resolución motivada

Modificación de las reivindicaciones al solicitar el Examen Previo

El solicitante puede depositar reivindicaciones modificadas al hacer la petición del PEP. Estas modificaciones las efectúa el solicitante a iniciativa propia, una vez que tiene conocimiento del contenido del IET.

Estas modificaciones:

- no deben referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda (Art. 3.1, RD 812/2000), pero además,
- no deben ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada. Una ampliación del contenido de la solicitud puede dar lugar posteriormente a que la patente sea declarada nula conforme al art. 112.1.c.

Si las reivindicaciones modificadas no cumplen estas condiciones no se aceptarán y el examen se realizará considerando las reivindicaciones tal y como se publicaron. En la notificación del resultado del examen se informará al solicitante de que dichas reivindicaciones modificadas no han sido aceptadas y el motivo del rechazo.

Si las reivindicaciones modificadas se aceptan, sustituirán a las del expediente y definirán la base del examen.

Modificación de las reivindicaciones en la contestación del solicitante

Durante el PEP el solicitante contestará a las objeciones del examinador con alegaciones y/o con modificaciones. En esta etapa del procedimiento, las modificaciones deben estar basadas en las objeciones del examinador y estarán dirigidas a la subsanación de los defectos señalados. No se deben modificar en esta fase del procedimiento otras partes de la solicitud que no han sido objeto de reparo.

Modificación de la descripción y los dibujos

En general, no hay ninguna objeción a la introducción por el solicitante de información adicional relativa al estado de la técnica. De hecho, si el examinador considera uno o varios documentos pertinentes para la invención desde el punto de vista del estado de la técnica debe pedir al solicitante que los mencione en la descripción así como un

pequeño comentario relativo a las diferencias entre la invención y dicho documento anterior.

En el caso concreto de haber introducido una exclusión, la referencia al documento que la ha originado debe introducirse siempre en el apartado de las referencias al estado de la técnica.

Cuando el solicitante ha introducido una modificación cuya base el examinador no encuentra, puede ocurrir que el solicitante razone que la modificación que ha introducido estaba implícita en la invención tal y como fue originalmente depositada. En caso de duda, el examinador debe hacer la prueba de la novedad, es decir, ver si la invención modificada presenta o no novedad con respecto a la invención original; en caso afirmativo dicha modificación no debe permitirse. Sin embargo, si el solicitante puede demostrar que la materia introducida es conocida por la persona experta en la materia se puede considerar como una aclaración y ser admitida la modificación.

> Ejemplo: Si la invención consiste en un circuito agrupado por bloques, una modificación que consiste en reagrupar la etapa de entrada y la etapa de control en una sola etapa denominada bloque de entrada y control no quitaría novedad a la invención dado que esta no se refiere a dichas etapas en particular.
> Sin embargo, sustituir el interruptor de entrada de corriente por un mando a distancia sí afectaría a la novedad, y por tanto, la modificación no sería admisible.

El examinador puede pedir al solicitante que realice modificaciones con el objetivo de que las reivindicaciones estén más claras, pero en ningún caso debe admitir y mucho menos pedir o ni siquiera sugerir que se hagan modificaciones que, en su opinión, mejoren la redacción de las reivindicaciones, o la descripción.

La aportación de documentación que se refiera a estudios comparativos o a nuevos ejemplos y efectos técnicos que pueden ser considerados como prueba en apoyo de la actividad inventiva 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, pero se incorporan al expediente para poder ser consultados por el público.

Cambio de Modalidad de la solicitud

El solicitante puede pedir que se transforme su solicitud de patente en una solicitud de modelo de utilidad hasta que termine el plazo para contestar a las oposiciones y a las objeciones que resulten del examen previo realizado por la OEPM (Art.42 LP y Art.6 RD 812/2000).

En este caso, la Oficina acordará el cambio, y notificará al interesado los documentos que debe presentar para la nueva modalidad, señalándole que posee para ello un plazo de dos meses.

5.3 EXAMEN DE LAS OPOSICIONES (Art.39.4 y 5 LP y Art.4 RD 812/2000)

La LP prevé la posibilidad de que se presenten oposiciones con el objeto de mejorar la calidad de las patentes. Posibilitan el que cualquier interesado pueda aportar hechos y pruebas que pudieran ser de difícil acceso para la oficina, tales como pruebas orales, usos anteriores o folletos comerciales.

Requisitos de admisión

Si se ha formulado una o más oposiciones se debe verificar que cumplen los requisitos fijados en el Art. 4 RD 812/2000, es decir, comprobar en el expediente y en el Formulario de oposición que:

- se ha presentado por duplicado la documentación correspondiente.
- se ha presentado dentro del plazo de los dos meses desde la publicación de la reanudación del procedimiento con examen previo.
- se indica el número de solicitud de patente contra la que se formula la oposición, así como la designación del solicitante y el título de la invención
- se especifica el nombre y dirección del oponente, así como si la oposición es conjunta o no.
- si el oponente ha designado un representante, su nombre y dirección profesional
- si la oposición es contra toda la solicitud o únicamente contra algunas reivindicaciones

- se incluye una exposición detallada de los motivos de oposición, concretando los hechos y pruebas invocadas en apoyo de los motivos señalados,
- se ha firmado
- se ha abonado la tasa correspondiente

La OEPM notificará al oponente los defectos detectados otorgándole un plazo de diez días para que proceda a la subsanación de los mismos. Se le indicará que si no resuelve adecuadamente las objeciones señaladas, la oposición se considerará por no presentada.

Lista de documentos

Se debe comprobar la lista de documentos citados por el oponente.

Puede ocurrir que:

- falten documentos de los mencionados en la lista aportada por el oponente, y/o
- todos o algunos de los documentos que estén redactados en otro idioma no vayan acompañados de una traducción al castellano.

Si se da alguna de estas circunstancias el examinador lo notificará al oponente otorgándole un plazo de 10 días para su subsanación. Se indicará que en caso de no aportar la documentación solicitada, la Oficina no podrá tener en cuenta dichos documentos ni los argumentos fundados en ellos.

Como regla general, si la comunicación al solicitante con el resultado del examen previo ya se ha emitido, no debe realizarse otra segunda comunicación basada sólo en el documento tardío. En caso de que el oponente presente el documento o la traducción solicitada después de los 10 días pero antes de la finalización del examen previo, el examinador tendrá en cuenta dicha documentación. En todo caso, las circunstancias indicarán al examinador la conducta más apropiada en cada situación.

Rechazo de una oposición:

Una oposición no se tendrá en cuenta si se da alguna de las situaciones siguientes:

- Que haya sido depositada fuera del plazo de los dos meses.
- Que no haya pagado la tasa.
- Que tenga algún defecto formal que no haya subsanado en el plazo de 10 días y que impida la identificación de la solicitud objeto de oposición.
- Que no haya aportado ningún documento en castellano, ni la traducción correspondiente a los documentos depositados en otro idioma en el plazo otorgado al efecto, por lo que las pruebas no se puedan considerar.
- Que no mencione ningún motivo oposición o no acompañe ninguna prueba que sirva de apoyo a los motivos invocados.

Una oposición se considera suficientemente fundada para ser admitida cuando vaya acompañada de pruebas de al menos un motivo de oposición, aunque haya invocado diversos motivos y el resto de dichos motivos no tengan fundamento.

Retirada de una oposición

En el PEP, los oponentes son parte del procedimiento administrativo de concesión. En el caso en que un oponente retire su oposición después de que ésta hubiere sido formalmente admitida, el examinador podrá considerar si alguno de los documentos citados por el oponente impide la concesión de la solicitud de patente y en su caso, incluir dicho documento en la notificación del resultado del examen.

En este caso, el oponente no se considera parte del procedimiento y no se le notificará la resolución relativa a la concesión o denegación de la solicitud de patente.

Legitimación para presentar una oposición

Según el Art. 4 RD 812/2000 cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente, es decir, cualquier persona que tenga un interés. Cualquier interesado quiere

decir cualquiera que posea capacidad jurídica, esto es, cualquier persona física o jurídica legalmente constituida.

Una oposición puede presentarse de manera conjunta por varios oponentes, ya sean estos personas físicas o jurídicas.

Forma de presentar la oposición

La oposición debe presentarse por escrito, al igual que cualquier otro documento relativo a la solicitud de patente.

Dado el corto plazo que otorga el Art.4 RD para la presentación de una oposición, todos los documentos que la componen se podrán enviar por fax, siendo la fecha adjudicada la de la recepción del fax. En este caso, el oponente deberá presentar posteriormente el original por duplicado junto con el justificante del pago de la tasa en el plazo máximo de 14 días. Si en ese plazo no se ha presentado el original en la OEPM, la oposición se dará por no recibida.

Motivos de oposición

Según el Art. 4 del RD: *"cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente 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, que el peticionario carece de derecho para solicitar la patente, lo cual deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios" (Art.39.5 LP)

Pruebas invocadas en apoyo de la oposición

La Oficina aplicará para la consideración de las pruebas de las oposiciones el siguiente criterio:

- 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, 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 patente. 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 la parte o partes del documento presentado como prueba en que fundamenta los motivos de su oposición.

- En el caso de las pruebas orales, éstas se admitirán siempre que vengan acompañadas de un documento escrito que recoja el contenido de la divulgación oral. En este caso, se considerará la fecha en que tuvo lugar la divulgación oral con independencia de que la publicación del documento escrito haya tenido lugar en una fecha posterior.

- En el caso de pruebas físicas se aceptarán únicamente aquellas que hayan sido depositadas ante notario, debiendo incorporarse el acta notarial de dicho depósito.

Examen de los motivos de oposición

Al examinar las oposiciones, se debe estudiar, en particular:

1. Si la oposición se basa en la falta de novedad o de actividad inventiva de todas las reivindicaciones o sólo parte de ellas, o
2. 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 junto con el resto de documentos citados en el IET. 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 de la patente sea la insuficiencia de la descripción, el examinador debe incluir la objeción formulada por el oponente en el examen previo, 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 de la patente 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 la patente. Si el solicitante no puede demostrar con éxito que un experto en la materia puede repetir la invención, la solicitud de patente debe ser denegada.

Si la insuficiencia es parcial, es decir, que sólo algunos de los modos de realización de la invención no 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.
Igualmente, se debe modificar la descripción y contener únicamente aquellas posibilidades que un experto en la materia pueda repetir.

5.4 EXAMEN DE LAS REIVINDICACIONES

Para el examen de las reivindicaciones en la fase de examen previo, en caso de que éstas hayan sido modificadas, se seguirán las pautas que se han expuesto anteriormente para el examen de modificaciones, así como las pautas que se dieron para el examen de las reivindicaciones en la fase anterior al IET.

5.5 EXAMEN DE LA DESCRIPCIÓN

Las pautas de examen de la descripción en la fase de examen previo son las mismas que se aplican en la fase de examen técnico, antes de la realización del IET, salvo en lo que se refiere al requisito de suficiencia de la descripción que únicamente se examina en esta fase.

El solicitante debe divulgar la invención reivindicada de tal forma que sea posible comprender el problema o problemas técnicos de que se trate y las soluciones propuestas. La explicación del problema técnico es un aspecto esencial para evaluar el carácter técnico de la invención, singularmente en determinados tipos de invenciones, como por ejemplo las invenciones relacionadas con programas de ordenadores, también denominadas invenciones implementadas en ordenador. Un problema técnico formulado en términos de propiedades o características físicas cuya modificación permite superar las dificultades existentes hasta ese momento aseguran que la invención objeto de la solicitud se trata de una invención de carácter técnico y, por tanto, una invención en el sentido de la ley de patentes (art. 4 LP). Este aspecto de la descripción habrá sido objeto de examen en la fase anterior a la realización del IET, pero puede ser necesario volver a analizarlo en la fase de examen previo.

El artículo 25.1 LP establece que la solicitud debe “describir la invención de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla”.

El experto en la materia se define como el técnico medio en el campo técnico al que se refiere la invención que además posea el conocimiento general disponible en la fecha de presentación de la solicitud de patente. Se supone que dicho experto ha tenido a su disposición los medios y la capacidad para realizar experimentos de rutina que se consideran normales dentro del campo técnico en cuestión. Para el caso de la suficiencia de la descripción, el experto en la materia además de las capacidades que se le suponen para evaluar la actividad inventiva, también tiene el conocimiento de la invención tal como se divulga en la solicitud en estudio y los documentos citados en dicha solicitud de patente.

Como conocimiento general se puede considerar la información contenida en monografías, diccionarios, libros de texto, etc., sobre el tema en cuestión. Como excepción también puede considerarse la información contenida en publicaciones científicas o de patentes, especialmente si la invención recae en un campo de la investigación que es tan nuevo que el conocimiento técnico pertinente no está todavía disponible en libros de texto.

Ya que la persona experta en la materia se supone que tiene el conocimiento técnico básico general apropiado para ejecutar una invención en el campo técnico en cuestión, el examinador no debe solicitar que se incluya ninguna cita relativa a libros de texto u otros informes de la misma naturaleza que contengan materia explicativa que por otro lado sea bien conocida.

La descripción debe incluir sólo aquellos detalles que sean realmente necesarios para la comprensión y la ilustración de invención. La redacción de la descripción se hace para expertos en un campo determinado de la técnica y no para el hombre de la calle, por lo que no debe repetirse la explicación detallada de técnicas convencionales y habituales que para el experto técnico suele ser innecesaria.

Por otro lado, no es obligatorio repetir literalmente todas las reivindicaciones, debe haber una referencia técnica detallada que sirva de base a cada una de ellas y esto puede llevarse a cabo simplemente por repetición del texto de las reivindicaciones concerniente a la parte o partes características de la invención.

Una insuficiencia de descripción no puede ser subsanada posteriormente, porque implicaría un aumento del contenido de la solicitud.

Además, se examinará la descripción en aquellos aspectos que puedan haber sido objeto de modificación a lo largo del procedimiento o respecto de los cuales se tengan nuevos datos. Concretamente, en lo que se refiere al estado de la técnica anterior, deben incluirse las referencias a los documentos pertinentes que se han identificado posteriormente a la fecha de presentación, como por ejemplo los mencionados en el informe del estado de la técnica o derivados del examen previo (documentos aportados por un oponente). Esto debe hacerse, cuando sea necesario, para poner la invención en su perspectiva adecuada. Por ejemplo, la descripción de una solicitud original puede dar la impresión de que el inventor ha desarrollado la invención a partir de un punto concreto; sin embargo, los documentos citados pueden determinar ciertas etapas o

aspectos que demuestren qué parte del desarrollo era ya conocido. En tal caso el examinador debe pedir al solicitante que haga referencia a estos documentos y un breve resumen de su contenido más pertinente cuando le dé traslado del resultado del examen previo.

Cualquier ventaja de la invención se debe explicar, si es necesario, a la luz de las soluciones aportadas hasta la fecha en el estado de la técnica. Cuando se trate de exponer ventajas de la invención, únicamente se permite la introducción en la descripción de materia implícita en la solicitud tal como fue originalmente presentada. Especialmente cuando las ventajas de la invención respecto al estado de la técnica resultan no ser ciertas, éstas se deben ajustar (o eliminar si fuera necesario) durante el examen previo a la vista de los documentos del estado de la técnica. Es lícito que se acentúen aquellos efectos ventajosos con respecto al resto de la técnica que el solicitante considera haber alcanzado por medio de la invención. Sin embargo, esto debe hacerse sin detracción de terceros ni menosprecio de los productos o procedimientos que describe en sus invenciones. No obstante, son admisibles comentarios justos o comparaciones objetivas con el estado de la técnica.

Si un documento ha dado origen a una exclusión (*disclaimer*), deberá figurar en la descripción dicho documento y una breve explicación al respecto (ver parte C)

Finalmente, cuando una solicitud de patente presenta serias deficiencias en lo concerniente a la exposición de la invención, éstas no pueden subsanarse ulteriormente añadiendo ejemplos o incluyendo más características o datos técnicos, ya que esto supondría extender el contenido de la solicitud, motivo que podría causar su nulidad según el Art.112.c LP.

5.6 EXAMEN DE LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA

Aunque el examen de estos requisitos de patentabilidad corresponde a esta fase del procedimiento de concesión, su tratamiento en las presentes directrices se incluye en la parte E dedicada a la exposición de todas las cuestiones relativas a los requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

5.7 NOTIFICACIONES AL SOLICITANTE Y CONTESTACIÓN

El procedimiento con examen previo contempla dos momentos en los que es posible emitir una notificación para comunicar al solicitante las objeciones que impiden que su solicitud de patente sea concedida. La primera es una notificación a la cual el solicitante debe contestar en el plazo de 2 meses y la segunda, la resolución motivada, a la cual debe contestar en el plazo de 1 mes.

Si después de estas dos contestaciones todavía existen objeciones graves, la patente debe ser denegada; no obstante, si subsiste alguna objeción fácilmente subsanable, el examinador puede escribir una carta con el punto concreto dándole un plazo de 10 días para subsanar.

La comunicación debe ser:

- *Clara*: las objeciones incluirán el fundamento legal en el que se basa la objeción y estarán expresadas claramente.
- *Completa*: indicando todas las objeciones y especificando la parte de la solicitud afectada.
- *Estructurada*: comenzando por las objeciones de mayor importancia, esto es, novedad y actividad inventiva y continuando por otros defectos, tales como, claridad, concisión, base en descripción, etc.
- Tan *concisa* como sea posible, evitando explicaciones exhaustivas o redundantes.

Para facilitar la comprensión de las modificaciones aportadas, el solicitante deberá presentarlas en hojas sustitutorias adjuntando un pequeño índice que ayude a localizar con rapidez las modificaciones y así evitar el envío de la memoria completa.

Si el examinador considera factible una modificación que supere las objeciones de novedad, de actividad inventiva o de insuficiencia de la descripción puede comunicárselo al solicitante, incluyendo una sugerencia o indicación en tal sentido.

Igualmente, si no ve posibilidad de conceder la patente por medio de modificaciones, puede adelantarle la posibilidad de una denegación de la solicitud.

En el caso de prever una concesión limitada a determinadas reivindicaciones, se debe invitar al solicitante a eliminar de la solicitud la materia que sea claramente no patentable.

6 PARTE E: PATENTABILIDAD

6.1 INTRODUCCIÓN

El artículo 4.1 de la Ley 11/1986, de Patentes, establece las condiciones para que una invención en el sentido de dicha Ley pueda ser objeto de la protección conferida por el Derecho de Patentes. A estos efectos se define que: *"Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto 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: suficiencia de la descripción y carácter técnico de la invención.

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. (Art. 25 LP)
La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. Es preciso señalar que en el procedimiento general de concesión no será objeto de examen la suficiencia de la descripción.

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 referida Ley de Patentes 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, tal como establece el artículo 5 del citado Reglamento en la descripción se indicarán, entre otros, los siguientes datos:

Una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones 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.*

Igualmente, en el artículo relativo a la forma y contenido de las reivindicaciones (Art. 7 RP) se pone de manifiesto el carácter técnico que debe tener la invención, al establecer que:

Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán contener:

a. Un preámbulo indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.

b. Una parte caracterizadora que expone las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el apartado a) se desea proteger

Por último, el resumen (Art. 10 RP) 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 o de la patente tiene que estar conformada por características técnicas que, en conjunto, constituyen la solución a un problema técnico planteado.

Progreso Técnico

La Ley de Patentes no exige como requisito para que una invención sea patentable que la invención implique un progreso técnico o un efecto útil. Únicamente en el artículo 58 LP se declara que *"Cuando se conceda una patente para una invención cuyo objeto se encuentra en régimen de monopolio legal, el monopolista sólo podrá utilizar la invención con el consentimiento del titular de la patente, pero estará obligado a aplicar en su*

industria, obteniendo el correspondiente derecho de explotación, aquellas invenciones que supongan un progreso técnico notable para la misma."

Esto no supone, en ningún caso, que el progreso técnico sea una condición exigible para que una invención sea patentable.

6.2 EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

El primero de los requisitos básicos de la patentabilidad 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 patente, 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 patente o de una patente. Esta interpretación restrictiva deja vacío de contenido al antedicho apartado, puesto que en todo caso se concluye la imposibilidad de patentar 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 como procedimiento, 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 pueden 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 patentabilidad simplemente porque alguno de sus elementos constituyentes corresponda a una de las materias excluidas del ámbito de la patentabilidad.

Por otro lado, la puesta en práctica de una invención, considerada por otros motivos intrínsecamente no patentable, mediante la utilización de elementos físicos no altera la esencia de la invención, con independencia de la categoría de la reivindicación en la cual se define el objeto cuya protección se pretende. La mera utilización de medios técnicos para la puesta en práctica de una invención excluida de la patentabilidad no le confiere, necesariamente, el imprescindible carácter técnico que permita evitar la referida exclusión.

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 patentabilidad, 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 patente 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 patentabilidad.

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.

El examen para determinar si una invención está incluida o no en el ámbito del articulo 4 LP es una practica 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.

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.

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 articulo 4.1.

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. 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 patente. Así ocurre 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.

Al final de este capítulo, se tratarán más en detalle las particularidades de las invenciones biotecnológicas.

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 y sus procedimientos de fabricación pueden ser patentables. La justificación teórica del efecto fotoeléctrico no es una invención, pero sus aplicaciones prácticas, por ejemplo, células fotoeléctricas, son patentables.

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. 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 es patentable.

Una regla para determinar si un número dado es primo o no es un método estrictamente matemático y, por consiguiente, no patentable. No obstante, la incorporación de una regla con esta 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 resulte desposeído de carácter técnico.

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.

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, ni en una reivindicación de producto ni en una reivindicación de procedimiento.

Un jarrón de cristal tallado caracterizado por los motivos geométricos y vegetales que sirven de decoración no constituye una invención patentable, pero el procedimiento y 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.
Un diamante puede tener una forma particularmente atractiva, en sí misma no patentable, producida por un nuevo procedimiento técnico. En este caso, el procedimiento técnico puede ser patentable. 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 éste haya sido sometido a temperaturas muy bajas durante mucho tiempo.

Las 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 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, en este caso se estaría ante una información funcional, puede existir materia patentable en el soporte de dicha información o en el procedimiento o 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, conocida como “nieve”, que aparece en la pantalla del televisor carece de significado para el espectador, pero el funcionamiento técnico del sistema no se ve afectado. Por el contrario, cuando se pierde la sincronización en el barrido de la pantalla el rendimiento técnico del sistema se ve deteriorado y, en último extremo, el sistema puede quedar bloqueado.

Un sistema de comunicación que utiliza un código particular para representar los caracteres, un disco óptico con una forma concreta de distribución de los elementos físicos que simbolizan los “ceros” y “unos” de la información digital grabada, un código de barras o puntos utilizado para el reconocimiento automático de texto escrito son otros ejemplo de invenciones patentables.

Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, 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 o un procedimiento técnico para ejecutar, al menos, parte del método y dicho aparato o procedimiento, al margen de su finalidad última, constituyen la solución de un problema técnico, se considera que la invención está incluida en el ámbito de la patentabilidad.

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. Un procedimiento de traducción automática de idiomas considerando las relaciones gramaticales existentes entre los elementos que integran las respectivas expresiones en los idiomas fuente y objeto no es patentable.

Un procedimiento para establecer determinados perfiles de compra definidos por el tipo y cantidad de artículo adquiridos, el día de la semana y la hora de compra, la marca de los artículos, la reiteración en la compra productos concretos, etc., para fijar patrones de hábitos de compra de los consumidores y poder modificar estos hábitos mediante ciertas recompensas como descuentos, regalos de productos de la marca normalmente comprada por los consumidores de un perfil o por el contrario de productos de otra marca cuyas ventas se quieren incrementar, viajes o cualquier otra estrategia propia de las practicas de mercado no conforma, en principio, un invención patentable, aunque dicho procedimiento se lleve a cabo por un sistema integrado por ordenadores, servidores, redes de ordenadores, impresoras, pantallas, bases de datos y programas.

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.

Programas de ordenadores

Los programas de ordenadores son una forma de *invenciones implementadas 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".*

Los programas de ordenadores están recogidos en la lista de exclusiones de la patentabilidad, 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 una de dichas invenciones.

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 artículo 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.

En principio, cualquier operación de tratamiento de datos realizada mediante la ejecución de un programa de ordenador en el correspondiente aparato o sistema programable puede igualmente, en teoría, implementarse por medio de circuitos electrónicos especiales, en este mismo sentido, hay que señalar que la ejecución de un programa siempre implica la generación de, como mínimo, ciertos efectos físicos, por ejemplo las corrientes eléctricas. La aceptación de estos efectos físicos habituales, comunes, presentes en la ejecución de todos los programas, como prueba de su carácter técnico, llevaría a concluir que **todos los programas de ordenador tienen carácter técnico** y, por tanto, son susceptibles de conformar invenciones patentables

Dado que la LP determina que hay programas de ordenador que no pueden ser el objeto de protección en una solicitud de patente o en una patente, no cabe otra posibilidad que convenir que estos efectos físicos normales no son en sí mismos suficientes para conferir a una invención implementada en ordenador el carácter técnico necesario para que esa invención pueda ser objeto de protección por el Derecho de Patentes. Por tanto, si un programa de ordenador es capaz de producir, cuando se ejecuta en el correspondiente aparato o sistema programable, un efecto técnico adicional que va mas allá de aquellos efectos físicos normales, la invención implementada mediante la ejecución de dicho programa de ordenador no está excluida de la patentabilidad. Este efecto técnico adicional puede ser conocido en el estado de la técnica.

No es menos importante señalar que una invención considerada como patentable conforme a los criterios convencionales de patentabilidad no debe excluirse de la protección simplemente porque para su implementación se empleen medios técnicos modernos en la forma de un ordenador, una red de ordenadores u otro aparato programable.

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 patentabilidad. 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 patente de invención en virtud de los artículos 4.4 y 4.5 LP si la materia reivindicada, considerada en su conjunto, tiene carácter técnico.

El carácter técnico de una invención constituye una característica intrínseca de la invención 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.

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 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 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 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
A continuación se citan, a modo de ejemplo, algunas invenciones implementadas en ordenador patentables y otras no patentables.

Ejemplos de materias patentables:

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).

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 maquina 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.

Unidad de construcción de trazas destinada a capturar una secuencia dinámica de instrucciones que comprende un mecanismo de verificación para comprobar si las instrucciones que componen dicha secuencia dinámica de instrucciones son consecutivas o no, de manera que la secuencia dinámica de instrucciones puede ser obtenida directamente desde la cache de instrucciones.

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; 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.

Ejemplos de materias no patentables

Un procedimiento para realizar transacciones de activos financieros a través de una red informática en un momento preciso para optimizar la rentabilidad económica de la operación teniendo en cuenta la situación de los mercados internacionales, la legislación impositiva del país de residencia del titular de los activos y el resultado de operaciones anteriores no constituye la solución a un problema técnico. No obstante, si la implementación del procedimiento exige la participación de características técnicas para asegurar aspectos tales como la integridad, el secreto, la inalterabilidad, el no repudio de los mensajes necesarios para la realización de la transacción el referido procedimiento puede conformar una invención patentable.

Comprobar y, en su caso, corregir la ortografía de un texto mediante la ejecución de un programa en un aparato programable no va más allá de la automatización de una actividad de carácter intelectual.

Un sistema informático integrado por medios físicos definidos por las respectivas funciones que ejecutan para ayudar en el cumplimiento de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas conforme a la norma que regula dicho tributo en el que los datos procesados son de carácter económico o personal no hace que el sistema informático así definido se considere una invención en el sentido de la LP.

Un procedimiento de gestión y promoción de ventas de un negocio al por menor en el que se asignan números únicos de identificación a cada producto y a cada cliente que quedan almacenados en sendas bases de datos, se fijan unos objetivos de venta para cada producto durante un periodo de tiempo determinado y se recompensa a los clientes que más unidades han adquirido aquellos productos cuyos objetivos de venta se han cumplido.

El hecho de que en una reivindicación de método o procedimiento se especifique la utilización de medios técnicos, por ejemplo un ordenador, para ejecutar algunas o todas las etapas de dicho método o procedimiento no es suficiente para concluir que el método considerado en sí mismo tiene carácter técnico, y puede, por tanto, constituir el objeto de la protección otorgada por el Derecho de Patentes. Si estos medios técnicos se utilizan para una finalidad puramente no técnica o para procesar información puramente no técnica, la invención no es una invención en el sentido del artículo 4.1 de la Ley de patentes. En este mismo sentido, la simple enunciación de los elementos que conforman un sistema informático definidos por la función implícita en la denominación de dichos elementos físicos no confiere necesariamente carácter técnico a la reivindicación en su conjunto.

6.3 CASOS ESPECIALES DE PATENTABILIDAD: INVENCIONES RELATIVAS A MATERIA BIOLÓGICA

En este apartado se van a tratar cuestiones específicas de la tramitación de las invenciones biotecnológicas.

Las “invenciones biotecnológicas” incluyen aquellas invenciones relativas a un producto que consiste o contiene materia biológica o a un procedimiento por el cual dicha materia biológica se produce, se transforma o se utiliza.

La definición de “materia biológica” incluye cualquier materia que contenga información genética autoreproducible o reproducible en un sistema biológico.

En principio, a una solicitud de patente sobre materia biológica, en general, se la somete al mismo examen de patentabilidad que al resto de solicitudes, salvo en lo siguiente:

a. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial debe estar explícitamente descrita en la solicitud de patente en el momento de su presentación.

Por ello, un fragmento de DNA sin indicación de una función concreta no se considera patentable. Sin embargo, un fragmento de DNA 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 existan otras razones para su rechazo.

b. Si se divulga materia biológica no accesible al público es obligatorio hacer un depósito de dicha materia antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una Institución autorizada para ello, según lo dispuesto en el Tratado de Budapest.

Este depósito es obligatorio siempre y cuando dicha materia sea imprescindible para reproducir la invención. Como es un requisito de suficiencia de descripción, si no se ha efectuado el depósito antes de presentar la solicitud de patente, no es un defecto subsanable.

En caso de que el examinador estime que era necesario efectuar el depósito y, aparentemente, éste no se haya efectuado, se suspenderá la solicitud según el artículo 25.2 a), para darle la oportunidad al solicitante de alegar lo que estime necesario, pero en ningún caso será válido un depósito realizado después de la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Si se divulgan secuencias de nucleótidos (10 o más) o de aminoácidos (3 ó más), el solicitante debe aportar dichas secuencias en un formato acorde con la norma ST. 25 de OMPI, tanto en papel como en formato legible por ordenador.

La norma ST.25 está disponible en la dirección de internet*:*

http://www.wipo.int/scit/en/standards/standards.htm

También puede tener acceso a través de internet al software que permite la creación del apartado de listas de secuencias:

http://www.european-patent-office.org/filingsoft/

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:

1) Variedades vegetales y razas animales. Quedan excluidas totalmente de patentabilidad, aunque sí se permite la protección mediante patente de vegetales o animales siempre que "la viabilidad técnica de la invención no se limite a una variedad vegetal (vv) o a una raza animal determinada". En la práctica, una reivindicación en la que no se reivindique de manera individual una vv o una raza animal no estará excluida de patentabilidad. En el caso de reivindicaciones de procedimiento para la obtención de una vv, no se excluirán de patentabilidad a priori por el hecho de que el producto obtenido por el procedimiento sea una vv.

2) **Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales**. Según establece el artículo 5.3 de la ley de patentes se incluyen bajo esta definición aquellos procedimientos que consisten íntegramente en fenómenos naturales como el cruce y la selección. Ahora bien, en el momento que haya alguna intervención técnica por parte del hombre, el procedimiento dejará de ser esencialmente biológico y, por tanto, podrá ser protegido mediante patente. Por ejemplo, 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, sobre la base de su carácter técnico. 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 todo aquel 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*, o de manera más general, la materia biológica.

3) **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 cs.16 de la Directiva 88/44/CE de Protección Jurídica de Invenciones Biotecnológicas). 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 21 Directiva Biotecnología)

4) **Procedimientos para producir quimeras** a partir de células germinales o totipotentes de humanos o animales.

5) **Invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad**. Esta es una excepción de aplicación general, pero que en el campo de la biotecnología tiene una especial importancia, por el hecho de que las invenciones tienen por objeto materia viva, de origen humano o animal. Por ello, la ley incluye una lista no exhaustiva de invenciones no patentables:

i) **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 (cs. 41)

ii) **Procedimientos para modificar la identidad genética germinal** del ser humano.

iii) **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 (cs. 42)

iv) **Procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales** que supongan para éstos 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(cs.45)

6.4 NOVEDAD

6.4.1 Significado de novedad

La Ley de Patentes define la novedad de la siguiente manera: “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 o cada etapa, 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.

Ejemplo: Un compuesto químico cuyo nombre o fórmula se ha mencionado en un documento no se considera algo conocido salvo que la información del documento, conjuntamente con los otros conocimientos generalmente disponibles para el experto en la materia, siempre que sea apropiado, permitan que éste pueda prepararse y separarse o, por ejemplo en el caso de un producto de la naturaleza, únicamente separarse. Sin embargo, un documento del estado de la técnica que no destruye la novedad porque no permite realizar la invención reivindicada puede permitir determinar si falta la actividad inventiva en la invención reivindicada.

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 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 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 esa información cuando fue publicado.

6.4.3 Consideraciones que intervienen en la determinación de la novedad

Metodología

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 publicación, divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en combinación, todas los elementos o etapas de la invención reivindicada.

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.

6.4.4 Interpretación de las reivindicaciones

Al valorar la novedad de las reivindicaciones de producto, deben estudiarse las afirmaciones contenidas en la reivindicación que enuncien el objetivo o el uso particular (frase precedida por el término “para”), para establecer si ese objetivo o ese uso particular conduce a una diferencia estructural (o, en el caso de reivindicaciones de procedimiento, a etapas diferentes) entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. No se tendrán en cuenta las características no distintivas del uso particular mencionado en la solicitud. En este tipo de reivindicaciones, la única limitación que habrá que tener en cuenta, por tanto, será aquella que sea esencial para hacer el producto “adecuado para”.

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: si una reivindicación hace referencia a un “molde para acero fundido”, esto implica ciertas limitaciones del molde. Por ello, no quedaría cubierto 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 3: “Una rueda para una bicicleta,” es muy distinta de una rueda para un vagón de ferrocarril, y por tanto, existiría novedad.

Ejemplo 4: “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 5: 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.

Ejemplo 6: 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.

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.

En el caso de reivindicaciones de procedimiento la expresión “para” puede tener otras implicaciones: Por ejemplo:

Procedimiento para fabricar Z que comprende las etapas A, B y C.

En este caso, es necesario que se fabrique Z, es decir que el término “para es claramente una limitación.

Conviene revisar el capítulo de reivindicaciones en el que se tratan más en detalle toda otra serie de aspectos relativos a la interpretación de reivindicaciones (i.e. interpretación de “comprende” y “consiste”)

6.4.5 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.

También es posible referirse a otros documentos que permitan demostrar que la divulgación contenida en el documento inicial era suficiente (por ejemplo, un compuesto químico destinado a ser preparado y separado o, en el caso de un producto de la naturaleza, a ser separado).

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”, en el ejemplo dado anteriormente)..

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 esta 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.

6.4.6 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.

6.4.7 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 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 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 = C2H5 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 este identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en cuyo caso, sí carecería de novedad.

Ejemplo: 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: 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, CH4 y C4-H10., 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.

6.4.8 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 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.

6.4.9 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.

Ejemplo: Supongamos el caso de un documento del estado de la técnica que define un procedimiento químico que puede llevarse a cabo a un rango de temperatura comprendido entre 10º y 100ºC, dando ejemplos que tienen lugar a 20º, 40º, 60º y 80ºC y que estamos examinando una invención que reivindica el mismo procedimiento indicando que en el rango comprendido entre 68º y 72ºC el procedimiento es mucho más eficiente ya que aumenta considerablemente el rendimiento del producto obtenido.
En este caso, aunque el rango entre 68º y 72ºC cae dentro del rango ya descrito de 10º a 100ºC y las temperaturas intermedias de 20º, 40º, 60º y 80ºC, 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.

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.

6.4.10 Solapamiento de rangos

En el caso de que un rango reivindicado solape con un rango previamente divulgado, la pregunta que hay que hacerse 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 esté excluido mediante un “disclaimer” .

Si la respuesta es negativa, entonces 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.

6.4.11 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.
Ejemplo: Supongamos una solicitud que protege 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:

Ingrediente 1: Paracetamol, aspirina, ibuprofeno, morfina, codeína o antibióticos, y
Ingrediente 2: Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D1, vitamina D2, cafeína o taurina.

La composición de aspirina y vitamina C se considerará, por tanto, nueva.

6.4.12 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.

6.4.13 Productos farmacéuticos y su uso en primera y segunda indicación terapéutica

Se entiende como primera indicación terapéutica la primera aplicación de un producto, ya conocido en un ámbito distinto al terapéutico, dentro de este ámbito. Como segunda (y siguientes) las nuevas aplicaciones terapéuticas de productos ya conocidos en dicho campo.

Si bien la práctica general en la OEPM es seguir las directrices de la OEP en lo relativo al examen de las reivindicaciones de producto y uso terapéutico, existe una diferencia sustancial en el tratamiento de las reivindicaciones de producto para una primera indicación terapéutica.

El artículo 54 (novedad) del CPE establece en el párrafo 5 lo siguiente:

"Lo previsto en los párrafos 1 a 4 (relativos a la definición de novedad y estado de la técnica) *no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para su utilización en uno de los métodos señalados en el artículo 52 párrafo 4* (métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnostico), *a*

condición de que dicha utilización en cualquiera de los métodos contemplados en dicho párrafo no esté comprendida en el estado de la técnica."

Según esto, se reconoce la patentabilidad de un producto siempre que no se haya descrito su indicación terapéutica. No existe en nuestra legislación un artículo equivalente al 54.5 del CPE que permita considerar como nuevas las reivindicaciones relativas a un producto conocido para su uso por primera vez como medicamento.

Considerando los ejemplos de reivindicaciones:

1.- Compuesto X para su uso como medicamento.
2.- Compuesto X para su uso como analgésico.
3.- Compuesto X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y.
4.- Composición A que contiene X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y (la composición se puede definir en términos generales).
5.- Medicamento (composición farmacéutica) que contiene el compuesto X.
6.- Uso de X para preparar un medicamento.
7.- Uso de X para preparar un medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad Y.

Las situaciones que se pueden encontrar y su tratamiento desde el punto de vista de novedad es el siguiente:

- El compuesto X es nuevo.

Si el compuesto X no está comprendido en el estado de la técnica, las reivindicaciones relativas tanto a producto (compuesto, composición o medicamento) como al uso del mismo cumplen el requisito de novedad.

- El compuesto X no es nuevo pero no se ha descrito su uso terapéutico.

Si el compuesto X forma parte del estado de la técnica aunque en una aplicación distinta a la terapéutica, las reivindicaciones anteriores relativas al producto (ejemplos 1 a 3) carecen de novedad. En lo relativo a las reivindicaciones de composición, como medicamento o composición farmacéutica (ejemplos 4 y 5), hay que considerar si en el documento que divulga el compuesto X se encuentra en una composición que se pueda considerar "adecuada para" una aplicación terapéutica (por ejemplo una solución acuosa) a la hora de determinar la novedad de dichas reivindicaciones. Las

reivindicaciones dirigidas al uso terapéutico (ejemplos 6 y 7) sí cumplen con el requisito de novedad.

- El compuesto X no es nuevo y ya se conoce una aplicación terapéutica del mismo.

En esta situación, únicamente las reivindicaciones dirigidas al nuevo uso del producto cumplen el requisito de novedad.

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 evidente para un experto en la materia. Esta definición viene recogida en el artículo 8.1 LP.

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 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.

6.5.2 ¿Qué se considera “evidente”?

La cuestión que hay que considerar, es la de si, en 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 simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia.

La invención en su conjunto es 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 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.

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 los siguientes:

- La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente
- El experto en la materia
- Combinación de documentos.
- Un solo documento afecta a la actividad inventiva.
- Análisis ex - post facto.
- Indicios relacionados con la actividad inventiva de una solicitud
- Criterios para establecer lo que resultaría evidente para el experto en la materia a partir de dicho estado de la técnica.

6.5.3.1 Consideraciones sobre el estado de la técnica a tener en cuenta para la evaluación de 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, 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 forma que conduzca al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad razonable de éxito; y

- se deben estudiar los documentos de referencia sin tener en cuenta los conocimientos aportados retrospectivamente 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 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 descrito en el informe sobre el estado de la técnica 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.

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 más cercano que haya identificado. 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.

6.5.3.2 El “experto en la materia”

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.

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 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.

Para determinar si hubiera sido 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 probable o improbable la combinación de esos documentos para el experto en la materia;

- 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.

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. El hecho de combinar dos o más partes de un mismo documento habría sido evidente si hubiera habido 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 hubiera sido 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 porqué 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.

Por otra parte, es necesario que exista una base en el estado de la técnica que sugiera la combinación, pero dicha combinación puede no estar sugerida con el fin de obtener el mismo beneficio 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 diferente o para resolver otro problema.

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 en una comunicación al solicitante. Por otra parte, en el Informe sobre el Estado de la Técnica dicho documento se clasificaría con la categoría “X”.

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 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 para que sea innecesaria la prueba documental;

3. cuando el objeto reivindicado trata sobre la utilización de un producto conocido, y esa utilización hubiera sido evidente habida cuenta de las propiedades conocidas del producto;

4. cuando la invención reivindicada difiere de la técnica conocida debido simplemente a la utilización de equivalentes que sean suficientemente conocidos para que sea innecesaria la prueba documental.

En ocasiones, aspectos suficientemente conocidos de la invención se ilustran citando un documento, que en el informe sobre el estado de la técnica tendrá la categoría A y acompañará al documento X que afecta a la actividad inventiva por sí solo.

6.5.3.5 **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 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 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.

6.5.3.6 Indicios relacionados con la actividad inventiva

Valor técnico, necesidades experimentadas desde hace tiempo

Otra serie de indicios secundarios que pueden apoyar la existencia de actividad inventiva son los siguientes:

- si la invención reivindicada satisface una necesidad experimentada 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.

Si, por ejemplo, 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 examinador 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.

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 mantenida desde hace tiempo, a condición de que el examinador 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).

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.

6.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA.

Uno de los métodos posibles para evaluar la actividad inventiva es el método problema solución.

6.6.1 El método problema solución

El método problema-solución se divide en tres etapas principales:

1. determinación del estado de la técnica más próximo

2. establecimiento del problema técnico que se resuelve

3. análisis de si la invención reivindicada hubiera sido o no obvia para el experto en la materia si hubiera utilizado como punto de partida el estado de la técnica más próximo

Una manera de implementar este método consiste en responder a las cinco preguntas siguientes:

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. ¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?

5. ¿El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento capacidad inventiva alguna:

    a. hubiera reconocido dicho problema, y
    b. lo hubiera resuelto de la manera indicada?

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.

Está claro que se trata de una definición circular. Veamos, sin embargo, 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 cual 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 cual de los dos razonamientos parece más convincente.

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 en objeto para el que se solicita la protección. Se evitan así errores relacionados con incorrecta apreciación de la causalidad.

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 que 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.

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. ¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?

a. Equivalencia entre efecto técnico y problema técnico.

Normalmente, el problema técnico se define basándose en el efecto técnico. En muchos casos, puede ser prácticamente igual al efecto técnico. Se debe evitar, no obstante, el formular el problema técnico de una 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 D1 que constituye el estado de la técnica más próximo. El planteamiento inicial del análisis mediante el método problema solución se expone esquemáticamente a continuación:

1. Estado de la técnica más próximo: D1, procedimiento B

2. Diferencia formulada en términos de características técnicas reivindicadas: etapa adicional X en el procedimiento

3. Efecto técnico de dicha diferencia: incrementar la producción con respecto al procedimiento B

4. Problema técnico objetivo: 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.

b. ¿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.

En este caso se trata de evaluar si dicha alternativa es o no es obvia.

Esta claro que en este caso la contestación a la primera parte de la pregunta 5 ¿hubiera reconocido el experto en la materia el problema planteado? Es 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.

c. Las características técnicas reivindicadas a tener en cuenta deben contribuir a solucionar un problema técnico

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 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 tenida 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 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, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento capacidad inventiva alguna, ¿hubiera reconocido dicho problema, y lo hubiera resuelto de la manera indicada?

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 del problema técnico siendo 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, si lo es.

b. Hubiera podido reconocer y resolver el problema / hubiera reconocido y resuelto

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 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) 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.

c. sin emplear en ningún momento ninguna capacidad inventiva.

Hay que evitar en la respuesta a la pregunta 5 que el conocimiento previo de la invención que tiene el examinador le induzca a considera que los conocimientos de la invención ya eran conocidos por el experto en la materia

Se trataría de un análisis ex post facto.

6.7 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.

a. Invenciones reivindicadas que representan la aplicación de medidas conocidas de manera evidente y por tanto, sin actividad inventiva.

- 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. 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 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.

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.

- 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 ya sabida de reducir la tensión superficial del agua, cuando se sabe que esta propiedad es algo esencial para los detergentes.

- 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, que se sabe que es adecuado para el pegado entre polímero y metal.

- 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, siendo ya conocido el uso de esta técnica para el control del motor eléctrico de propulsión de la carretilla.

b. Invenciones reivindicadas que representan la aplicación de medidas conocidas de manera no evidente y que por tanto, tienen actividad inventiva:

- Un procedimiento o medio de trabajo conocido, cuando se utiliza para una finalidad diferente que consigue un efecto nuevo y sorprendente.

Ejemplo: Se sabe que la corriente eléctrica de alta frecuencia puede utilizarse para la soldadura inductiva a tope. 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 (siendo normalmente necesaria dicha eliminación de adherencias a fin de evitar que se formen arcos entre el contacto de la soldadura y la tira de material). El efecto inesperado es que se comprueba 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.

- Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representa la solución de dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, a condición de 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, permitiendo 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. Combinación evidente de características que no implica actividad inventiva:

La invención reivindicada consiste simplemente en la yuxtaposición o asociación de dispositivos o procedimientos conocidos que funcionan de manera normal y que producen interrelaciones de funcionamiento evidentes.

Ejemplo: Una máquina para producir salchichas consta de una máquina de picar carne conocida y una máquina conocida de relleno dispuestas una a continuación de otra.

d. 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: 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 o elección evidente entre una serie de posibilidades conocidas que no implica actividad inventiva:

- La invención reivindicada consiste únicamente en elegir entre una serie de alternativas igualmente probables.

Ejemplo: La invención reivindicada se refiere a un procedimiento químico conocido en el que se conoce la alimentación eléctrica de calor a la mezcla de reacción. Existe una serie de sistemas alternativos ya conocidos para suministrar así el calor, y la invención reivindicada consiste meramente en la elección de una alternativa.

- 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 conocida y se caracteriza por un caudal especificado de un gas inerte. Los caudales establecidos son simplemente los que debería obtener necesariamente cualquier experto en la materia.

- Puede llegarse a la invención reivindicada meramente por una simple extrapolación, 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, y este aspecto caracterizador se puede obtener simplemente por extrapolación en un gráfico de línea recta, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la estabilidad térmica con el contenido de la sustancia X.

- La invención reivindicada consiste simplemente en elegir un pequeño número de compuestos químicos (es decir, un subgénero o una especie) de un amplio campo de compuestos químicos (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 hidroxi. 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 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.

f. Selección o elección no evidente entre una serie de posibilidades conocidas que implica actividad inventiva:

- 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, se sabía en el estado de la técnica que, a medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 50º y 130ºC, se produce en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C. Se ha comprobado ahora que, en la escala de temperaturas de 63º a 65ºC, que anteriormente no había sido explorada, el rendimiento de sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.

- 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.

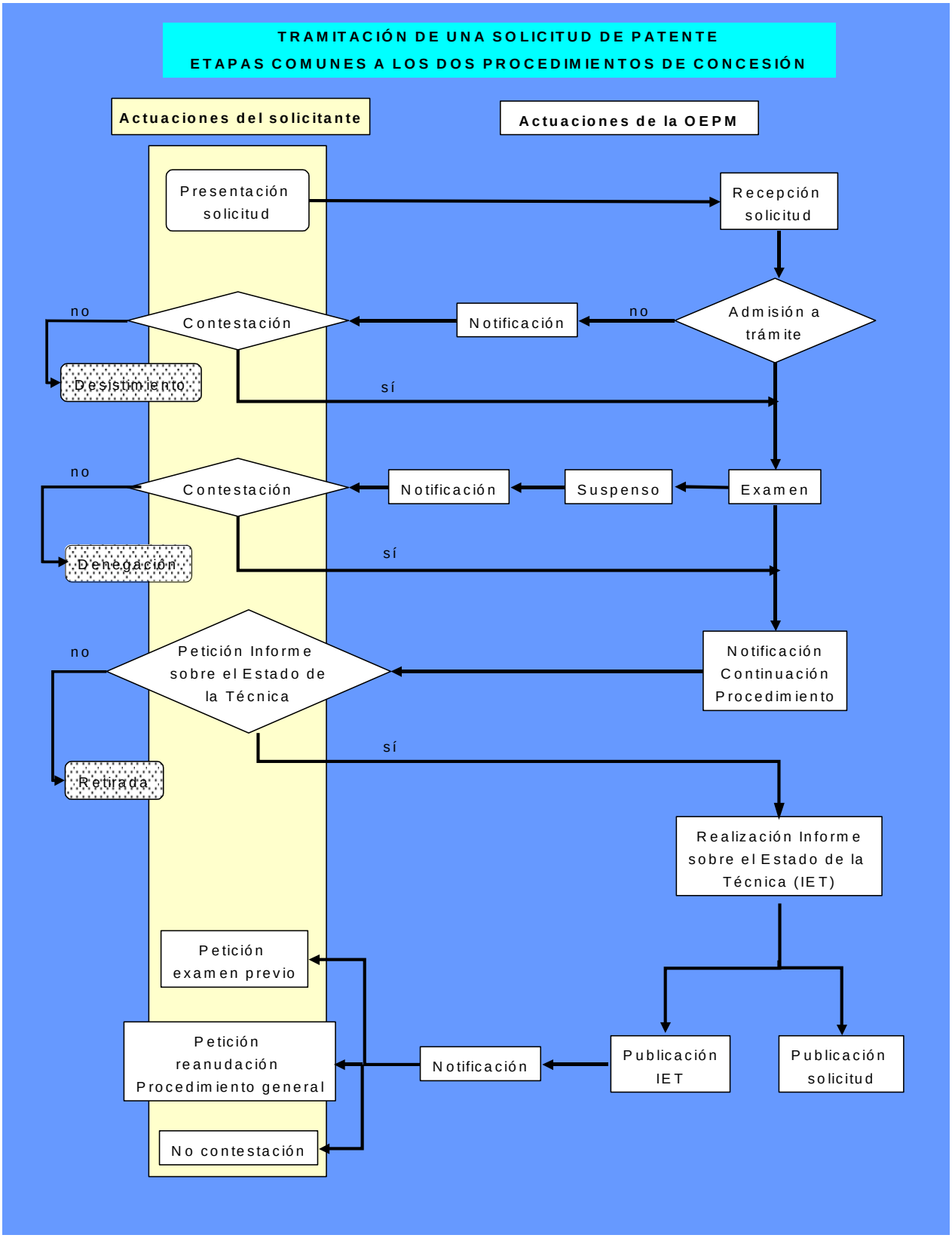
Ejemplo: En el ejemplo de un compuesto químico sustituido citado en el apartado iv) del párrafo e) anterior, la invención reivindicada reside igualmente en la selección del radical sustituyente “R” del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica. En este caso, sin embargo, la invención 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:

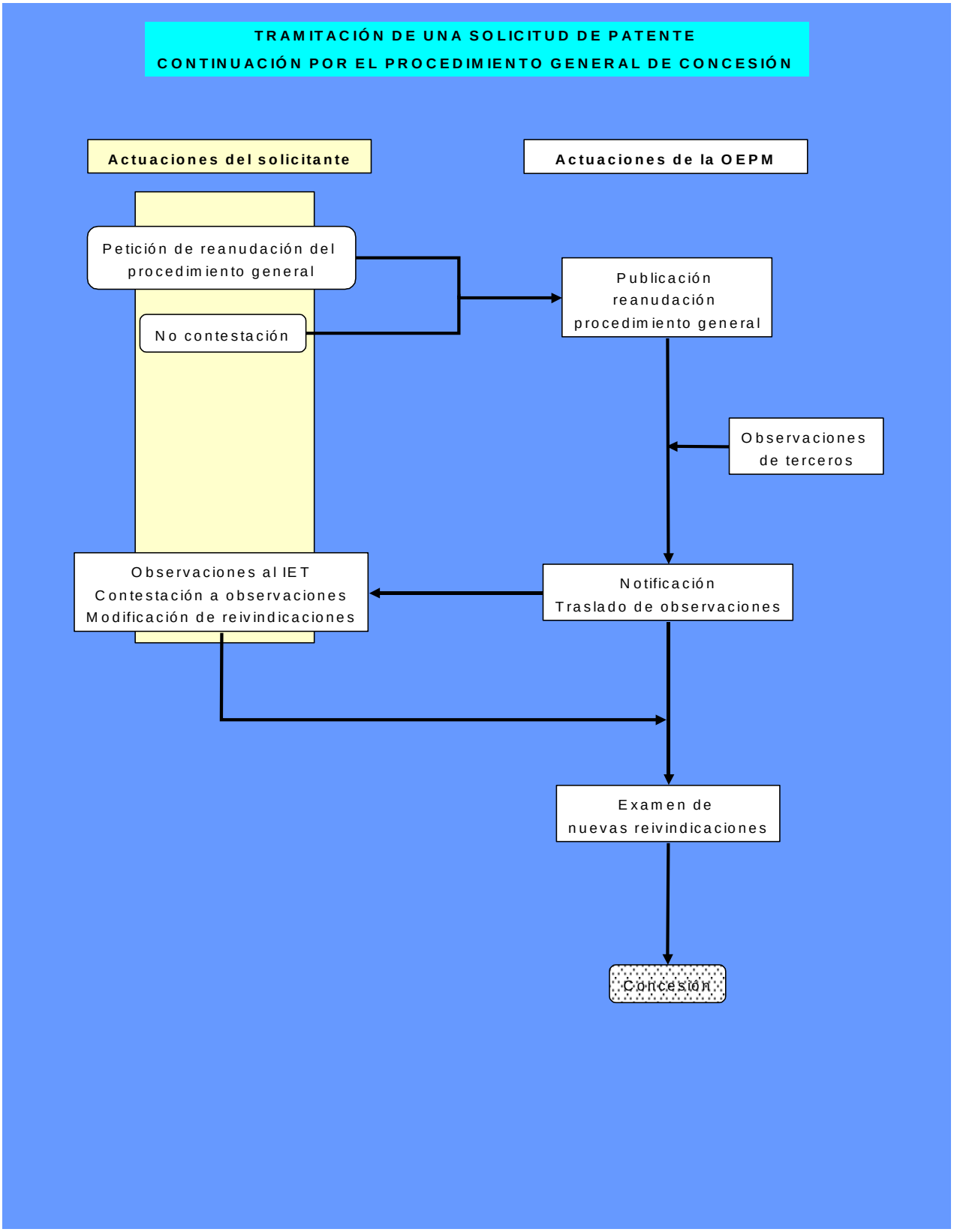
Por regla general, existe actividad inventiva si el estado de la técnica lleva a un experto en la materia lejos del procedimiento propuesto por la invención reivindicada. Esto se aplica, en particular, cuando al experto en la materia ni siquiera se le ocurriría la realización de experimentos para determinar 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 sería necesario tomar precauciones para proteger la bebida del aire exterior (porque, de hecho, no se necesita ninguna) podría representar, pues, una actividad inventiva.

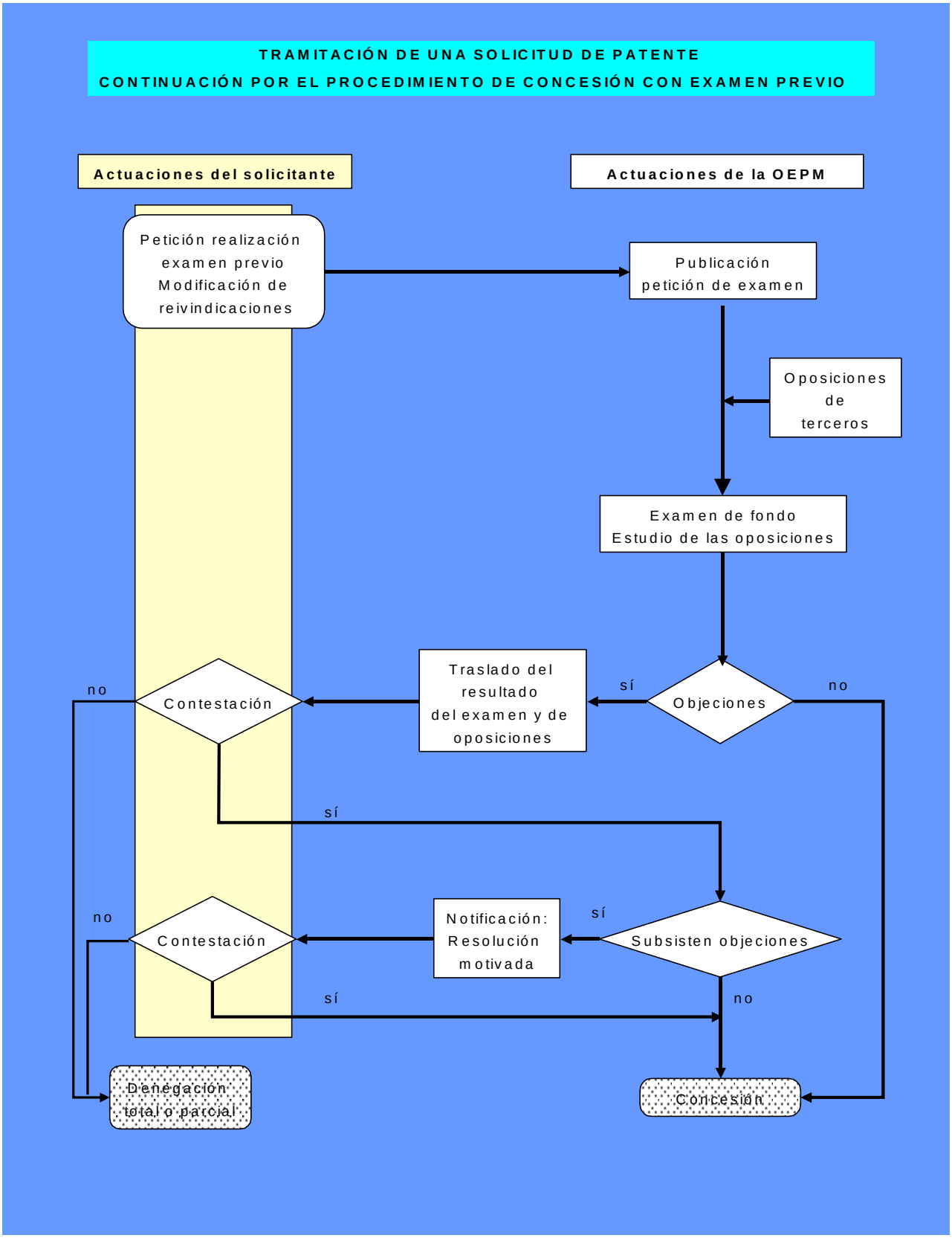
7 Anexo I


TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE
ETAPAS COMUNES A LOS DOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
Actuaciones del solicitante
Actuaciones de la OEPM
Presentación solicitud
Recepción solicitud
Admisión a trámite
no
Notificación
no
Contestación
Desistimiento
sí
Examen
Suspenso
Notificación
no
Contestación
Denegación
sí
Notificación Continuación Procedimiento
Petición Informe sobre el Estado de la Técnica
no
Retirada
sí
Realización Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)
Publicación solicitud
Publicación IET
Notificación
Petición examen previo
Petición reanudación Procedimiento general
No contestación

Anexo I cont.


TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE
CONTINUACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN
Actuaciones del solicitante
Actuaciones de la OEPM
Petición de reanudación del procedimiento general
No contestación
Publicación reanudación procedimiento general
Observaciones de terceros
Observaciones al IET
Contestación a observaciones
Modificación de reivindicaciones
Notificación
Traslado de observaciones
Examen de nuevas reivindicaciones
Concesión

Anexo I cont


TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE
CONTINUACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO
Actuaciones del solicitante
Actuaciones de la OEPM
Petición realización examen previo Modificación de reivindicaciones
Publicación petición de examen
Oposiciones de terceros
Examen de fondo Estudio de las oposiciones
Objeciones
sí
no
Traslado del resultado del examen y de oposiciones
Contestación
no
sí
Subsisten objeciones
sí
Notificación: Resolución motivada
Contestación
no
sí
no
Denegación total o parcial
Concesión