

DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (PARTE B - IET Y OPINIÓN ESCRITA)

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

**VERSIÓN PARCIAL 2.3
JULIO 2016**

Notas previas

a la presente versión parcial de la Parte B- IET y Opinión Escrita

El presente documento contiene las directrices para la realización de la búsqueda, el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) y la Opinión Escrita que forman parte del procedimiento nacional de concesión de patentes, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

Aunque se publica de forma separada, debe entenderse que este documento forma parte de las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente, y sustituye a los apartados 3.1, 3.3 y 3.4 de la parte B de la versión 1 de las mismas.

Ambos documentos, la versión 1 original que contiene los apartados eliminados mencionados en el párrafo anterior (documento “Directrices de Examen de Solicitudes de Patente”, versión 2.0, con código DirExPat-ORIGINAL) y el presente documento (“Directrices de Examen de Solicitudes de Patente. Parte B – IET y Opinión Escrita.”, versión 2.3, con código DirExPat-B) están disponibles en su versión actualizada en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es)

Cualquier comentario o sugerencia sobre estos documentos será muy apreciado, pudiendo remitirse por correo electrónico a la dirección:

directrices-examen-patentes@oepm.es

Marco legal y objetivos

Las directrices para la realización de la búsqueda y la redacción del IET y de la Opinión Escrita del presente documento permitirán a los examinadores de patentes aplicar de forma armonizada lo establecido en las siguientes disposiciones:

- Ley de Patentes 11/1986 (incluidas sus distintas modificaciones)
- Reglamento de aplicación RD 2245/1986 (asimismo con sus respectivas modificaciones, incluidas las introducidas por el Real Decreto 1431/2008 por el que se incluye la Opinión Escrita como parte del Informe sobre el Estado de la Técnica),
- Tratado sobre el Derecho de Patentes o PLT (Patent Law Treaty) y su Reglamento.

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

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

Además de estas pautas generales se han incluido modelos de redacción de la Opinión Escrita para los casos más frecuentes. Los ejemplos que se proporcionan son ejemplos simplificados que tienen por objeto facilitar la comprensión de la materia objeto de estas Directrices.

Con la publicación de estas Directrices se persigue dar una mayor transparencia a los métodos de trabajo empleados en la realización de las búsquedas e informes y fomentar así una mejor comunicación entre todas las partes involucradas en el sistema nacional de concesión de patentes, la OEPM, los solicitantes y sus agentes o representantes.

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL

PARTE B - IET Y OPINIÓN ESCRITA	1
B1. INTRODUCCIÓN	1
B2. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA	2
B2.1. CONSIDERACIONES GENERALES	2
B2.2. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA	4
B2.3. TIPOS DE ESTRATEGIA.....	7
B2.3.1. Búsquedas iniciales: búsqueda bibliográfica y búsqueda rápida inicial	8
B2.3.2. Búsqueda enfocada	8
B2.3.3. Ampliación de la búsqueda	13
B2.3.4. Búsqueda por referencias (citados y citantes).....	17
B2.4. REFORMULACIÓN DE LA BÚSQUEDA.....	18
B2.5. BÚSQUEDAS EN INTERNET	18
B2.6. FINALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA.....	19
B2.7. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS	23
B2.8. REGISTRO DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA.....	27
B3. REDACCIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA.....	29
B3.1. CONTENIDO DEL IET.....	29
B3.2. CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION	31
B3.3. DOCUMENTOS RELEVANTES.....	31
B3.3.1. Categoría de los documentos citados.....	31
B3.3.2. Identificación del documento y partes relevantes del mismo	35
B3.3.3. Reivindicaciones afectadas	35
B3.4. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS	36
B4. REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA.....	36
B4.1. DECLARACIÓN DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA: CUADRO RESUMEN.....	37
B4.2. BASE DE LA OPINIÓN	38
B4.3. DOCUMENTOS CONSIDERADOS	38
B4.4. DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA.....	39
B4.4.1. Consideraciones importantes	39
B4.4.2. Metodología y estructura de la Opinión Escrita	42
B4.4.3. Modelos de redacción de la Opinión Escrita para diferentes casos	45

TABLA DE CONTENIDOS

DETALLADA

PARTE B - IET Y OPINIÓN ESCRITA	1
B1. INTRODUCCIÓN	1
B2. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA	2
B2.1. CONSIDERACIONES GENERALES	2
B2.2. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA	4
B2.3. TIPOS DE ESTRATEGIA.....	7
B2.3.1. Búsquedas iniciales: búsqueda bibliográfica y búsqueda rápida inicial	8
B2.3.2. Búsqueda enfocada	8
(a) Elección del campo técnico	9
(b) Clasificaciones y/o palabras clave	10
(c) Bases de datos	10
(d) Operadores de proximidad, campos concretos de búsqueda	10
(e) Posibilidad de reutilización	11
B2.3.3. Ampliación de la búsqueda	13
(a) Búsqueda por fracciones sucesivas	15
(b) Búsqueda por bloques	16
B2.3.4. Búsqueda por referencias (citados y citantes).....	17
B2.4. REFORMULACIÓN DE LA BÚSQUEDA.....	18
B2.5. BÚSQUEDAS EN INTERNET	18
B2.6. FINALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA.....	19
B2.7. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS	23
B2.8. REGISTRO DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA.....	27
B3. REDACCIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA.....	29
B3.1. CONTENIDO DEL IET.....	29
B3.2. CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION	31
B3.3. DOCUMENTOS RELEVANTES.....	31
B3.3.1. Categoría de los documentos citados.....	31
(a) Documentos particularmente relevantes ("X", "Y").....	32
(b) Documentos que definen el estado general de la técnica ("A")	32
(c) Documentos potencialmente conflictivos ("E")	32
(d) Documentos intermedios ("P")	33
(e) Divulgaciones orales ("O")	34
(f) Documentos que se citan por otras razones ("L", "T" y "&")	34
B3.3.2. Identificación del documento y partes relevantes del mismo	35
B3.3.3. Reivindicaciones afectadas	35
B3.4. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS	36

B4.	REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA.....	36
B4.1.	DECLARACIÓN DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA: CUADRO RESUMEN.....	37
B4.2.	BASE DE LA OPINIÓN	38
B4.3.	DOCUMENTOS CONSIDERADOS	38
B4.4.	DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA.....	39
B4.4.1.	Consideraciones importantes	39
B4.4.2.	Metodología y estructura de la Opinión Escrita	42
B4.4.3.	Modelos de redacción de la Opinión Escrita para diferentes casos	45
(a)	Falta de novedad.....	45
(a1)	Falta de novedad explícita	46
(a2)	Falta de novedad implícita	48
(i)	Característica implícita	48
(ii)	Interpretación del término “para”	48
(iii)	D01 hace referencia explícita a otro documento	49
(iv)	Interpretación de un término.....	49
(v)	Variantes	50
(vi)	Divulgaciones particulares y reivindicaciones genéricas	50
(vii)	Reivindicación de un rango de valores	50
(b)	Falta de actividad inventiva.....	51
(b1)	Estructura general de la Opinión Escrita con MPS.....	54
(b2)	Casos de falta de actividad inventiva	57
(i)	Documento D01 citado con categoría “X” por falta de actividad inventiva	57
(ii)	Combinación de dos documentos, D01 y D02, citados con categoría “Y”	59
(iii)	Combinación de varios documentos con categoría “Y” por mera yuxtaposición de características técnicas conocidas.....	61
(iv)	Combinación de varios documentos con categoría “Y” por yuxtaposición obvia de diferentes problemas parciales independientes	63
(c)	Reivindicaciones con novedad y actividad inventiva	65
(c1)	MPS con resultado de actividad inventiva.....	65
(c2)	Actividad inventiva sin aplicar el MPS	66
(c3)	Novedad y actividad inventiva sin referencia a ningún documento.....	67
(d)	Reivindicaciones dependientes.....	67
(d1)	La reivindicación independiente presenta novedad y actividad inventiva	67
(d2)	La reivindicación independiente no presenta novedad y/o actividad inventiva	68
(i)	Las reivindicaciones dependientes tampoco presentan novedad y/o actividad inventiva ...	68
(ii)	Las reivindicaciones dependientes sí presentan novedad y actividad inventiva	70
(e)	Opinión Escrita con un documento potencialmente conflictivo (categoría “E”).....	70
(e1)	Solicitudes españolas de patente o de modelo de utilidad y asimiladas (art. 6.3 de la Ley 11/1986)	71
(e2)	Documento citado con categoría “E” susceptible de ser asimilados a una solicitud española en una fase posterior de la tramitación	72

(e3)	Documento citado con categoría “E” que no cumple lo establecido en el art. 6.3 de la Ley 11/1986 72	
(f)	Opinión Escrita con documentos intermedios (categoría “P”).....	73
(f1)	No se ha podido verificar la validez de la prioridad reivindicada	73
(f2)	Se ha podido verificar la validez de la prioridad reivindicada.....	74
(i)	La prioridad reivindicada no se considera válida	74
(ii)	La prioridad reivindicada se considera válida	75

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

art. artículo

CIP: Clasificación Internacional de Patentes

CPC: Cooperative Patent Classification

F-terms y FI: Clasificaciones de Patentes de la Oficina Japonesa de Patentes

IET: Informe sobre el Estado de la Técnica

MPS: Método Problema Solución

PARTE E: Se refiere a la Parte E del documento “Directrices de Examen de Solicitudes de Patente”, versión 2.0, con código [DirExPat-ORIGINAL](#)

PCT: Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
(Patent Cooperation Treaty)

RD: Real Decreto

PARTE B - IET Y OPINIÓN ESCRITA

B1. INTRODUCCIÓN

Tras la continuación de procedimiento el examinador procederá a la elaboración del IET una vez solicitada la realización del mismo, y superado el examen previsto en el artículo 28 del Reglamento de la Ley 11/1986.

La realización del IET comienza con una búsqueda que tiene por finalidad recuperar los documentos del estado de la técnica pertinentes para evaluar si la invención reivindicada es nueva (art. 6 Ley 11/1986) y si tiene actividad inventiva (art. 8 Ley 11/1986). El resultado de la búsqueda se recoge en el IET, que cumple con la finalidad de dar a conocer dicho estado de la técnica pertinente tanto al solicitante como al público en general. El IET incluirá una opinión escrita, preliminar y sin compromiso, acerca de si la invención objeto de la solicitud de patente cumple aparentemente los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley (art. 6 y 8 Ley 11/1986), y en particular, con referencia a los resultados de la búsqueda, si puede considerarse que la invención es nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial (art. 29.6 RD 2245/1986, modificado por RD 1431/2008).

En el art. 6.2 Ley 11/1986 se define el estado de la técnica como todo lo que antes de la fecha de presentación (o de prioridad, art. 28.3 de la Ley 11/1986) de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público por una descripción escrita, oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica para la valoración de la novedad (art. 6.3 Ley 11/1986) el contenido de las solicitudes españolas de patente o de modelo de utilidad, tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación (o de prioridad) es anterior a la fecha de la solicitud objeto del IET, y que se hayan publicado en la misma fecha de la solicitud objeto del IET o en una fecha posterior.

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

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

B2. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

B2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

La búsqueda del estado de la técnica se centra en la invención definida por las reivindicaciones, interpretadas teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos, e insistiendo especialmente en el concepto inventivo hacia el que se orientan las reivindicaciones (art 34.3 y 34.4 de la Ley 11/1986).

La expresión “tener debidamente en cuenta” se entiende en el sentido de que el análisis de la descripción y de los dibujos debe permitir identificar el problema que subyace a la invención, el concepto inventivo que lleva a su solución, la totalidad de las características esenciales para llegar a la solución reivindicada, así como los resultados y efectos obtenidos, especialmente, los que se derivan de las características técnicas reivindicadas.

Si bien la búsqueda no debe restringirse necesariamente a la redacción literal de las reivindicaciones, tampoco es necesario ampliarla hasta incluir todo aquello que podría deducir un experto en la materia a partir de la descripción y los dibujos. En este sentido, el examinador podrá considerar el contenido de la descripción y/o dibujos al realizar la búsqueda con el objeto de:

- identificar el problema técnico y su solución;
- establecer definiciones de términos poco claros no definidos en las reivindicaciones;
- establecer definiciones de términos claros a los que se ha dado una definición diferente a su significado habitual;
- identificar la existencia de posibles reivindicaciones alternativas a las que el solicitante se podría replegar (“*fallback positions*”)

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

Ejemplo

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

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

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

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

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

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

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

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

La búsqueda de las características técnicas de una reivindicación dependiente no será necesaria para características que parezcan a primera vista triviales o ampliamente conocidas en el estado de la técnica. No obstante, si se encuentra fácilmente un manual o cualquier otro documento que muestre que dicha característica es ampliamente conocida en el estado de la técnica, éste deberá ser citado.

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

B2.2. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Una vez determinado el objeto de la búsqueda de acuerdo con lo expuesto en el apartado [B2.1](#), el examinador preparará una estrategia de búsqueda.

La estrategia de búsqueda consiste en una serie de sentencias de búsqueda que cubren el objeto de la búsqueda y que dan lugar a listados de documentos.

El proceso de búsqueda será interactivo e iterativo en el sentido de que el examinador debe reformular sus sentencias de búsqueda iniciales de acuerdo a la utilidad de la información recuperada. En este sentido, el examinador llevará a cabo la búsqueda dirigiendo su atención en primer lugar a la valoración del **requisito de novedad**. No obstante, la evaluación continua de los resultados de la búsqueda puede llevar a investigar otros perfiles de búsqueda orientados a la recuperación de documentos útiles para la apreciación de la actividad inventiva.

Se recomienda seguir los siguientes pasos como punto de partida para formular la estrategia de búsqueda:

- Realizar una **búsqueda bibliográfica** de las publicaciones previas de los inventores y/o de los solicitantes. Esta búsqueda se realizará en todo caso si los inventores son **profesores de universidad o investigadores**. También puede resultar de interés hacer una primera búsqueda en la página web de la empresa solicitante por si hubiera habido una divulgación previa, por ejemplo en un catálogo de productos comerciales.
- Estudiar, en su caso, los **documentos que el propio solicitante hubiera mencionado** en la descripción, que se podrían clasificar en los siguientes tipos:
 1. documentos que se citan como punto de partida de la invención y que, por lo tanto, son esenciales para la comprensión de la misma en la medida en que su contenido técnico forma parte de la descripción de la invención
 2. documentos que recogen soluciones alternativas al problema técnico y que pueden constituir el estado de la técnica más cercano a la invención
 3. documentos que reflejan únicamente las bases tecnológicas del sector en el que se encuadra la invención ("*background*") o bien que mencionan soluciones al problema técnico planteado alejadas de la propuesta en la solicitud.
- Realizar una **búsqueda inicial rápida** basándose en una o varias reivindicaciones que podrán generalizarse para cubrir todos los aspectos y realizaciones de la invención.

La selección y estudio de los documentos más relevantes recuperados en los pasos anteriores permite extraer información sobre **palabras clave y símbolos de clasificación**, que son las herramientas básicas para establecer la estrategia de búsqueda.

Normalmente se requiere utilizar de forma combinada dichas herramientas, ya sea en una misma búsqueda o en búsquedas complementarias.

En determinados campos técnicos existen también otras herramientas de búsqueda que se utilizan en lugar de las palabras clave y las clasificaciones de patentes, o en combinación con las mismas. Así, por ejemplo, en los campos técnicos de biología y química puede ser necesario utilizar bases de datos especializadas para realizar búsquedas de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos o búsquedas estructurales de compuestos químicos.

Los símbolos de clasificación de uso más extendido son los correspondientes a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC). La CPC se basa esencialmente en la CIP y comprende subdivisiones internas más específicas. El examinador deberá tener en cuenta que en algunos lugares el esquema de la CPC diverge del esquema de la CIP. Existen otros símbolos de clasificación, de gran utilidad en campos técnicos concretos, como el sistema de clasificación FI y los códigos de indexación F-terms de la Oficina Japonesa de Patentes.

Los códigos de clasificación que se deben tomar en consideración en la búsqueda pueden abarcar tanto los campos técnicos directamente relacionados como los campos técnicos considerados conexos y los campos técnicos análogos. En primer lugar, se deben consultar aquellos lugares de la clasificación en los que la probabilidad de encontrar documentos relevantes sea más alta, esto es, se dará preferencia al campo técnico principal de la solicitud.

En lo que se refiere a la utilización de palabras clave en una estrategia de búsqueda se debe tener especial cuidado en la selección de los términos, ya que la utilización de “palabras exactas” puede conducir a resultados nulos o sesgados en la búsqueda. En caso de no encontrar resultados satisfactorios, se analizará la posibilidad de utilizar sinónimos, expresiones equivalentes, antónimos (p. ej. asíncrono y síncrono), distintas ortografías (p.ej. en inglés británico, “*colour*”, o estadounidense, “*color*”), truncamientos u otras formas de abarcar el mayor número posible de palabras clave relacionadas con el concepto buscado.

Una cuestión a considerar en el caso de trabajar con palabras clave en una estrategia de búsqueda es la selección de la base de datos en las que se puede operar. Algunas bases de datos pueden resultar más adecuadas para la búsqueda por palabras clave que otras. Por ejemplo, en las bases de datos que incorporan el resumen tal y como lo proporciona el solicitante, pueden faltar términos técnicos que serían necesarios para la adecuada recuperación de documentos relevantes. Por el contrario, hay bases de datos en los que los resúmenes están redactados de forma que facilitan la búsqueda, como por ejemplo WPI.

B2.3. TIPOS DE ESTRATEGIA

Se pueden considerar dos tipos principales de estrategia de búsqueda dependiendo del objetivo que persigan:

$$\text{precisión} = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ doc relevantes recuperados}}{\text{n}^{\circ} \text{ doc recuperados}}$$

$$\text{tasa de recuperación} = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ doc relevantes recuperados}}{\text{n}^{\circ} \text{ total doc relevantes en el universo considerado}}$$

- **Estrategias eficientes**, cuyo objetivo es minimizar el uso de recursos (tiempo de trabajo, uso de recursos informáticos, acceso a bases de datos) para obtener los resultados deseados
- **Estrategias exhaustivas**, cuyo objetivo es recuperar todos los documentos pertinentes para así maximizar la calidad de los resultados obtenidos aunque se consuman muchos recursos y tiempo

La selección de uno u otro tipo estrategia dependerá del caso de estudio y del punto en que se encuentre la búsqueda. En efecto, en ocasiones las estrategias eficientes pueden no ser exhaustivas y a la inversa, por lo que no siempre es posible maximizar simultáneamente la precisión de una búsqueda y la tasa de recuperación.

Por ello no es posible establecer una estrategia de búsqueda estándar ya que la estrategia se establecerá para cada expediente de forma individual en función de diversos aspectos como el campo técnico de la invención, el estado de la técnica anterior, la naturaleza de las palabras clave y de los símbolos de clasificación disponibles así como las bases de datos accesibles.

No obstante, en términos generales se pueden hacer recomendaciones útiles. Para ello se presentan los siguientes tipos básicos de estrategia de búsqueda:

1. Búsquedas iniciales: búsqueda bibliográfica y búsqueda rápida inicial
2. Búsqueda enfocada
3. Ampliación de la búsqueda:
 - a. Búsqueda por fracciones sucesivas
 - b. Búsqueda por bloques
4. Búsqueda por referencias: recuperación de documentos citados y citantes

A continuación, se explicarán en detalle los tipos de búsqueda anteriores y se expondrá en qué situaciones se suelen emplear.

B2.3.1. Búsquedas iniciales: búsqueda bibliográfica y búsqueda rápida inicial

Estos dos primeros tipos de búsqueda ya se han mencionado en el apartado anterior ([B.2.2. Formulación de la estrategia de búsqueda](#)). En efecto, su objetivo principal es recabar información útil para la formulación de la estrategia y se suelen emplear en las etapas iniciales de la búsqueda ya que los resultados obtenidos generalmente no son suficientes como para dar por terminada la búsqueda.

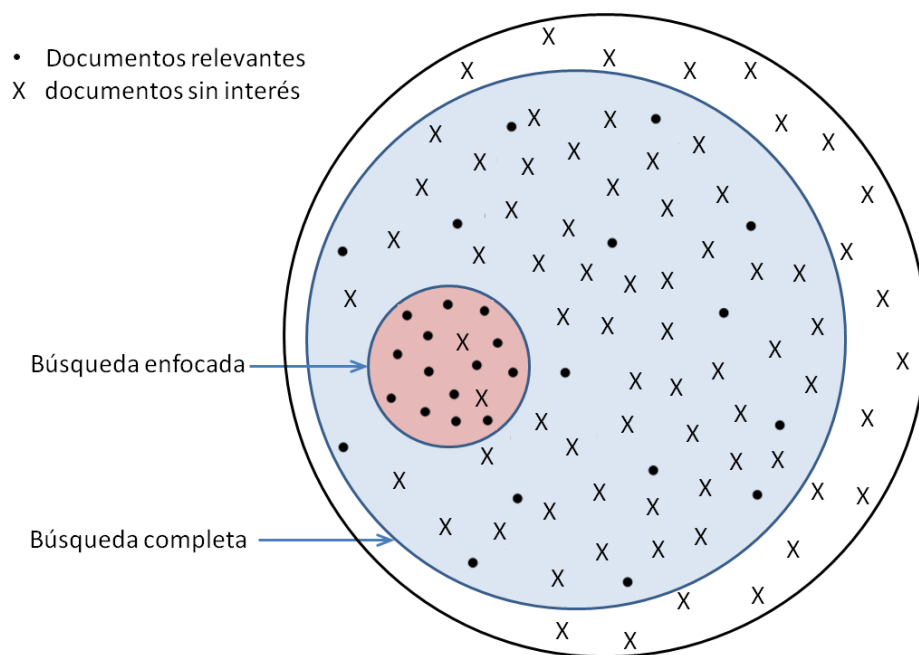
La esencia de una búsqueda rápida inicial está en el uso de los operadores booleanos de intersección y/o de proximidad, conectando términos concretos (sin la utilización de sinónimos o términos alternativos) con objeto de recuperar un número pequeño de referencias muy ajustadas al objeto técnico de la invención.

Aunque no se trata de una búsqueda completa y no siempre se recuperan documentos relevantes, la búsqueda rápida inicial permite adquirir una impresión rápida sobre el estado de la tecnología en el sector técnico de la invención y reunir información para una definición posterior del perfil de búsqueda, en particular, palabras clave y clasificaciones.

Se recuerda que la búsqueda bibliográfica de las publicaciones previas de los inventores debe hacerse siempre si los inventores son profesores de universidad o investigadores.

B2.3.2. Búsqueda enfocada

Una búsqueda enfocada es una búsqueda en la que se pretende una elevada precisión dirigida a recuperar listados, preferiblemente no muy largos, en donde se espera que la proporción de documentos relevantes sea lo más alta posible aún a riesgo de que el número de documentos relevantes recuperados sea bajo respecto al total de documentos relevantes existentes.



Este tipo de búsqueda suele ser recomendable después de las búsquedas iniciales.

No existe una regla general para conseguir enfocar una búsqueda pero sí una serie de consideraciones que pueden resultar útiles para lograrlo.

(a) **Elección del campo técnico**

En primer lugar, conviene reflexionar sobre cuál es el campo técnico principal de la solicitud y seleccionar inicialmente los elementos más fáciles de buscar entre los ejemplos específicos y realizaciones preferentes de la invención reivindicada.

Ejemplo de búsqueda enfocada: Lona con alarma antirrobo

Consideremos una invención que consiste en un sistema que emite una alarma cuando se interrumpe la continuidad eléctrica del circuito embebido en una lona al romper ésta con un elemento punzante. En la solicitud se describen dos modos de realización: uno para la protección de sacas de correos y otro para la protección de cargas de camión protegidas por una lona. La cuestión es que resulta más difícil encontrar la aplicación a sacas de correos, en las que no es habitual que haya una fuente de tensión disponible, que la aplicación a lonas de camión en los que está disponible la batería del camión. Por ello la búsqueda se podría enfocar inicialmente solo a este segundo modo de realización.

(b) Clasificaciones y/o palabras clave

Para enfocar la búsqueda también puede ser útil seleccionar los símbolos de clasificación y/o las palabras clave que se consideren más cercanos al objeto de la búsqueda sin ampliar el concepto de búsqueda a sinónimos que puedan generar ruido.

Ejemplo de búsqueda enfocada: Báscula

Si el objeto de la búsqueda es una báscula para medir el peso, en inglés se pueden emplear como términos de búsqueda, entre otros, “balance”, “scales”, “weighing device”, “sensor”, “apparatus”... En una búsqueda los términos “balance” y “scales” pueden generar ruido ya que tienen otros significados muy diferentes además de los deseados. Para enfocar la búsqueda podría utilizarse simplemente la palabra “weighing” que es muy específica. También se podrían emplear las palabras “scales” y “balance” pero combinadas (operador AND) con una clasificación sobre la medida del peso, como por ejemplo el símbolo de la CIP (o CPC) “G01G Determinación del peso”.

(c) Bases de datos

También es recomendable en una búsqueda enfocada utilizar únicamente las bases de datos que se consideren más apropiadas para la búsqueda en curso.

En general se considera adecuado enfocar inicialmente la búsqueda a bases de datos de resúmenes, como pueden ser EPODOC o WPI. En algunos casos podría considerarse necesario enfocarla a bases de datos de literatura no patente, bases de datos de patentes de texto completo o incluso realizarla directamente en Internet (apartado [B2.5](#)) dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza de la invención. Además, en determinados campos técnicos la búsqueda en bases de datos de literatura no patente se efectuará siempre, por ejemplo, en biotecnología.

(d) Operadores de proximidad, campos concretos de búsqueda

Otras herramientas disponibles en algunos entornos de búsqueda para conseguir resultados más enfocados son los operadores de proximidad o la realización de la búsqueda en campos concretos en vez de en los índices básicos que agrupan varios campos.

Ejemplo de búsqueda enfocada: “Joystick” para videojuego

Una posibilidad para enfocar la búsqueda en las bases de datos de texto completo en inglés es usar, en vez del operador booleano de intersección (AND), un operador de proximidad. También se puede exigir que algunos o todos los términos de búsqueda se encuentren en campos concretos. Por ejemplo, en las bases de texto completo de documentos de patentes en EPOQUEnet, se puede exigir que los términos buscados se encuentren obligatoriamente en el campo correspondiente a las reivindicaciones para evitar recuperar documentos en los que los términos buscados se encuentren únicamente en la descripción, lo que puede generar ruido.

Se pueden buscar, por ejemplo, los conceptos en bases de texto completo de documentos de patentes:

Concepto 1: “video computer game”

Concepto 2: “joy stick”

Concepto 3: “virtual reality”

En caso de recuperarse un gran número de documentos con el operador booleano de intersección (AND), en el entorno de búsqueda EPOQUEnet se puede recurrir al uso de alguno de los operadores de proximidad (nUG, nOG, s, d, w) o a limitar la búsqueda al campo de las reivindicaciones (denominado CLMS) en vez de buscar en el índice básico que incluye tanto el campo de la descripción como el campo de las reivindicaciones.

(e) Posibilidad de reutilización

Aunque el objetivo sea lograr una búsqueda enfocada, se debe tener en mente que posiblemente sea necesario reenfocar o expandir la búsqueda en pasos posteriores. Por ello, se procurará conseguir un equilibrio al redactar las etapas de búsqueda entre la rapidez y el ahorro inmediato que puede suponer la redacción de una sentencia de búsqueda muy detallada y la posibilidad de reutilización que ofrece la redacción de sentencias de búsqueda modulares re combinables en etapas de búsqueda posteriores.

Además, realizar las búsquedas con sentencias modulares permite tener una mayor información sobre si la búsqueda está bien orientada y sobre las combinaciones de los diferentes conceptos que tiene sentido realizar. Así pues, si en el ejemplo anterior la búsqueda del concepto 2 arroja un número muy pequeño de resultados, esto será un indicio de que quizá sea necesario buscar otros sinónimos y no convenga realizar una combinación con muchos otros conceptos, ya que será difícil recuperar documentos que cumplan exigencias adicionales si el conjunto de partida es pequeño.

Ejemplo de búsqueda enfocada: “Joystick” para videojuego (continuación)

Así, en el ejemplo anterior, se podría haber escrito directamente en una única sentencia de búsqueda:

*Concepto 1 **AND** Concepto 2 **AND** Concepto 3*

pero ello habría impedido, al reenfocar la búsqueda, la reutilización de las sentencias de búsqueda ya realizadas para cada concepto en una búsqueda ampliada posterior.

En algunos casos puede ser necesario, al terminar una búsqueda enfocada, cambiar el objeto de la búsqueda y realizar una nueva búsqueda enfocada con un objeto diferente. En efecto, puede suceder que las diferencias existentes entre el estado de la técnica recuperado y el objeto de las reivindicaciones den lugar a la formulación de un problema técnico objetivo diferente del problema técnico inicialmente considerado. En este caso, puede ser necesario volver a realizar una búsqueda rápida y formular una nueva búsqueda enfocada pero con un enfoque diferente del inicial.

En otras ocasiones, al no encontrarse documentos relevantes, será necesario ampliar la búsqueda tal y como se verá en el siguiente apartado.

B2.3.3. Ampliación de la búsqueda

Cuando no se puede dar por terminada la búsqueda después de una búsqueda enfocada o cuando no haya sido posible enfocar la búsqueda, el examinador extenderá la búsqueda para aumentar la tasa de recuperación de documentos relevantes, teniendo siempre en cuenta los resultados de los pasos previos ya realizados. La decisión de ampliar la búsqueda a otros sectores técnicos que no están expresamente mencionados en la solicitud queda a criterio del examinador, teniendo en cuenta que no es necesario que el examinador se ponga en lugar del inventor e intente imaginar todas las posibles aplicaciones de la invención reivindicada. La regla predominante para determinar la extensión de la búsqueda a campos análogos será la probabilidad de establecer una objeción razonable por falta de actividad inventiva (apartado [B4.4.3\(b\)](#)) utilizando los documentos que se encuentren en dichos campos.

La ampliación de la búsqueda puede realizarse ampliando las palabras clave empleadas inicialmente así como las clasificaciones consideradas, tal y como se indicó en el apartado anterior ([B2.2.](#) Formulación de la estrategia de búsqueda).

También se puede ampliar la búsqueda recurriendo a otras bases de datos o a Internet o empleando los operadores de búsqueda de forma menos restrictiva.

Para facilitar la ampliación de la búsqueda, se debe fragmentar el objeto de la búsqueda en grupos de conceptos tecnológicamente significativos. Cada concepto se puede ampliar considerando tanto sinónimos como términos relacionados y símbolos de clasificación.

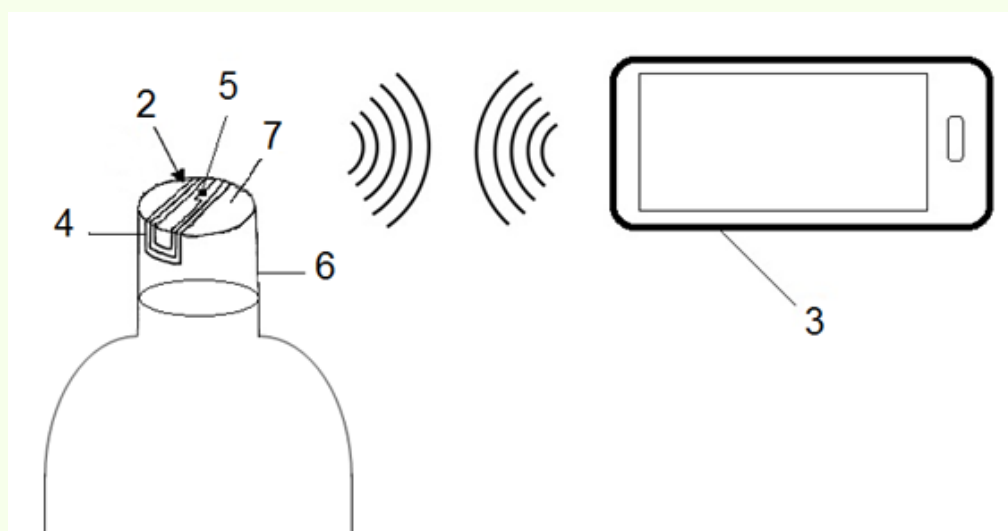
Existen diversos métodos de ampliar la búsqueda con el objetivo de irse aproximando en iteraciones sucesivas a una búsqueda lo más completa posible. Dos de estos métodos son la **búsqueda por fracciones sucesivas** y la **búsqueda por bloques** tal y como se expone más adelante.

Puede ser útil, antes de abordar una ampliación de una búsqueda por bloques o por fracciones sucesivas, realizar una tabla de búsqueda tal y como se ilustra con el siguiente ejemplo simplificado.

Ejemplo de ampliación de la búsqueda: Sistema de seguridad para botellas

El sistema comprende un tapón de seguridad con una etiqueta RFID (2) que comprende unas memorias para almacenar unos datos identificatorios personalizados para cada botella y un lector (3) que puede ser un teléfono móvil que puede leer y escribir inalámbricamente en las memorias de la etiqueta RFID (2).

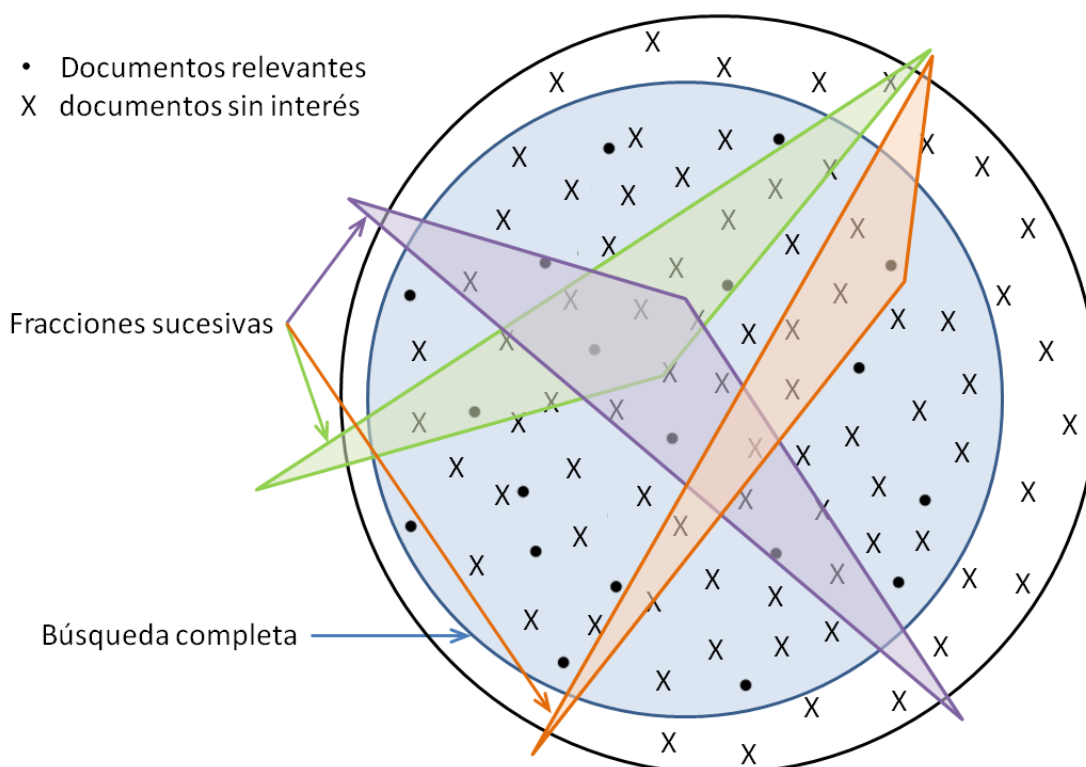
La etiqueta RFID (2) está colocada en el tapón de manera que la apertura del tapón provoque la destrucción o el mal funcionamiento de la etiqueta RFID (2) con el fin de detectar manipulaciones fraudulentas. La etiqueta RFID (2) consta de una antena (4) y de un circuito integrado (5) y cubre tanto la falda (6) como la parte superior (7) del cuello de la botella.



	Concepto 1 <i>Tapón de botella que impide el uso fraudulento</i>	Concepto 2 <i>Etiqueta RFID</i>
Palabras clave	Bloque 1 Capsule? Cap?, otros sinónimos Bloque 2 Tamper+, otros sinónimos	Bloque 4 RFID Tag+, label+
Clasificaciones	Bloque 3 B65D41/34: CIP y CPC con sus subgrupos dependientes; B65D2101/00: CPC clasificación adicional	Bloque 5 G06K19/0723: CPC; G06K19/07: CIP

(a) Búsqueda por fracciones sucesivas.

La búsqueda a través de fracciones sucesivas es útil para restringir un amplio conjunto de respuestas previamente obtenido y se basa en la introducción de forma progresiva de más conceptos o términos, obteniendo así subconjuntos o fracciones del conjunto de respuestas anterior. Solo resulta eficiente en entornos que permiten controlar la visualización de documentos que han sido previamente recuperados porque se evita volver a leerlos (por ejemplo, en EPOQUEnet la aplicación Viewer tiene herramientas de este tipo).



Ejemplo de ampliación de la búsqueda: Sistema de seguridad para botellas (ampliación por fracciones sucesivas)

Siguiendo con el ejemplo anterior, la búsqueda por fracciones sucesivas podría consistir en definir como conjunto amplio la unión de las clasificaciones más directamente relacionadas con el concepto de tapón (ver la tabla anterior). Después se realizarían búsquedas para obtener diferentes fracciones del conjunto, empleando diferentes sinónimos de “etiqueta RFID”.

(b) Búsqueda por bloques

En caso de no haberse podido hacer una búsqueda por fracciones, por ejemplo por no existir un conjunto amplio de interés, o de no haberse obtenido resultados en la búsqueda por fracciones sucesivas, se realizará una búsqueda completa por bloques.

La estrategia basada en bloques de términos constituye una aproximación estructurada y lógica al objeto de búsqueda orientada a realizar una búsqueda lo más completa posible. Sin embargo, tiene el inconveniente de requerir generalmente un mayor esfuerzo, por lo que puede resultar menos rápida y eficiente que las búsquedas anteriores.

Ejemplo de ampliación de la búsqueda: Sistema de seguridad para botellas (ampliación por bloques)

	Concepto 1 <i>Tapón de botella que impide el uso fraudulento</i>	Concepto 2 <i>Etiqueta RFID</i>
Palabras clave	Bloque 1 Capsule? Cap?, otros sinónimos Bloque 2 Tamper+, otros sinónimos	Bloque 4 RFID Tag+, label+
Clasificaciones	Bloque 3 B65D41/34: CIP y CPC con sus subgrupos dependientes; B65D2101/00: CPC clasificación adicional	Bloque 5 G06K19/0723: CPC; G06K19/07: CIP

Partiendo de la tabla anterior, una estrategia por bloques consistiría en realizar combinaciones de los bloques cada vez más amplias:

Bloque 1 AND Bloque 2 AND (Bloque 4 OR Bloque 5)

(Bloque 1 OR Bloque 2 OR Bloque 3) AND (Bloque 4 OR Bloque 5)

Si algunas combinaciones parecen más interesantes que otras se puede empezar por ellas y luego seguir ampliando.

Por ejemplo buscar: *Bloque 1 AND (Bloque 4 OR Bloque 5)*

Y luego: *Bloque 2 AND (Bloque 4 OR Bloque 5)*

Hay combinaciones de bloques que no son lógicas: p.ej. “Bloque 4 AND Bloque 5”, ya que los dos bloques se refieren al mismo concepto por lo que se restringe innecesariamente la búsqueda. Para estos bloques, la única opción lógica es:

Bloque 4 OR Bloque 5

B2.3.4. Búsqueda por referencias (citados y citantes)

Esta búsqueda, llamada “búsqueda por referencias”, consiste en la recopilación de información a partir de las referencias existentes entre documentos, es decir, la recuperación de los documentos citados en un determinado documento y de los documentos que a su vez citan a dicho documento. Es una forma de buscar que puede resultar muy útil en cualquier momento de la búsqueda. Se puede emplear siempre que se encuentre un documento particularmente relacionado con el objeto de la búsqueda.

Por ejemplo, a veces sucede que no se están encontrando documentos relevantes con las clasificaciones y las palabras clave consideradas, porque algunas combinaciones de los conceptos de búsqueda resultan muy restrictivas y dan como resultado la recuperación de muy pocos documentos no relevantes o de ningún documento. Sin embargo, cuando se relajan las restricciones se obtienen listados con demasiados documentos que llevaría mucho tiempo analizar. En estos casos puede ser conveniente empezar a visualizar los listados de documentos aunque sean muy largos y, al encontrar un documento D_{ref} que parezca más pertinente, aunque no sea totalmente relevante, realizar una búsqueda por referencias.

Esta búsqueda consiste en analizar los documentos citados en D_{ref} o en su caso en su informe de búsqueda así como otros documentos que citen a D_{ref} ya sea directamente o en su informe de búsqueda si lo tienen.

Esta forma de proceder permite a veces encontrar resultados relevantes y, aunque no sea así, también puede servir para reorientar la búsqueda si se advierte que hay clasificaciones, sinónimos o expresiones alternativas que no se habían tenido en cuenta anteriormente.

En algunos entornos de búsqueda existen herramientas específicas para facilitar este tipo de búsquedas, como por ejemplo en EPOQEnet, en donde se dispone de la aplicación COMBI que permite recuperar los documentos citados y citantes de un documento de patente teniendo en cuenta las citas de los solicitantes y de los informes de búsqueda cuando los hay. En otros casos, como por ejemplo en el caso de los artículos científicos, es el propio examinador quien debe realizar la búsqueda de otros artículos vinculados con un primer artículo considerado de interés. Para ello podrá hacer uso de buscadores, como por ejemplo Google Académico (Google Scholar), que incorpora un enlace a artículos relacionados y a artículos citantes.

B2.4. REFORMULACIÓN DE LA BÚSQUEDA

El examinador, como consecuencia de los resultados que se van obteniendo en etapas anteriores de la búsqueda, debe decidir en cada momento si es conveniente orientar la búsqueda de una forma distinta. Para ello podrá:

- Valorar la conveniencia de redefinir el objeto de la búsqueda
- Seleccionar otros lugares de clasificación, otras palabras clave y/o otras formas de combinarlas
- Realizar una búsqueda por referencias de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior
- Seleccionar bases de datos adicionales en las que realizar la búsquedas

B2.5. BÚSQUEDAS EN INTERNET

En ciertas búsquedas puede ser necesario recurrir a fuentes de Internet, incluyendo bases de datos y otras páginas web. En particular, en algunos campos técnicos será necesario realizar de forma regular búsquedas en Internet. Por ejemplo, en invenciones relacionadas con tecnologías de la información, a menudo las búsquedas fuera de Internet no proporcionan el estado de la técnica más cercano.

En caso de realizar búsquedas en Internet sobre solicitudes aún no publicadas, existe el riesgo de que los términos de búsqueda introducidos puedan ser vistos por terceros revelando detalles de la solicitud antes de su publicación lo que, evidentemente, no es aceptable. En efecto, en las búsquedas en Internet pueden utilizarse bases de datos o motores de búsqueda que no garantizan la confidencialidad (por ejemplo Google), por lo que conviene tener la máxima prudencia.

Se debe analizar previamente cualquier búsqueda para comprobar que la propia formulación de la búsqueda no constituye una divulgación de la invención. En este caso, una solución puede ser dividir la búsqueda en búsquedas parciales para que, si fueran monitorizadas por terceros, no pudieran conducirles a deducir la invención.

En Internet en ocasiones resulta difícil determinar con seguridad la fecha de publicación del documento recuperado por tratarse de divulgaciones en sitios web cuyas fechas de publicación tienen una fiabilidad desconocida. En caso de tratarse de publicaciones de editores conocidos (periódicos, revistas generalistas, etc.) o de documentos recuperados en el sitio web [Internet Archive](#) a través de su herramienta conocida como Wayback Machine, se podrán dar por válidas las fechas indicadas que se indicarán en consecuencia en el IET.

Salvo prueba en contrario, el examinador debe suponer que el contenido de la divulgación en Internet no ha sido modificado después de su publicación.

Sin embargo, en caso de ser determinantes estos documentos para proceder a una denegación en fase de examen previo y haber planteado el solicitante dudas fundamentadas sobre la validez de la fecha de publicación, el examinador deberá asegurarse previamente de la validez de la fecha declarada, por ejemplo dirigiéndose al responsable de la web para solicitar una confirmación de la misma.

En caso de que el examinador al hacer el IET no pueda determinar la fecha de publicación o tenga dudas fundamentadas sobre su validez, el documento se citará con [categoría "L"](#).

B2.6. FINALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA

A modo de conclusión sobre el proceso de búsqueda expuesto en apartados anteriores, se sintetizan a continuación los principales aspectos que el examinador habrá de tener en cuenta antes de dar por finalizada la búsqueda:

- La búsqueda se detendrá cuando los documentos recuperados permitan establecer claramente la falta de novedad o de actividad inventiva de la totalidad de las reivindicaciones de la solicitud.
- No se debe interrumpir la búsqueda si, por el contrario, sólo se ha establecido la falta de novedad o de actividad inventiva para las reivindicaciones independientes, sino que se debe continuar la búsqueda hasta que los documentos recuperados permitan evaluar si se cumplen los requisitos de novedad y actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes.
- El examinador deberá buscar, en la medida en que lo considere razonable, también aquellos elementos de la descripción no reivindicados sobre los que se pueda esperar que se incluyan en una reivindicación en una modificación posterior.

En caso de no haberse encontrado documentos relevantes que permitan establecer claramente la falta de novedad o de actividad inventiva de los elementos técnicos correspondientes a la totalidad de las reivindicaciones, así como de aquellos elementos de la descripción que se ha considerado que podrían razonablemente ser objeto de reivindicación a lo largo del procedimiento, el examinador terminará la búsqueda por razones de eficiencia cuando, a su juicio, la probabilidad de encontrar documentos relevantes adicionales en el estado de la técnica sea muy baja en relación con el esfuerzo necesario.

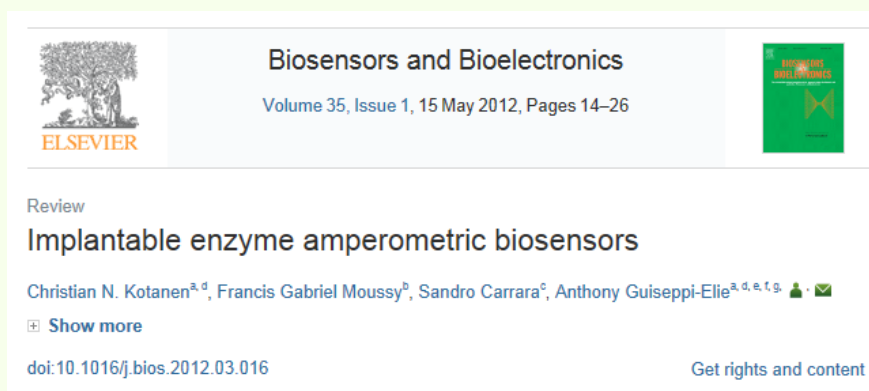
No es posible dar una recomendación general de cuándo se produce esta situación ya que depende de la naturaleza de la invención y del estado de la técnica que se ha ido recuperando y analizando. Sin embargo, sí existen consideraciones e indicios que pueden servir de orientación al examinador para tomar una decisión.

Se recomienda no detener la búsqueda cuando:

- No se ha buscado por solicitantes/inventores de la solicitud o no se ha buscado por otros solicitantes/inventores/autores de los documentos más relevantes que se hayan encontrado hasta ese momento.
- No se ha hecho una búsqueda utilizando exclusivamente palabras clave (o cruzadas con clasificaciones muy generales).
- No se ha hecho una búsqueda utilizando exclusivamente clasificaciones (o con palabras muy generales): CPC, CIP, F-terms y FI.
- No se ha buscado en todos los lugares y bases de datos relacionados: WPI, EPODOC, INVENES, Full-text, NPL, Internet, etc. En particular, a veces se encuentran documentos relacionados con la invención buscando en una base de datos de literatura no patente. Si el examinador observa que dichos documentos se encuentran también almacenados en otras bases de datos en las que no ha buscado, es importante que no dé por terminada la búsqueda sin consultar también dichas bases de datos.

Ejemplo sobre cuándo no finalizar una búsqueda

El examinador realiza una búsqueda en las bases de datos más directamente relacionadas con el campo de la biología y recupera como estado de la técnica más próximo el siguiente documento en la base de datos XPESP de Elsevier, que no afecta a la novedad ni a la actividad inventiva por haberse publicado después de la fecha de presentación/prioridad.



Este documento, por ser de un campo técnico con características multidisciplinares, está también registrado en otras bases de datos relacionadas con los campos técnicos de la física y de la ingeniería.

El examinador puede detectar esta situación en EPOQUEnet, en el Viewer, ya que en la ventana de visualización de un documento de literatura no patente, en el lugar donde en el caso de documentos de patente se muestran los documentos de la familia, figuran los números de acceso de las diversas bases de datos en las que está disponible. En el caso del ejemplo, los números de acceso mostrados se corresponden con las siguientes bases: XPESP/Elsevier, Compendex/IE, EMBASE/Elsevier, INSPEC/IEE, MedLine/NLM, BIOSIS/BIOSIS.



En esta situación el examinador no deberá dar por terminada la búsqueda sin buscar también en estas bases de datos.

Por otra parte existen indicios que pueden orientar al examinador en su trabajo.

Así, un indicio para no dar por terminada la búsqueda es que no se haya encontrado al menos un documento relacionado con la invención, aunque no afecte a su novedad o actividad inventiva. En efecto, la mayoría de las invenciones son incrementales y suele existir un estado de la técnica más próximo en el que se basan.

Por el contrario, los siguientes aspectos son indicios que deberían llevar a reflexionar sobre la conveniencia de detener la búsqueda:

- Ya se ha realizado la búsqueda en todos los lugares y bases de datos en los que razonablemente podrían recuperarse documentos relevantes y con todas las clasificaciones/palabras de búsqueda/combinaciones
- Se recuperan documentos relevantes pero publicados más tarde
- Siempre vuelven a recuperarse los mismos documentos
- Búsquedas sucesivas generan cada vez más ruido (muchos documentos cada vez menos relacionados con la invención). Por ejemplo, en bases de datos de literatura no patente, empiezan a recuperarse índices de revistas en vez de artículos científicos
- El examinador, tras analizar los documentos que va recuperando del estado de la técnica, puede llegar a la conclusión de que el objeto de las reivindicaciones es realmente inventivo (por ejemplo, por existir documentos de la misma fecha o posterior que plantean el mismo problema técnico pero no lo resuelven) o puede llegar a la conclusión de que la invención tiene desventajas importantes por las que es probable que no se haya publicado nada sobre el tema con anterioridad.

B2.7. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS

Una vez finalizada la búsqueda, el examinador debe seleccionar entre los documentos encontrados aquellos que citará en el IET. Como se ha dicho anteriormente (ver apartado [B1](#)) la búsqueda tiene por finalidad recuperar los documentos del estado de la técnica pertinentes para evaluar si la invención reivindicada es nueva y si tiene actividad inventiva.

Como recomendación general, y en la medida de lo posible, no deberán citarse en el IET más documentos que los necesarios para informar sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud, evitando la multiplicidad superflua de documentos.

En cualquier caso, entre los documentos seleccionados para el IET siempre se deberán incluir todos los documentos que vayan a servir de base para la redacción de la Opinión Escrita, es decir, aquellos que se vayan a mencionar explícitamente en aquella.

A continuación se citan algunos **criterios importantes** a tener en cuenta a la hora de realizar la selección de documentos:

- El IET incluirá siempre **los documentos más relevantes** ([categoría “X”](#) y [categoría “Y”](#)) para valorar la patentabilidad de la invención reivindicada. En este sentido se considerará un documento (o una combinación de documentos en su caso) más relevante que otro (u otra combinación) si afecta a un mayor número de reivindicaciones, en particular a un mayor número de reivindicaciones independientes. También se considerará más relevante, en general, aquel documento que afecte al requisito de novedad de una determinada reivindicación en comparación con aquel o aquellos que afecten a la actividad inventiva.
- El IET incluirá también, especialmente cuando sean los documentos más relevantes que se hayan recuperado, **documentos potencialmente conflictivos** ([categoría “E”](#)) así como **documentos intermedios** ([categoría “P”](#)) de acuerdo con lo expuesto en los apartados [B4.4.3 \(e\)](#) y [B4.4.3 \(f\)](#).
- En cualquier caso, siempre se incluirán en el IET los documentos con categoría “E” citados de acuerdo con el art. 6.3 de la Ley 11/1986 que pertenezcan al mismo solicitante, aunque haya otros documentos que afecten también a la novedad. Estos documentos se comentarán en la Opinión Escrita de acuerdo con lo expuesto en el apartado [B4.4.3.\(e\)](#).

- Se podrán incluir asimismo otros **documentos considerados menos relevantes**, cuando se refieran a aspectos o detalles de la invención reivindicada que el examinador no haya encontrado en los documentos ya seleccionados como más relevantes.
- En los casos en los que haya varios **documentos de la misma relevancia**, normalmente será suficiente citar solo uno de ellos.
- En el caso particular de **documentos de una misma familia** que tengan el mismo contenido técnico relevante y hayan sido publicados antes de la fecha de prioridad/presentación, es decir, que se consideren **de la misma relevancia**, el examinador a la hora de seleccionar uno de ellos se podrá guiar por los siguientes criterios:
 - Características del documento: algunos aspectos, como la estructura del documento, la claridad de la redacción de la descripción o de las figuras, pueden condicionar la selección dentro de una misma familia de documentos.
 - Idioma: si el criterio anterior no es determinante, se citará preferentemente aquel que esté en el idioma de la solicitud, es decir, en español, o en aquellos idiomas de amplio uso en nuestro entorno (por ejemplo, inglés o francés).
- No obstante lo anterior, puede haber casos en los que el examinador considere importante **citar más de un documento de la misma familia**, para lo que se utilizará la categoría & (ver apartado [B3.3.1 \(f\)](#)). Entre las motivaciones para ello pueden estar:
 - Diferentes documentos de una misma familia presentan un contenido técnico relevante diferente.
 - Un documento de la familia está publicado antes de la fecha de prioridad/presentación de la solicitud pero en un idioma que el examinador no domina mientras que otro documento de la misma familia posterior a la fecha de prioridad/presentación de la solicitud está publicado en un idioma más conveniente.

Ejemplo de documento citado con categoría “&”

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

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

- En los casos en los que no se hayan encontrado documentos de especial relevancia, incluso con una búsqueda exhaustiva, se deberán citar aquellos documentos del estado de la técnica que impliquen una solución al mismo problema técnico planteado en la solicitud y cuya solución conocida sea técnicamente la más cercana a la solución reivindicada. Este estado de la técnica se citará como documento de [categoría “A”](#) en el IET para la reivindicación o reivindicaciones independientes así como para aquellas reivindicaciones dependientes cuyo contenido esté reflejado en dicho documento. Por el contrario, cuando el contenido de las reivindicaciones dependientes no esté reflejado en dicho documento, éstas podrán quedar sin referenciar en el IET.

Si no se ha encontrado un documento de este tipo, el examinador deberá citar como estado de la técnica más cercano un documento que resuelva un problema relacionado próximo al problema de la invención reivindicada y/o en el que la solución sea técnicamente lo más similar posible a la de la solicitud. En algunos casos, si el contenido de las reivindicaciones está alejado de lo divulgado en dicho documento, éste podrá citarse sin referencia a ninguna reivindicación.

- En ocasiones se podrán citar en el IET documentos por otras razones consideradas de importancia, para lo que se recurrirá a las [categorías “L” y “T”](#).

Por ejemplo, podrá ser conveniente citar otros documentos recuperados en la búsqueda, referidos a **aspectos o detalles de la invención mencionados en la descripción y no reivindicados** en previsión de que sea necesario utilizarlos en futuras argumentaciones durante el examen previo, tras una modificación de las reivindicaciones (en el apartado [B4.4.1](#) se expone cómo indicar esta situación en la Opinión Escrita con una cláusula tipo). Para este caso particular se utilizará la categoría “L”, no siendo necesario que los documentos vayan referidos a ninguna reivindicación particular. No obstante, en los casos en que se utilice la categoría “L” para evidenciar alguna razón referida a ciertas reivindicaciones, deberá hacerse referencia a las mismas. Por ejemplo, cuando el documento “L” se cita para cuestionar la validez exclusivamente la fecha de prioridad de ciertas reivindicaciones.

- En el caso en que el examinador haya recuperado algún documento que afecte fortuitamente a la novedad de la invención reivindicada pero que no afectaría a la actividad inventiva si se modificara la reivindicación, este documento se citará con categoría “X” siempre que no se haya recuperado ningún otro documento que afecte a la novedad.

Esta situación se produce cuando la falta de novedad puede resolverse introduciendo en la reivindicación un “*disclaimer*”. También puede darse como consecuencia de una redacción de las reivindicaciones particularmente amplia.

Ejemplo de falta de novedad fortuita: Traviesa de ferrocarril

Una solicitud contiene una descripción de una traviesa de ferrocarril que resuelve algunos de los problemas de carácter aerodinámico que se dan por la interacción entre el tren y la vía en la circulación de trenes a alta velocidad, y una reivindicación amplia de una “traviesa aerodinámica” sin las características específicas relacionadas con la alta velocidad.

Si el examinador encontrara un documento del estado de la técnica D01, que aun siendo anterior al desarrollo del ferrocarril de alta velocidad y por ello ajeno a las problemáticas que dicho ferrocarril conlleva, divulga una traviesa con todas las características técnicas reivindicadas relacionadas con el carácter aerodinámico de la traviesa, y concluye que la traviesa descrita en D01 es adecuada para la finalidad aerodinámica pretendida, el examinador podría considerar que D01 afecta a la novedad de la reivindicación.

Sin embargo, en el caso hipotético de que la reivindicación fuera modificada

posteriormente incluyendo las características técnicas específicas de la alta velocidad, ya no se podría objetar falta de novedad con el documento D01, y tampoco podría utilizarse D01 para objetar falta de actividad inventiva, puesto que el experto en la materia no encontraría una motivación para acudir a dicho documento y utilizar las características técnicas allí descritas para resolver el problema técnico objetivo que se plantearía al aplicar el método problema solución.

En definitiva, si D01 afecta de forma fortuita a la novedad de la reivindicación tal y como se encuentra redactada en el momento de realizar el IET, debe ser citado en el mismo con la categoría “X”.

B2.8. REGISTRO DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Para cumplir con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad, y de forma armonizada con el procedimiento PCT ([PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, apartado 21.21](#)), al final de la búsqueda se realizará un registro de la estrategia de búsqueda.

En el registro de la estrategia de búsqueda el sistema informático de gestión de invenciones (ALFA) incluye de forma automática:

- Los datos bibliográficos de la solicitud (número y fecha de solicitud, título, solicitante, fecha de prioridad) y los datos sobre la realización del registro de la estrategia de búsqueda (nombre del examinador y fecha de realización).
- Los idiomas empleados: por defecto inglés y español (EN, ES).
- Los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) empleados para clasificar la solicitud.

El examinador podrá añadir, entre otras, las siguientes informaciones suplementarias:

- Otros símbolos de clasificación empleados en la búsqueda:

Por ejemplo, otros símbolos de la CIP en que se haya realizado la búsqueda, aunque no se hayan utilizado luego para clasificar la solicitud, o símbolos de otras clasificaciones empleadas (CPC, FI, F-terms, etc.)

- Otros idiomas empleados en la búsqueda.

- Objeto de la búsqueda y comentarios:

Este campo solo se rellenará cuando sea necesario añadir alguna aclaración sobre el objeto de búsqueda.

Por ejemplo, se indicará si en el objeto de la búsqueda se han incluido elementos de la descripción no reivindicados y se comentarán los motivos. También se podrán incluir comentarios sobre el uso que se haya hecho de la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones (art. 60 de la Ley 11/1986).

No se debe hacer una nueva redacción del objeto de la búsqueda ya que son las reivindicaciones las que definen el objeto para el que se solicita la protección (art 26 de la Ley 11/1986) y por lo tanto las que definen el objeto de la búsqueda (apartado [B2.1](#)).

- Palabras Clave: se podrán incluir también los truncamientos empleados.
- Registro de la búsqueda: en el registro de la búsqueda se pueden hacer constar las bases de datos utilizadas (tanto de patentes como de literatura no patente) y un listado de las sentencias de búsqueda (por ejemplo, combinaciones de palabras clave y/o símbolos de clasificación, estructuras de compuestos químicos, así como otro tipo de búsquedas como las búsquedas por referencia).

B3. REDACCIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

B3.1. CONTENIDO DEL IET

Una vez finalizada la búsqueda, el examinador redactará el IET, que irá acompañado de una Opinión Escrita sobre la patentabilidad de la invención (ver apartado [B.4](#)).

Cuando se dé traslado del IET y de la Opinión Escrita al solicitante, desde la Sección de Actuaciones Administrativas se adjuntará una nota informativa en la que figurará un enlace con un código a través del cual el solicitante podrá descargarse electrónicamente los documentos citados en el IET.

El IET contiene los siguientes datos:

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

A excepción de los campos 3, 4 y 8, que el examinador debe cumplimentar tal y como se describe a continuación, el resto de los campos del formulario se cumplimentan de forma automática.



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

⑪
⑫ Nº de solicitud: **1**
⑬ Fecha de presentación de la solicitud:
⑭ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

⑮ Int. Cl.: Ver hoja adicional **3**

DOCUMENTOS RELEVANTES **4**

Categoría	Documentos citados	Reivindicaciones afectadas
-----------	--------------------	----------------------------

Categoría de los documentos citados X: de particular relevancia Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría A: refleja el estado de la técnica O: referido a divulgación no escrita P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud		
El presente informe ha sido realizado 5 ☒ para todas las reivindicaciones ☐ para las reivindicaciones nº:		
Fecha de realización del informe 6	Examinador 7	Página

INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Nº de solicitud: 201300231

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD

3

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

8

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

B3.2. CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION

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

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

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

B3.3. DOCUMENTOS RELEVANTES

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

1. Categoría del documento
2. Identificación del documento y de las partes relevantes del mismo
3. Reivindicaciones afectadas

B3.3.1. Categoría de los documentos citados

Los documentos citados reciben una categoría en forma de carácter alfabético cuyo significado, de acuerdo con la [norma ST14 de la OMPI \(punto 14\)](#), es el siguiente:

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

Categoría “X”

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

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

Categoría “Y”

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

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

Categoría “A”

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

(c) Documentos potencialmente conflictivos (“E”)

Categoría “E”

Con la **categoría “E”** se designan las solicitudes españolas de patente o de modelo de utilidad, tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación (o de prioridad) es anterior a la fecha de la solicitud objeto del IET, pero cuya fecha de publicación es posterior (o la misma fecha) y que afectan a la novedad.

En efecto estas solicitudes se consideran incluidas en el estado de la técnica a efectos de valoración de la novedad según lo establecido en el art. 6.3 Ley 11/1986. Estos documentos se denominan “potencialmente conflictivos” porque si no se considerasen parte del estado de la técnica, conducirían a la concesión de una protección por patente para una invención idéntica a otra solicitada anteriormente.

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

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

En el apartado [B4.4.3 \(e\)](#) se aborda la redacción de la Opinión Escrita en caso de haberse citado documentos con categoría “E”.

(d) Documentos intermedios (“P”)

Categoría “P”

Se consideran “documentos intermedios”, los documentos cuya publicación ha tenido lugar entre la fecha de prioridad reivindicada (o prioridad más antigua si hay varias) y la fecha de presentación de la solicitud de patente.

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

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

En el apartado [B4.4.3 \(f\)](#) se aborda la redacción de la Opinión Escrita en caso de haberse citado documentos con categoría “P”.

(e) Divulgaciones orales (“O”)

Categoría “O”

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

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

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

Categoría “L”

Con la **categoría “L”** se designan aquellos documentos que pueden plantear dudas sobre la reivindicación o reivindicaciones de prioridad o que se citan para establecer la fecha de publicación de otra cita o por otra razón especial. En la Opinión Escrita deberá darse la razón por la que se han citado (para consultar un ejemplo de motivo para emplear esta categoría, ver apartado [B2.7](#)).

Categoría “T”

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

Categoría “&”

Con la **categoría “&”** se designan aquellos documentos que se citan por ser miembros de la misma familia de patentes o aquellos documentos cuyo contenido no ha sido verificado por el examinador pero que se supone que es substancialmente idéntico al de otro documento que haya inspeccionado el examinador (para consultar un ejemplo documento citado con esta categoría, ver apartado [B2.7](#)).

B3.3.2. Identificación del documento y partes relevantes del mismo

La identificación se debe hacer siguiendo la norma [ST14](#) de OMPI en la que se recogen las recomendaciones que se deben seguir para la identificación de los documentos citados en los documentos de patente y en particular en los informes de búsqueda.

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

En los casos en los que el documento no sea de especial relevancia, la cita de partes relevantes se dirigirá a aquellos elementos útiles con fines, bien ilustrativos del estado general de la técnica, bien de apoyo a una posible objeción, tal y como se ha comentado anteriormente.

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

B3.3.3. Reivindicaciones afectadas

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

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

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

B3.4. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS

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

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

B4. REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA

Como ya se ha mencionado el objetivo de la búsqueda es recuperar el estado de la técnica más relevante con el fin de evaluar la novedad y la actividad inventiva. En la Opinión Escrita, en función del resultado de la búsqueda, el examinador dará al solicitante una opinión motivada acerca de si el objeto de la solicitud cumple aparentemente los requisitos de patentabilidad de acuerdo con la Ley 11/1986. El solicitante puede responder mediante un escrito de alegaciones y/o modificando las reivindicaciones en las fases posteriores del procedimiento.

Los razonamientos de la Opinión Escrita deberán ser congruentes con las categorías asignadas a los documentos en el IET y harán referencia a todas las reivindicaciones de la solicitud. La opinión deberá estar estructurada y redactada con claridad, acompañándose de las explicaciones adecuadas e identificando los artículos de la Ley 11/1986 en los que se basan los razonamientos.

La Opinión Escrita contiene los siguientes apartados:

1. Número de solicitud de patente
2. Fecha de realización de la Opinión Escrita
3. Declaración de novedad y actividad inventiva: cuadro resumen
4. Base de la Opinión
5. Documentos considerados
6. Declaración motivada

OPINIÓN ESCRITA		Nº de solicitud: 1
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 2		
Declaración 3		
Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)	Reivindicaciones	SI
	Reivindicaciones	NO
Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)	Reivindicaciones	SI
	Reivindicaciones	NO
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).		
Base de la Opinión.- 4		
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.		

OPINIÓN ESCRITA		Nº de solicitud:
1. Documentos considerados.- 5		
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la realización de esta opinión.		
Documento	Número Publicación o Identificación	Fecha Publicación
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración		
6		

A excepción de los campos 1 y 2 que se cumplimentan de forma automática, el examinador debe revisar o cumplimentar los campos tal y como se describe a continuación.

B4.1. DECLARACIÓN DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA: CUADRO RESUMEN

La Opinión Escrita contiene en primer lugar un cuadro resumen con la declaración de novedad y actividad inventiva de cada una de las reivindicaciones de la solicitud, que tendrá que ser congruente con el IET. Se deberán mencionar en el cuadro resumen todas las reivindicaciones, incluso aquellas para las que no se haya citado ningún documento en el IET.

En el caso de que en el IET se hayan citado documentos de las categorías “E”, “P, X” o “P,Y” habrá que tener en cuenta las consideraciones del apartado [B4.4.3 \(e\)](#) y [\(f\)](#).

En relación con la aplicación industrial, se incluye automáticamente una frase tipo en la que se indica que se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito habrá sido ya evaluado durante la fase de examen formal y técnico de la solicitud (art. 31.2 de la Ley 11/1986).

B4.2. BASE DE LA OPINIÓN

Se incluye de forma automática una frase tipo donde se indica que la opinión se realiza sobre la base de la solicitud de patente tal y como haya sido publicada (documento A2) o vaya a ser publicada junto al IET (documento A1).

En el caso excepcional de que se haya realizado un suspenso de acuerdo con el art. 28 del Reglamento y la solicitud ya hubiera sido publicada anteriormente, el examinador deberá reflejar cuál es la documentación que servirá de base de la opinión.

B4.3. DOCUMENTOS CONSIDERADOS

La Opinión Escrita incluye una tabla con los documentos que vayan a servir de base para el análisis de la novedad y de la actividad inventiva en la declaración motivada.

El examinador seleccionará estos documentos de entre los documentos que se hayan citado en el IET (ver apartado [B3.3. Documentos relevantes](#)). Dado que el sistema informático de gestión de invenciones (ALFA) incluye automáticamente en la tabla todos los documentos citados en el IET, el examinador deberá eliminar de esta tabla aquellos documentos que no vayan a ser mencionados de manera explícita en la Opinión Escrita.

Aunque se hayan eliminado documentos de la tabla, el orden de los documentos se mantendrá para que coincida con el del IET. En todo caso, los documentos se analizarán en la declaración motivada en el orden que mejor convenga para la exposición del razonamiento y no necesariamente en el orden de la tabla.

La cita de los documentos en la Opinión Escrita en la tabla se hará de una forma abreviada pero conservando información suficiente para poder identificar los documentos citados en el IET sin ambigüedad.

En el caso de los documentos de patente, ALFA realiza automáticamente la cita abreviada. En el caso de los documentos de literatura no patente, será el examinador quien podrá adecuar el formato de la cita.

Por ejemplo, en el caso de publicaciones científicas periódicas, se recomienda citar autor, revista, volumen, número y fecha de publicación (además de ponerla en la tercera columna).

Ejemplo de cita de literatura no patente en la tabla de la Opinión Escrita

Documento	Número Publicación o Identificación	Fecha Publicación
D01	VERWIJLEN et al. Langmuir, 2011, Vol. 27(15) pág. 9345-58.	22.06.2011

B4.4. DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

B4.4.1. Consideraciones importantes

En apoyo de la declaración contenida en el cuadro resumen, la Opinión Escrita contendrá una declaración motivada sobre los requisitos de novedad y actividad inventiva de todas las reivindicaciones.

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

Esta declaración irá fundamentada legalmente mediante la cita de los artículos pertinentes de la Ley de Patentes que se refieren a los requisitos de patentabilidad, a saber:

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

La redacción de la declaración motivada deberá ser clara y concisa ya que estos aspectos son clave para una mejor comprensión por parte del solicitante. Más allá del estilo personal de cada examinador, hay algunos criterios básicos que se deberán seguir:

- Metodología y estructura

La Opinión Escrita debe estar correctamente estructurada y debe seguir una metodología homogénea de acuerdo con las indicaciones, recomendaciones y pautas que se establecen en las presentes Directrices (apartado [B4.4.2 Metodología y estructura](#)). La uniformidad de la estructura y de la metodología empleadas en la redacción de la Opinión Escrita facilita a los solicitantes su interpretación.

- Claridad del lenguaje empleado

Se evitará emplear términos, estructuras gramaticales y tiempos verbales innecesariamente complejos.

- Concisión

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

- Objetividad

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

En cuanto al contenido de la declaración motivada, se seguirán las siguientes pautas:

- En principio una sola objeción por reivindicación

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

- Preferencia de las objeciones por falta de novedad

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

- Casos con más de una argumentación

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

Por ejemplo, en el caso de un documento que afecta de forma fortuita a la novedad de una reivindicación, se incluirá también la argumentación por falta de actividad inventiva en relación con otro documento o combinación de documentos cuando se hubieran encontrado. (Para ver un ejemplo de de falta de novedad fortuita se puede consultar el apartado [B2.7.](#))

Otro caso en el que puede ser necesario exponer dos argumentaciones diferentes para una misma reivindicación se produce cuando de la misma dependen dos modos de realización que requieren combinar diferentes documentos. Vease un ejemplo de redacción de la Opinión Escrita correspondiente a este caso en el apartado [B4.4.3 \(d\).](#)

- Argumentaciones abreviadas (ver también [B4.4.3 \(d\)](#))

En el caso de reivindicaciones dependientes de una reivindicación con falta de novedad o de actividad inventiva, que se consideren obvias, por ejemplo por consistir en alternativas de diseño del conocimiento general común, en general será suficiente basar la objeción en una breve argumentación

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

- Comentarios sobre aspectos no reivindicados

Cuando se hayan citado documentos relacionados con aspectos o detalles de la invención no reivindicados pero mencionados en la descripción, en previsión de que sea necesario utilizarlos en futuras argumentaciones, por ejemplo tras una modificación de las reivindicaciones, se podrá incluir un breve comentario en la Opinión Escrita sobre dichos documentos.

Este comentario podrá redactarse empleando la siguiente cláusula:

Cláusula: Elementos no reivindicados

En el documento DON se describen diversos aspectos relacionados con elementos de la solicitud no reivindicados (una parte de la descripción (pág. Pn, lin. L1 a L2), una de las realizaciones descritas (pág. Pn, lin. 2-10), etc.). Si bien esta materia no se ha reivindicado, se cita el documento DON porque podría afectar a la patentabilidad de futuras reivindicaciones modificadas que incluyeran precisamente dicha materia.

- Sugerencias de subsanación

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

En estos casos, deberá incluirse una cláusula del tipo:

Cláusula de sugerencia de modificación

Lo señalado anteriormente es meramente una sugerencia de modificación que deberá interpretarse como una ayuda al solicitante con el objeto de superar las objeciones expuestas, siendo posible cualquier otra modificación propuesta por el solicitante, siempre que se ajuste a lo previsto en la ley y su reglamento.

- Análisis del estado de la técnica en caso de novedad y actividad inventiva.

Si de la comparación con el estado de la técnica se concluye que el objeto de las reivindicaciones es nuevo y presenta actividad inventiva, en la Opinión Escrita se deberán exponer las diferencias técnicas observadas y argumentar por qué le confieren a la invención carácter novedoso e inventivo (véase apartado [B4.4.3 \(c\)](#)).

B4.4.2. Metodología y estructura de la Opinión Escrita

La Opinión Escrita consiste en un análisis de la novedad y la actividad inventiva de las reivindicaciones.

La metodología para analizar cada reivindicación consiste en comparar el texto de la reivindicación, tal y como aparece en la solicitud, con los elementos o etapas que se describen en el documento considerado más cercano en el estado de la técnica. Se recomienda no modificar la terminología que se emplea en la solicitud objeto del informe, para poner mejor en evidencia la falta o no de novedad y actividad inventiva de la invención. La metodología específica de cada caso se describe en el apartado [B4.4.3](#).

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

Es importante destacar que el objeto para el que se solicita la protección está definido en las reivindicaciones (art. 26 de la Ley 11/1986) y por lo tanto, se considera innecesario empezar la Opinión Escrita con una breve exposición de lo que el examinador considera que es la invención. Además esta práctica podría generar polémica si la explicación no se ajustara, en opinión del solicitante, a lo expresado en las reivindicaciones.

Así pues la Opinión Escrita comenzará directamente con el análisis de la patentabilidad de las reivindicaciones.

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

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

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

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

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

Ejemplo de diferentes estructuras de la Opinión Escrita

Sea una solicitud con dos reivindicaciones independientes

R1

R3

|

|

R1 y R3 de las que dependen, respectivamente, R2 y R4.

R2

R4

- Por bloques de dependencia se analizarían, por una parte, la principal R1 y su dependiente R2 y, por otra parte, la principal R3 y su dependiente R4.
- Por categorías de reivindicaciones se analizarían primero las independientes R1 y R3 y a continuación las dependientes R2 y R4. Esta solución puede ser conveniente cuando R1 y R3 se refieren, por ejemplo, a un procedimiento y a un aparato que se puedan analizar fácilmente de forma conjunta:

Cláusula procedimiento/aparato

Se considera que el procedimiento objeto de la reivindicación 3 se corresponde con las instrucciones de utilización que se deducen de manera inequívoca de la finalidad, la estructura y las características técnicas del aparato objeto de la reivindicación 1.

Así pues, al carecer de actividad inventiva la reivindicación 1 de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la reivindicación 3 carece también de actividad inventiva.

- Por requisitos de patentabilidad se analizarían primero las reivindicaciones que carezcan de novedad y a continuación las que carezcan de actividad inventiva. Así, por ejemplo, si R3 y R4 no tienen novedad y R1 y R2 no tienen actividad inventiva, se analizarían primero R3 y R4.

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

Para ello, podrá hacerse uso de cláusulas como las de los siguientes ejemplos:

Cláusula de conclusión, ejemplo 1:

En conclusión, se considera que las reivindicaciones R1 a R3 satisfacen (no satisfacen) los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 4.1 de la Ley de Patentes 11/1986.

Cláusula de conclusión, ejemplo 2:

En conclusión, se considera que la invención según se define en las reivindicaciones R1 y R10 no cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 4.1 de la Ley de Patentes. Por el contrario, se considera que las reivindicaciones R2 a R9 satisfacen dichos requisitos de patentabilidad.

B4.4.3. Modelos de redacción de la Opinión Escrita para diferentes casos

(a) Falta de novedad

Se considera que existe falta de novedad cuando todas las características técnicas de una reivindicación estén explícita o implícitamente divulgadas en un solo documento del estado de la técnica. Para la evaluación de la novedad no se combinarán elementos separados del estado de la técnica y, por tanto, en la declaración de falta de novedad se hará referencia a un solo documento, denominado en lo que sigue D01, y que en general irá citado en el IET con la [categoría “X”](#) (también podrá ser citado un documento con [categoría “E”](#) o un documento con [categoría “P, X”](#), ver apartados [B4.4.3 \(e\)](#) y [B4.4.3\(f\)](#)). Tampoco es posible combinar elementos separados aún cuando estén incluidos en el mismo documento del estado de la técnica, a menos que dicha combinación esté sugerida específicamente (ver Parte E. Patentabilidad).

No obstante, ocasionalmente se podrá hacer referencia a otros documentos para motivar la falta de novedad, por ejemplo, en los siguientes casos:

- El documento D01 hace referencia explícita a otro documento Ref01, por ejemplo, proporcionando información más detallada sobre ciertas características. El contenido de Ref01 puede considerarse incorporado al documento D01 en la medida en que se indica en este último.
- Para la interpretación de un determinado término especial, se podrá hacer referencia a un diccionario o documento similar.

- Para demostrar que una característica no divulgada explícitamente está implícita en D01 se podrá hacer referencia a documentos que permitan ilustrar tal demostración.

La metodología propuesta para la redacción de la objeción por falta de novedad consiste en reproducir íntegramente el texto de la reivindicación independiente, tal y como aparece en la solicitud, e insertar entre paréntesis los elementos o etapas descritos en D01, conservando en la medida de lo posible la terminología de D01, e indicando las partes correspondientes del documento o los signos de referencia de los dibujos.

Se distinguirán a continuación dos casos: falta de novedad explícita y falta de novedad implícita.

(a1) Falta de novedad explícita

Cuando todas las características técnicas que definen el objeto de la reivindicación objetada por novedad estén descritas explícitamente en el documento D01 la conclusión será directa, por lo que será suficiente exponer, siguiendo la metodología anterior, la correspondencia entre las características divulgadas en el documento citado y las características reivindicadas.

Cabe mencionar aquí que es importante valorar el objetivo o uso particular al analizar la novedad de las reivindicaciones de una entidad física (dispositivo, producto, etc.) frente al estado de la técnica anterior, es decir, las designaciones precedidas por el término “**para**” (ver, apartado [\(a2\) \(ii\)](#)). En el caso de reivindicaciones de procedimiento la expresión “para” puede tener otras implicaciones (ver Parte E, apartado 6.4.4. Interpretación de las reivindicaciones). Asimismo en algunos casos particulares, como por ejemplo en las reivindicaciones relacionadas con sustancias o composiciones químicas destinadas a un uso determinado no terapéutico, la expresión “para” deberá interpretarse en el sentido que se indica en la Parte E, apartado 6.4.4 (ver también en la versión parcial 2.0 de Directrices de Examen, Parte B, apartado 3.2.1.1). Cuando se trate de productos farmacéuticos y sus usos terapéuticos, la expresión “para” se interpretará según lo que se indica en Parte E, apartado 6.4.13.

Se proponen los dos siguientes ejemplos de redacción de la Opinión Escrita ante una falta de novedad explícita, para los casos de un dispositivo y un procedimiento, respectivamente:

Redacción de la Opinión Escrita. Falta de novedad explícita, ejemplo 1:

A continuación, se reproduce literalmente la reivindicación 1 indicándose entre paréntesis las partes del documento D01 correspondientes:

Dispositivo para cocción por inducción que comprende (ver párr.27-33 y fig. 1) :

- *un cuerpo base (10);*
- *un elemento de calentamiento por inducción (22)*
- *un área de detección (10a) con un sensor de radiación infrarroja (24),*
- *una guía de ondas (26) para conducir la radiación infrarroja*

En vista de lo anterior, se pone de manifiesto que todas las características técnicas que definen el objeto de la reivindicación 1 están idénticamente descritas en el documento D01, por lo que dicha reivindicación no satisface el requisito de novedad, según se establece en el art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986.

Redacción de la Opinión Escrita. Falta de novedad explícita, ejemplo 2:

En relación con la reivindicación 1, el documento D01 describe el siguiente método (entre paréntesis se incluyen referencias a D01):

Método de preparación de muestras pulverulentas para análisis de rayos X que comprende las siguientes etapas (D01, párr. 22-28):

- *moler una muestra del sólido a analizar;*
- *formar una pasta homogénea consistente mediante adición y mezclado del sólido molido con un líquido;*
- *introducir la pasta en una cámara y comprimirla hasta eliminar el líquido mezclado*
- *obtener una barrita de muestra consistente.*

Así pues, el documento D01 divulga idénticamente todas las etapas del método definido en la reivindicación 1 y por tanto dicha reivindicación no satisface el requisito de novedad según se establece en el art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986.

(a2) Falta de novedad implícita

En cuanto a la divulgación implícita de cierta información relevante para evaluar la novedad conviene recordar algunos aspectos que se abordan con mayor detalle en el apartado 6.4. *Novedad* de la Parte E. Así, la información implícita presente en el documento D01 que afecta a la novedad es aquella que llevaría al experto en la materia, al aplicar las pautas dadas en D01, obligatoriamente, y sin ninguna duda razonable, a un resultado igual al de la reivindicación.

En estos casos, puede resultar apropiado hacer una mención a ese conocimiento o información implícita que afecta a la novedad. A continuación se dan algunos ejemplos:

(i) Característica implícita.

En la solicitud de patente se reivindica un elemento hecho de un material elástico. El estado de la técnica D01 divulga el mismo elemento hecho de caucho, sin mención explícita a que es un material elástico. Se podría redactar así la declaración de falta de novedad:

Cláusula para característica implícita

Dado que el caucho es un material de propiedades elásticas bien conocidas, se considera que D01 implícitamente describe esta característica y que por tanto D01 divulga idénticamente el contenido de la reivindicación 1, afectando en consecuencia al requisito de novedad establecido en el art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986.

Si el examinador lo considerara oportuno, podría mencionar un segundo documento en apoyo de la afirmación de que el caucho es un material elástico, citándolo en el IET con la categoría “A”, (si solo se utilizara su mención a estos efectos).

(ii) Interpretación del término “para”

En la solicitud se reivindica un dispositivo para detectar el borrado fraudulento de discos duros mediante la aplicación de un campo magnético intenso. El estado de la técnica divulga un dispositivo estructuralmente idéntico pero destinado a detectar la manipulación de contadores de luz mediante la aplicación de un campo magnético intenso.

Cláusula “adecuado para”

Dado que el dispositivo descrito en D01 es estructuralmente idéntico al dispositivo reivindicado, y que sería adecuado para su uso en contadores de luz sin necesidad de ninguna modificación, se considera que el documento D01 afecta al requisito de novedad establecido en el Art. 6.1 de la Ley 11/86.

(iii) D01 hace referencia explícita a otro documento

En los casos en los que el documento D01 hace referencia explícita a otro documento Ref01 (con Número de Publicación NPub o la identificación empleada en D01), el contenido de este último puede considerarse incorporado a D01 en la manera en que se indique en D01. Si hay información relevante para la objeción de la novedad en dicho documento, se puede hacer mención, por ejemplo, de la siguiente manera:

Cláusula para referencias entre documentos

La característica A se encuentra idénticamente descrita en el documento [incluir NPub o identificación] (véase, página/columna/párrafo), cuyo contenido se considera incorporado por referencia en D01 (véase D01, página/columna/párrafo).

(iv) Interpretación de un término

En ocasiones es necesario recurrir a un diccionario o documento de referencia similar para la definición o interpretación de un término, en cuyo caso se podrá hacer una aclaración respecto a esa interpretación, a la hora de objetar la novedad:

Cláusula para interpretación de un término

El término “fleje” utilizado en la solicitud, se asimila aquí con el término normalmente empleado en la literatura científica “cantilever” que, por definición (véase, por ejemplo, el documento de referencia <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantilever> (07/08/2014)), se refiere a una lengüeta con un extremo libre y otro anclado a un soporte.

Por tanto, considerados equivalentes los términos “fleje” y “cantilever”, se concluye que todos los elementos que definen el objeto de la reivindicación Rx se encuentran idénticamente divulgados en D01, y por tanto dicha reivindicación no satisface el requisito de novedad, según el art. 6.1 de la Ley 11/1986.

(v) Variantes

En los casos en los que una sola reivindicación define múltiples variantes (por ejemplo las reivindicaciones establecidas según la práctica Markush) se considerará que la divulgación previa de una sola de dichas variantes afecta al requisito de novedad. Se podrá redactar en la Opinión Escrita de la siguiente manera:

Cláusula para variantes

El documento D01 describe idénticamente una de las variantes definidas en la reivindicación 1, y por tanto dicho documento afecta al requisito de novedad de dicha reivindicación (art. 6.1 de la Ley 11/1986).

(vi) Divulgaciones particulares y reivindicaciones genéricas

La divulgación previa de un caso particular de una característica reivindicada de manera genérica afecta a la novedad.

Por ejemplo, una reivindicación que se refiere a un determinado elemento metálico se vería afectada por un documento anterior que divulgara el mismo elemento fabricado con cobre. La declaración de falta de novedad podría redactarse de la manera siguiente en la Opinión Escrita:

Cláusula para divulgaciones particulares

Dado que el cobre es un material metálico, se considera idénticamente descrito en D01 un caso particular del elemento metálico definido en la reivindicación Rx, y por tanto en este caso no se satisface el requisito de novedad (art. 6.1 de la Ley 11/1986).

(vii) Reivindicación de un rango de valores

En el caso de que se reivindique un rango de valores para una variable determinada, la divulgación previa de un valor o de un conjunto o subrango de valores que se encuentren dentro de dicho rango afecta al requisito de novedad. Se trataría de un caso análogo al de la divulgación previa de una característica específica que afecta a una característica general (véase apartado anterior).

Ejemplo de reivindicación de un rango de valores

Reivindicación 1. Sistema de captura de imágenes multiespectrales para el análisis, selección y clasificación de carne que comprende una pluralidad de fuentes de luz configuradas para emitir una pluralidad de longitudes de onda en el rango comprendido entre **380-570 nm**.

Una posible redacción de la **Opinión Escrita** sería:

Cláusula:

*El documento D01 describe un sistema de captura de imágenes multiespectrales para el análisis, selección y clasificación de carne que comprende una pluralidad de fuentes de luz que emiten en diferentes longitudes de onda dentro del azul (**450-495 nm**) (o bien que emite únicamente en la longitud **450 nm**).*

Dado que las fuentes descritas en D01 emiten luz en un rango de valores (o en un valor) comprendido en el rango reivindicado, se considera que D01 describe idénticamente un caso particular del contenido de la reivindicación 1 y que por tanto afecta al requisito de novedad (art. 6.1 de la Ley 11/1986).

(b) Falta de actividad inventiva

La falta de actividad inventiva se produce cuando la invención, aun siendo nueva, resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Para valorar dicha falta de actividad inventiva se seguirá, siempre que sea posible, la metodología conocida como Método Problema Solución (en adelante MPS). Esta metodología se explica con detalle en el apartado 6.6.1 de la Parte E.

El primer paso del MPS consistirá en determinar cuál es el documento del estado de la técnica que se considera más cercano para la reivindicación sobre la que se está opinando. Dicho documento se denominará D01 en adelante.

En general se trata del documento con un mayor número de características técnicas en común con el objeto de la reivindicación y que además aborda el mismo problema técnico.

En ocasiones resulta difícil determinar *a priori* cuál es el documento más cercano al objeto de la reivindicación analizada porque se han recuperado varios documentos y no existe un criterio claro para elegir el que se considera más cercano. En este caso, se elegirá uno cualquiera de ellos y se aplicará el MPS.

Si la aplicación del MPS conduce a demostrar la falta de actividad inventiva de forma satisfactoria, se adoptará este documento como el más cercano y se procederá a redactar la Opinión Escrita.

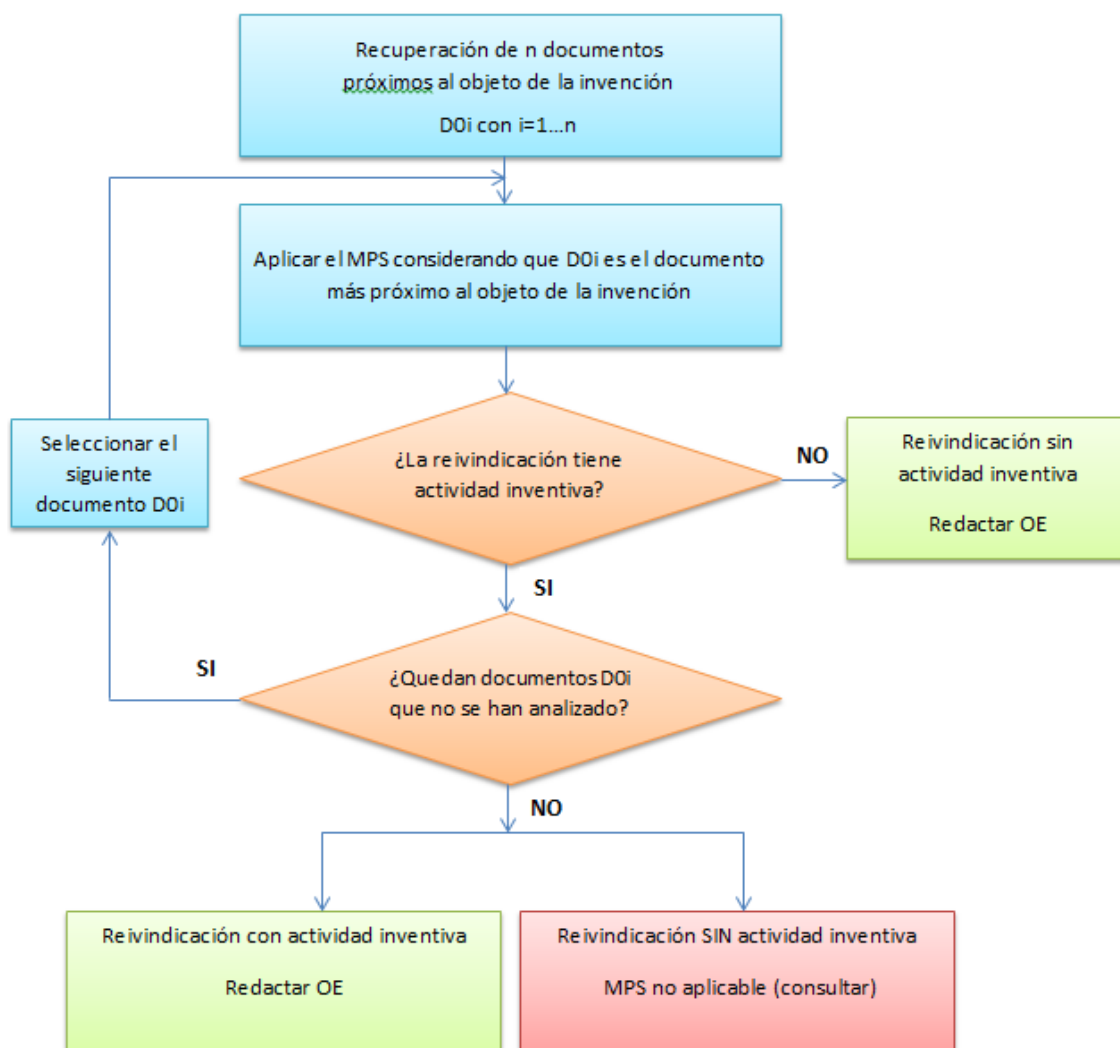
Si por el contrario, la aplicación del MPS no demuestra la falta de actividad inventiva, se repetirá la aplicación del MPS con otro documento recuperado en la búsqueda.

En caso de que ningún documento haya permitido aplicar el MPS demostrando la falta de actividad inventiva, pueden darse dos situaciones:

- La reivindicación tiene actividad inventiva: este será el caso más general (ver apartado [B4.4.3. \(c\)](#))
- La reivindicación no tiene actividad inventiva: se trata de un caso excepcional en el que el examinador deberá motivar la falta de actividad inventiva con un razonamiento diferente al establecido en el método MPS (por ejemplo, invención de paso atrás).

Por otra parte, como se verá más adelante, en el MPS se podrán utilizar otros documentos D02, D03, etc., que pueden reflejar diferentes aspectos como por ejemplo:

- características generales del estado de la técnica
- características técnicas de la reivindicación no cubiertas por D01
- otras soluciones técnicas al problema técnico objetivo planteado al aplicar el MPS
- otras invenciones que compartan elementos comunes con la reivindicación



(b1) Estructura general de la Opinión Escrita con MPS

La redacción de la declaración motivada en caso de falta de actividad inventiva se estructurará siguiendo los cinco pasos del MPS descritos en la Parte E, apartado 6.6.1 y terminará con una conclusión.

1. En primer lugar, se indicará cuál es el documento del estado de la técnica que se considera más cercano para la reivindicación sobre la que se está opinando

Se considera que el documento D01 es el documento del estado de la técnica más próximo al objeto de la reivindicación 1.

2. En segundo lugar, se comparará el objeto de la reivindicación 1 con el contenido de D01, resaltando claramente las correspondencias existentes entre ambos. Se recomiendan las siguientes opciones de redacción:

Opción 1:

La primera opción recomendada es reproducir íntegramente de forma literal el texto de la reivindicación analizada, tal y como aparece en la solicitud, y después insertar entre paréntesis los elementos o etapas descritos en D01. Se conservará la terminología de D01, citándose las partes de D01 o los signos de referencia de los dibujos que permitan identificar en D01 los elementos o etapas mencionados.

Opción 2:

Cuando la opción anterior no resulte conveniente para establecer la correspondencia entre las características técnicas reivindicadas y las características divulgadas en D01, otra opción es mencionar únicamente aquellos elementos de la reivindicación que tienen correspondencia clara con elementos divulgados en D01 y omitir el resto.

Se procurará también en esta opción mantener la terminología y la redacción de la reivindicación aunque en ocasiones, para resaltar mejor la correspondencia, puede ser conveniente utilizar una denominación distinta de los elementos reivindicados.

Ejemplos de comparación de D01 con la reivindicación

A continuación se ilustran con un ejemplo dos opciones de redacción basadas en la siguiente reivindicación:

Reivindicación 1:

Dispositivo para la desinfección de objetos que comprende un LED de UV (7), una carcasa (12), un interruptor (16), una toma de corriente y un espacio donde depositar los objetos a desinfectar.

Opción 1

Se menciona brevemente el contenido del documento que permite relacionarlo con la reivindicación. Por ejemplo, se puede emplear el título o algunos elementos del resumen. A continuación se establecen las correspondencias entre el objeto de la reivindicación y D01.

En D01 se describe un aparato para la desinfección de instrumentos médicos.

A continuación, se reproduce literalmente la reivindicación 1 indicándose entre paréntesis las partes correspondientes del documento D01:

Dispositivo para la desinfección de objetos (aparato para la desinfección de instrumentos médicos, véase D01, resumen) que comprende un LED de UV (una lámpara de UV, véase D01, fig. 1 (2), párrafo 6), una carcasa (véase D01, fig. 1 (1), párrafo 5), un interruptor, una toma de corriente (un sistema de alimentación eléctrica mediante un interruptor y una toma de corriente, véase D01, párrafo 7 y figura 1) y un espacio donde depositar los objetos a desinfectar.

Opción 2

En este caso, como en D01 no se describe un LED sino una lámpara, se sigue la estructura de la reivindicación pero se utiliza la denominación de D01 para este elemento y se elimina la mención a “un espacio donde depositar los objetos a desinfectar” que no se describe explícitamente en D01.

En el documento D01 describe el siguiente dispositivo (se incluyen entre paréntesis referencias a D01):

Dispositivo para la desinfección de objetos (ver resumen) que comprende una lámpara de UV (fig. 1 (2), párrafo 6), una carcasa (fig. 1 (1), párrafo 5), un interruptor y una toma de corriente (párrafo 7 y figura 1).

3. En tercer lugar se procederá a señalar la diferencia entre la reivindicación y el documento D01. Esta diferencia podrá consistir en una única característica técnica o en varias características técnicas diferentes relacionadas con un mismo efecto técnico al que contribuyen.

Así pues, la diferencia entre el objeto de la reivindicación 1 y el dispositivo de D01 es que en la reivindicación 1 la lámpara es un LED de UV, mientras que en D01 se emplea una lámpara de UV convencional.

4. En cuarto lugar, se establecerá, el efecto técnico que produce la diferencia identificada y el problema técnico objetivo que resuelve.

El efecto técnico que se produce como consecuencia de utilizar un LED de UV es la reducción del consumo de electricidad y el aumento de la vida útil de los medios de iluminación. El problema técnico objetivo que se resuelve por el efecto técnico derivado de dicha diferencia es cómo conseguir un dispositivo con mayor eficiencia energética y con unos medios de iluminación con una vida útil más larga.

5. En quinto lugar se analizará la obviedad de la solución basada en las características técnicas diferenciales señaladas en el paso anterior. Para ello se valorará si existe alguna motivación que hubiera conducido al experto en la materia a recurrir a dicha solución

El experto en la materia, a la vista del documento D01 y motivado por la necesidad de mejorar la eficiencia energética y la vida útil de los medios de iluminación del dispositivo, hubiera sustituido la lámpara convencional de D01 por un LED ya que se trata de un elemento de iluminación equivalente ampliamente conocido en el estado de la técnica por su eficiencia energética y su mayor vida útil.

6. En sexto y último lugar se procederá a declarar formalmente la falta de actividad inventiva:

En conclusión, se considera que la reivindicación 1 carece de actividad inventiva (art. 8.1 de la Ley 11/1986).

(b2) Casos de falta de actividad inventiva

A continuación se exponen diferentes casos de falta de actividad inventiva y los correspondientes modelos de redacción que se proponen.

(i) Documento D01 citado con categoría “X” por falta de actividad inventiva

En este caso existen diferencias entre la reivindicación y el documento D01, pero el documento D01 es suficiente por sí solo para establecer que la reivindicación no tiene actividad inventiva.

Esta situación se puede producir, por ejemplo, cuando las diferencias consistan en:

- utilizar elementos técnicos equivalentes conocidos que se emplean para que realicen la función que se espera de ellos,
- sustituir un elemento técnico más antiguo por otro de tecnología más moderna que el divulgado en D01,
- alternativas de diseño o constructivas de las que no se derive ningún efecto técnico inesperado o que no parezcan solucionar ningún problema técnico.

También se puede producir esta situación cuando en un único documento se describan diferentes realizaciones que es necesario combinar (ver por ejemplo en la Parte E, apartado 6.4.11). La forma de argumentar la falta de actividad inventiva en esta situación es similar a la descrita para la combinación de documentos con categoría “Y” en los apartados B4.4.3. (b3) [\(ii\)](#), [\(iii\)](#) o [\(iv\)](#).

Ejemplo de falta de actividad inventiva basada en un único documento D01

Reivindicación 1:

Máquina dispensadora de café que comprende un molino con un depósito para granos de café tostados, medios que proporcionan agua caliente a presión y una primera cámara donde se pone en contacto el agua caliente a presión con el café molido, caracterizada por que se dispone de una segunda cámara a la que llega la bebida de café, situada justo antes de la boquilla de vertido y que está dotada de un filtro para reducir el contenido en posos de la bebida a suministrar.

Opinión Escrita

Una vez analizado el estado de la técnica más próximo D01 y tras resaltar los elementos comunes de D01 con el objeto de la reivindicación, se redactarían a continuación los siguientes pasos del MPS de acuerdo con la estructura general descrita en 4.4.3 [\(b2\)](#).

La diferencia entre el objeto de la reivindicación 1 y la máquina dispensadora descrita en D01 es que en D01 no se menciona la utilización de un filtro.

El efecto técnico derivado de esta diferencia consiste en retener en la cámara las partículas de café existentes en la bebida. El problema técnico objetivo asociado al efecto técnico es evitar la presencia de partículas en la bebida. Se considera que es del conocimiento general común la utilización de medios para separar los posos de la bebida al hacer café. Por ello, al experto en la materia se le hubiera ocurrido de forma obvia completar la máquina dispensadora descrita en D01 incluyendo un filtro en la cámara que se encuentra justo antes de la boquilla de vertido.

En general, cuando la diferencia se refiera a un elemento técnico que pertenezca al conocimiento general común, no será necesario citar un documento D02 de apoyo. Sin embargo, en previsión de que en fases posteriores del procedimiento el solicitante pusiera en duda que la diferencia pertenezca al conocimiento general común, se puede apoyar esta declaración mediante algún documento D02 que demuestre que se trata efectivamente del conocimiento general común (por ejemplo, un diccionario, una enciclopedia, un libro de texto, o un documento en el que se ponga en evidencia, con múltiples referencias al estado de la técnica, que se trata de un conocimiento general común.)

Este documento adicional D02 se citará en el IET con la categoría “A” para dicha reivindicación (si solo se utilizara su mención a estos efectos). La redacción de la conclusión de la Opinión Escrita debe dejar claro que no se trata de una combinación de documentos sino de una cita de apoyo.

Así una cláusula propuesta para este caso es:

Cláusula de cita de un documento D02 de apoyo con categoría “A”

Por lo tanto, se considera que la reivindicación 1 carece de actividad inventiva a la vista de las enseñanzas de D01 y del conocimiento general común ilustrado por D02 (art. 8.1 Ley 11/1986).

(ii) Combinación de dos documentos, D01 y D02, citados con categoría “Y”

En este caso existen diferencias entre el objeto de la reivindicación y el documento D01 considerado más próximo en el estado de la técnica, pero dichas diferencias se encuentran descritas en un segundo documento D02, y es la combinación de D01 y D02 la que afecta a la actividad inventiva de la reivindicación.

Para que se pueda establecer la falta de actividad inventiva combinando dos documentos se deben dar determinadas condiciones que se analizan más detalladamente en la parte E, Apartado 6.5.3.

Por ello la Opinión Escrita debe reflejar las razones por las que se considera que el experto en la materia hubiera recurrido a la combinación de los dos documentos de forma que quede claro que:

- la combinación de D01 con D02 hubiera producido el efecto técnico identificado en los primeros pasos del MPS resolviéndose así el problema técnico planteado
- dicha combinación responde a una motivación que no se basa en conocimientos adquiridos a posteriori (análisis “*ex post facto*” o “*hindsight*”).

Estas razones pueden ser, entre otras, que los dos documentos traten sobre un mismo problema técnico, que un documento haga referencia de forma explícita al otro o que se trate de documentos del mismo campo técnico.

Se expone a continuación un ejemplo que refleja la combinación de dos documentos D01 y D02 para mostrar la falta de actividad inventiva, incluyendo la opinión escrita completa en lo que se refiere a la reivindicación que se analiza:

Ejemplo de falta de actividad inventiva por combinación de dos documentos

Reivindicación 1:

Sistema para fijar un teléfono móvil a una prenda caracterizado por que comprende una funda (2) para alojar el dispositivo móvil (3) en la que se incluye una pieza magnética interna (4), y una pieza complementaria magnética externa (5), apta para unirse magnéticamente con la pieza interna (4) a través de la funda (2) y del tejido de la prenda.

Opinión Escrita

Se considera que D01 es el documento del estado de la técnica más próximo al objeto de la reivindicación 1.

En relación con la reivindicación 1, D01 describe el siguiente dispositivo (se incluyen entre paréntesis referencias a D01):

Sistema para fijar un teléfono móvil a una prenda que comprende una funda (10) para alojar un dispositivo móvil (20) (ver párr. [0027], fig.1) que dispone de dos aberturas (21,22) en la cara posterior aptas para introducir por ellas un cinturón y así fijar el dispositivo móvil (20) al usuario.

La diferencia entre este dispositivo y el objeto de la reivindicación 1 reside en los medios de fijación a una prenda del usuario. En efecto, en la reivindicación 1 se emplean medios magnéticos para fijar la funda a la ropa, mientras que en el documento D01 la funda tiene un par de aberturas por las que se introduce un cinturón o una muñequera (ver, por ejemplo en la figura 1, aberturas 21 y 22). El efecto técnico asociado a esta diferencia es la simplificación del mecanismo de fijación o separación como consecuencia de la utilización de medios magnéticos frente a medios mecánicos, que requieren una asociación estructural de la funda y el cinturón por medio de las aberturas.

El problema técnico objetivo que se resuelve gracias a esta diferencia es por tanto la simplificación del proceso de fijar y separar la funda a la prenda.

Por otra parte, en el documento D02 (ver fig. 1) se describen unos medios de fijación de unas gafas a una prenda (párr. [0013]), consistentes en dos piezas de material magnético (2) y (3) aptas para unirse entre sí a través de un tejido (4) estando la pieza (2) unida a una patilla de las gafas (1) y la pieza (3) unida al tejido (4) de la prenda.

Se considera que el experto en la materia, enfrentado al problema técnico objetivo mencionado, hubiera recurrido a las enseñanzas del documento D02 ya que es del mismo campo técnico y aborda el mismo problema, consistente en fijar un objeto a una prenda del usuario.

Por lo tanto, el experto en la materia, siguiendo las enseñanzas de D02, hubiera añadido una pieza imantada a la funda de D01 uniéndola a una pieza imantada complementaria con objeto de fijar la funda a una prenda del usuario. De esta manera hubiera empleado en la funda de D01 los medios de fijación descritos en D02 sin necesidad de modificarlos y sin que se produzca ningún efecto inesperado, llegando así de forma obvia a la solución reivindicada.

En conclusión, la reivindicación 1 carece de actividad inventiva frente a la combinación de los documentos D01 y D02, según se establece en el art. 8.1 de la Ley de Patentes 11/1986.

(iii) Combinación de varios documentos con categoría “Y” por mera yuxtaposición de características técnicas conocidas

En este caso la reivindicación consiste en una mera yuxtaposición de equipos, elementos o etapas con características técnicas conocidas, sin que haya ningún efecto sinérgico, sino meramente los efectos técnicos esperables de las características técnicas de cada equipo, elemento o etapa considerados por separado.

Se muestra a continuación un ejemplo de redacción de opinión escrita que refleja este caso, incluyendo primero la reivindicación correspondiente:

Ejemplo de falta de actividad inventiva por yuxtaposición de documentos

Reivindicación 1:

Mueble urbano multifuncional caracterizado por que consta de un banco para acoger a varias personas, una placa solar para el suministro de energía eléctrica a todos los equipos del mueble que lo necesiten, unas luminarias para proporcionar iluminación, unos elementos calefactores insertados en el asiento y el respaldo y un punto de suministro de wifi en la parte superior del mueble.

Opinión Escrita

En la Opinión Escrita, una vez analizado el estado de la técnica más próximo D01 y tras resaltar los elementos comunes de D01 con el objeto de la reivindicación, se redactarían a continuación los siguientes pasos del MPS de acuerdo con la estructura general descrita en 4.4.3 [\(b2\)](#).

Las principales diferencias entre el mueble urbano objeto de la reivindicación 1 y el descrito en D01 consisten en que el mueble urbano reivindicado consta de los siguientes elementos de los que carece el mueble de D01:

- *elementos calefactores insertados en el asiento y el respaldo.*
- *punto de suministro de wifi en la parte superior del mueble.*

Sin embargo son conocidos en el estado de la técnica muebles urbanos dotados de dichos elementos (entre paréntesis se citan partes de los documentos mencionados así como elementos identificados mediante las referencias empleadas en dichos documentos):

- *En D02 se describe un banco para colocar a la intemperie (ver figuras 1 a 3) que dispone de elementos calefactores (7, 8 y 9) en diferentes partes del mismo, al objeto de aumentar el confort de los usuarios en invierno.*
- *En D03 se describe un banco (ver figura 1) que dispone de un punto de suministro wifi (12) al objeto de permitir que quienes se aproximen al banco puedan acceder a internet.*

Como se desprende de lo expuesto anteriormente, tanto D01 como D02 y D03 se refieren a unidades funcionales conocidas incorporables a un mismo mueble urbano multifuncional.

Así pues la invención reivindicada resulta de la mera yuxtaposición en un mismo mueble de dichas unidades funcionales conocidas, sin que aparentemente sea necesario hacer ninguna adaptación al mueble que no se derive directamente de lo descrito en el estado de la técnica para cada unidad funcional por separado. Además, tampoco se reivindica ninguna característica técnica concreta relacionada con la integración en un mismo mueble de las diferentes unidades funcionales.

Por otra parte, al incorporar en un mismo mueble las diferentes unidades funcionales, cada una sigue realizando su propia función sin interactuar entre sí y sin que se produzca ningún efecto técnico sinérgico diferente de la suma de los efectos técnicos

individuales conocidos.

Por lo tanto, se considera que la invención consiste en una mera yuxtaposición de elementos conocidos, por lo que para el experto en la materia hubiera sido obvio incorporar en el mueble urbano descrito en D01 los elementos descritos en D02 y D03 obteniendo un mueble como el reivindicado.

En conclusión, se considera que la reivindicación 1 carece de actividad inventiva a la vista del estado de la técnica anterior (art. 8.1 Ley 11/1986 11/1986).

*En este caso se citarían en el IET los tres documentos D01, D02 y D03 con la categoría “Y” respecto a la reivindicación 1

(iv) Combinación de varios documentos con categoría “Y” por yuxtaposición obvia de diferentes problemas parciales independientes

En este caso las diferencias técnicas entre la reivindicación y el documento del estado de la técnica más próximo no proporcionan aparentemente ningún efecto técnico global común, sino que resuelven diferentes problemas parciales. Al no existir un efecto sinérgico, la actividad inventiva de las soluciones aportadas a ambos problemas técnicos se debe evaluar de forma separada.

Se muestra a continuación un ejemplo de redacción de opinión escrita que refleja este caso, incluyendo primero la reivindicación correspondiente:

Ejemplo de yuxtaposición de problemas parciales independientes

Reivindicación 1:

Pizarra multicapa para un aula de enseñanza o una oficina caracterizada por que comprende:

- *una primera capa (1) de vidrio templado que tiene una superficie externa traslúcida y lisa que se puede usar como superficie de proyección de imágenes y al mismo tiempo permite escribir sobre ella y luego borrar lo que se haya escrito con una gamuza*
- *una segunda capa (2) ferromagnética agujereada fijada detrás de la primera capa (1).*

Opinión Escrita

En la Opinión Escrita, una vez analizado el estado de la técnica más próximo D01 y tras resaltar los elementos comunes de D01 con el objeto de la reivindicación, se redactarían a continuación los siguientes pasos del MPS de acuerdo con la estructura general descrita en 4.4.3 [\(b2\)](#).

Las principales diferencias técnicas entre el panel magnético rotulable del documento D01 y la pizarra de vidrio objeto de la reivindicación 1 así como sus correspondientes efectos técnicos son:

- *En D01 no se indica que la parte frontal de vidrio sea translúcida.*

El efecto técnico que se obtiene gracias a esta diferencia es que, al ser traslúcido el vidrio, se limita la reflexión de la luz y se mejora la visualización de imágenes proyectadas.

- *En D01 la chapa de material ferromagnético (20) no está agujereada.*

El efecto técnico que se deriva de la existencia de agujeros en la chapa de material ferromagnético es una reducción del peso.

Estas diferencias técnicas no proporcionan aparentemente ningún efecto técnico global común sino que resuelven diferentes problemas parciales. Al no existir un efecto sinérgico, la actividad inventiva de las soluciones aportadas a ambos problemas técnicos se debe evaluar de forma separada tal y como se hace a continuación:

- *En el primer caso, el problema técnico que se resuelve es aumentar la funcionalidad de la pizarra para que sirva también para la proyección de imágenes.*

Este problema se aborda en el documento D02 en el que se describe una pizarra que se puede usar tanto para escribir sobre ella como complementariamente para el visionado de diapositivas. La pizarra descrita en D02 está constituida por una lámina de vidrio templado con al menos una superficie de escritura traslúcida.

- *En el segundo caso, el problema técnico que se resuelve es disminuir el peso de la pizarra.*

En el documento D03 se describe el uso de un tablero multicapa de peso reducido con una superficie externa de vidrio adaptada para escribir sobre ella y

con una hoja posterior agujereada ferromagnética que atrae a través de la capa de vidrio imanes de neodimio gracias a los cuales se pueden fijar objetos delgados al tablero (véase D03, resumen, párrafos 4-6 y figura 2).

Así pues, al tratarse de problemas independientes, el experto en la materia hubiera recurrido de forma obvia a las enseñanzas de D02 para solucionar el problema de la reflexión excesiva que disminuye la calidad de la proyección de imágenes y hubiera recurrido a las enseñanzas de D03, reduciendo el peso del panel magnético rotulable de D01, obteniendo como resultado un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1.

Por lo tanto, la reivindicación 1 no tiene actividad inventiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Patentes 11/1986.).

**En este caso se citarían en el IET los tres documentos D01, D02 y D03 con la categoría "Y" respecto a la reivindicación 1*

(c) Reivindicaciones con novedad y actividad inventiva

Se pueden distinguir principalmente tres situaciones que implican que una reivindicación tiene novedad y actividad inventiva. Para cada una de ellas se propone una cláusula de conclusión.

(c1) MPS con resultado de actividad inventiva

Como resultado de la búsqueda se ha encontrado un documento D01 que se ha considerado el más próximo al objeto de la reivindicación. Sin embargo, al aplicar el MPS, el examinador concluye que el experto en la materia no hubiera podido deducir de forma obvia el objeto de la reivindicación a partir del contenido del propio documento D01, ni de una combinación de D01 con otros documentos D02 a D0n. La parte inicial de la Opinión Escrita se redactará de la misma manera que en el apartado en 4.4.3 [\(b2\)](#) pero la cláusula final será diferente, como por ejemplo:

Cláusula de MPS con resultado de actividad inventiva

Una vez analizados los documentos D01-Dn se considera que, pese a existir en ellos características técnicas comunes con la invención [alternativamente especificar: dispositivo para..., procedimiento para..., etc.] objeto de la reivindicación 1, no parece existir ninguna indicación en dichos documentos que hubiera podido conducir al experto en la materia a combinarlos para modificar lo descrito en D01 y así llegar a la

invención objeto de la reivindicación 1.

En conclusión se considera que la reivindicación independiente 1 es nueva y tiene actividad inventiva de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes 11/1986.

(c2) Actividad inventiva sin aplicar el MPS

Como resultado de la búsqueda se han encontrado uno o varios documentos que reúnen una o varias de las características técnicas recogidas en la invención, pero no se han considerado lo suficientemente próximos como para poder aplicar el MPS, por ejemplo por no resolver el mismo problema técnico.

Cláusula de actividad inventiva sin aplicar el MPS

En los documentos citados D01 a Dn, pese a existir características técnicas comunes con la reivindicación 1, tal y como se ha expuesto, los problemas técnicos que se pretenden resolver son totalmente diferentes y las diferencias entre la reivindicación y cada documento responden a la necesidad de resolver dichos problemas técnicos diferentes.

*Es decir, ante la necesidad de resolver el problema técnico planteado en la solicitud que consiste en [citar el problema técnico como esté expresado en la solicitud *], no parece existir ninguna indicación en dichos documentos, ni considerados de forma individual ni en combinación, que hubiera llevado al experto en la materia a modificar [los sistemas/aparatos/dispositivos/métodos...] descritos para llegar al objeto de la reivindicación 1.*

En conclusión, se considera que la reivindicación independiente 1 es nueva y tiene actividad inventiva de acuerdo con los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes 11/1986.

* En caso de que el problema técnico no esté expresado en la solicitud, se aconseja no especificar el problema técnico, salvo que sea absolutamente imprescindible para entender el razonamiento, y utilizar la siguiente cláusula:

Así pues no parece existir ninguna indicación en estos documentos, ni considerados de forma individual ni en combinación, que hubiera llevado al

experto en la materia a modificar **los sistemas/aparatos/dispositivos/métodos...** descritos para llegar al objeto de la reivindicación 1.

(c3) Novedad y actividad inventiva sin referencia a ningún documento

Como resultado de la búsqueda no se ha encontrado ningún documento lo suficientemente relevante en relación con la reivindicación analizada como para basar en él la redacción de la Opinión Escrita.

Se trata de un caso muy excepcional que no suele producirse, salvo en casos muy puntuales relacionados con tecnologías muy innovadoras.

Cláusula de novedad y actividad inventiva sin referencia a ningún documento

No se ha recuperado en el estado de la técnica ningún documento relevante relacionado directamente con el objeto de la reivindicación 1.

En conclusión se considera que la reivindicación independiente 1 es nueva y tiene actividad inventiva de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes 11/1986.

(d) Reivindicaciones dependientes

Las reivindicaciones dependientes se analizarán teniendo en cuenta que su contenido incluye siempre el contenido de la reivindicación o reivindicaciones de las que dependan. Así, la declaración de novedad y actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes vendrá condicionada por la declaración que se haya hecho para la reivindicación independiente.

(d1) La reivindicación independiente presenta novedad y actividad inventiva.

En los casos en los que una reivindicación independiente satisfaga los requisitos de novedad y actividad inventiva necesariamente también presentarán novedad y actividad inventiva sus reivindicaciones dependientes. La argumentación correspondiente en la Opinión Escrita incluirá una cláusula general del tipo:

Cláusula de conclusión global:

reivindicaciones dependientes de una reivindicación nueva e inventiva

Las reivindicaciones 2-5 dependen de forma directa o indirecta de la reivindicación 1, que cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva. Por lo tanto, las reivindicaciones 2-5 cumplen a su vez dichos requisitos (art. 6.1 y 8 de la Ley 11/1986).

(d2) La reivindicación independiente no presenta novedad y/o actividad inventiva

En los casos en los que una reivindicación independiente no satisfaga los requisitos de novedad y/o actividad inventiva habrá que analizar individualmente las reivindicaciones dependientes, agrupándolas si es conveniente por grupos de dependencia. Se pueden dar dos situaciones:

(i) Las reivindicaciones dependientes tampoco presentan novedad y/o actividad inventiva

Si tras el análisis del objeto de las reivindicaciones dependientes se llega a la conclusión de que tampoco éstas cumplen los criterios de novedad y/o actividad inventiva se incluirá una argumentación en la Opinión Escrita que podrá ser de carácter general o individualizada.

Realizaciones conocidas u obvias

Cuando las reivindicaciones dependientes consistan en particularizaciones o alternativas de realización conocidas u obvias, se podrá redactar una conclusión general del siguiente tipo:

Cláusula de conclusión global:

reivindicaciones dependientes sin novedad/ actividad inventiva

Las reivindicaciones dependientes 2-6 no comprenden características adicionales o alternativas que, en combinación con las características de las reivindicaciones de las que dependen, cumplan el requisito de novedad (en el caso de las reivindicaciones 2 y 3) o el requisito de actividad inventiva (para las reivindicaciones 4-6) frente al estado

de la técnica anterior, según los art. 6.1 y 8.1 de la Ley 11/1986, respectivamente.

En algunos casos, cuando así se considere oportuno, se puede incluir un comentario más completo sobre la falta de novedad o actividad inventiva de alguna de las reivindicaciones.

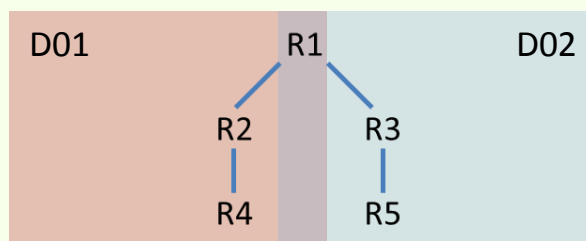
Argumentaciones individualizadas para reivindicaciones dependientes

Si el caso particular así lo requiere, será preciso seguir las pautas descritas en los apartados anteriores también para argumentar la falta de actividad inventiva de una determinada reivindicación dependiente, por ejemplo porque se necesiten documentos distintos u otra combinación de documentos, o porque sea necesario volver a aplicar el MPS.

Un caso particular de lo anterior sería una reivindicación independiente de la que dependan diferentes bloques de reivindicaciones, correspondientes a alternativas o realizaciones diferentes, y que se vean afectadas por documentos diferentes.

Ejemplo de reivindicaciones que requieren argumentaciones múltiples

Un ejemplo sencillo se describe mediante el siguiente árbol de reivindicaciones:



Un primer documento D01 afecta a los requisitos de patentabilidad de las reivindicaciones R1, R2 y R4. En particular, D01 afecta al requisito de novedad de R1 y a la novedad o la actividad inventiva de R2 y R4.

Por otra parte, D02 afecta a los requisitos de patentabilidad de las reivindicaciones R1, R3 y R5. En particular, D02 afecta al requisito de novedad de R1 y a la novedad o la actividad inventiva de R3 y R5.

En este caso particular, para poder razonar debidamente la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes, en la Opinión Escrita será necesario incluir previamente para la reivindicación independiente tanto la argumentación para la falta de novedad con D01 como la argumentación para la falta de novedad con D02.

(ii) Las reivindicaciones dependientes sí presentan novedad y actividad inventiva

Si tras el análisis de una determinada reivindicación dependiente se llega a la conclusión de que sí cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva se procederá para dicha reivindicación tal como se ha expuesto en el apartado anterior [B4.4.3 \(c\)](#).

(e) **Opinión Escrita con un documento potencialmente conflictivo (categoría “E”)**

Cuando en el IET se haya citado algún documento con [categoría “E”](#), en la Opinión Escrita se hará referencia al mismo, de acuerdo con lo expuesto para los siguientes casos:

**(e1) Solicitudes españolas de patente o de modelo de utilidad y asimiladas
(art. 6.3 de la Ley 11/1986)**

En este caso la Opinión Escrita contendrá una cláusula explicando el motivo por el que se cita el documento D01 con categoría “E”, como por ejemplo:

Cláusula para documento “E” según art. 6.3 de la Ley 11/1986

*Se considera que el documento D01, presentado antes de la fecha de prioridad/presentación de la solicitud y publicado después, es parte del estado de la técnica de acuerdo con el art. 6.3 de la Ley 11/1986 y afecta al requisito de novedad de la/s reivindicación/nes **[poner número de reivindicaciones]**, según el art. 6.1 de la Ley 11/1986.*

A estos efectos, se asimilarán a una solicitud de patente nacional las solicitudes de patente europea que designen a España y las solicitudes internacionales de patente PCT que hayan entrado en fase nacional en España, y que hayan sido publicadas en español.

Tras la cláusula anterior se seguirá con la argumentación correspondiente a la falta de novedad de las reivindicaciones consideradas.

En el caso de que en el IET se haya citado con categoría “X” otro documento que afecte a la novedad de las mismas reivindicaciones, se utilizará preferiblemente dicho documento para la argumentación de falta de novedad.

En caso contrario, se redactará la objeción por falta de novedad con el documento D01 citado con categoría “E” siguiendo el mismo tipo de argumentación que para los documentos citados con categoría “X”, según los casos expuestos en el apartado correspondiente B4.4.3 [\(a\)](#).

En el caso de que D01 sea una solicitud anterior del mismo solicitante con el mismo objeto inventivo, en la Opinión Escrita no será necesario realizar una argumentación de falta de novedad completa, siendo suficiente añadir una cláusula del tipo:

Cláusula para documento con categoría “E” del propio solicitante

El documento D01 es un documento del propio solicitante con el mismo objeto inventivo que el de la solicitud, por lo que afecta al requisito de novedad de las reivindicaciones [poner reivindicaciones afectadas] (art. 6.1 de la Ley 11/1986)

(e2) Documento citado con categoría “E” susceptible de ser asimilados a una solicitud española en una fase posterior de la tramitación

Cuando en el IET se haya citado con categoría “E” bien una solicitud de patente europea no publicada en español que designe a España y que esté aún en plazo para ser validada en España o bien una solicitud PCT que no haya entrado en fase nacional en España pero que esté en plazo para hacerlo, se incluirá en la Opinión Escrita una cláusula del tipo:

Cláusula para documento “E” citado en previsión de una posterior validación o entrada en fase nacional

El documento D0n, citado en el IET con la categoría “E”, podría afectar a la patentabilidad de la solicitud si posteriormente [se validara]/[entrara en fase nacional] en España, en cuyo caso se asimilaría a una solicitud de patente nacional en el sentido del art. 6.3 de la Ley 11/1986.

(e3) Documento citado con categoría “E” que no cumple lo establecido en el art. 6.3 de la Ley 11/1986

Cuando en el IET se haya citado con categoría “E” un documento que no cumpla lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley 11/1986, se incluirá simplemente una breve mención explicativa mediante una cláusula del tipo.

Cláusula para documento “E” citado a título informativo

El documento D0n se ha citado en el IET con la categoría “E” para una mejor información al solicitante y al público en general, si bien no afecta a la patentabilidad de la solicitud en España, por tratarse de un documento que no pertenece al estado de la técnica anterior en el sentido del art. 6.3 de la Ley 11/1986.

(f) Opinión Escrita con documentos intermedios (categoría “P”)

Cuando en el IET se haya citado algún documento con [categoría “P”](#), en la Opinión Escrita se hará referencia al mismo en función de la validez de la prioridad reivindicada en la solicitud y de acuerdo con lo expuesto para los siguientes casos:

(f1) No se ha podido verificar la validez de la prioridad reivindicada

La reivindicación de prioridad **se dará por válida** a la hora de redactar la Opinión Escrita cuando no se pueda verificar la validez de la fecha de prioridad reivindicada, por ejemplo cuando:

- no se dispone del documento de prioridad porque la búsqueda se ha llevado a cabo antes de la fecha en que debe presentarse dicho documento (16 meses desde la fecha de prioridad más antigua, regla 4 del PLT)
- se dispone del documento de prioridad pero no de su traducción y el examinador necesitaría consultarla

En este caso, al redactar la Opinión Escrita, el examinador no hará objeciones por falta de novedad o de actividad inventiva para aquellas reivindicaciones que estén exclusivamente afectadas por uno o varios documentos citados con categoría “P, X” o “P, Y” en el IET. Se seguirán las pautas dadas en el apartado B4.4.3 [\(a\)](#) y [\(b\)](#).

Asimismo el cuadro resumen de la Opinión Escrita mencionado en [B.4.1](#) se habrá rellenado considerando que sí se cumplen los requisitos novedad y actividad inventiva.

No obstante, en la Opinión Escrita se mencionará explícitamente la posibilidad de que estos documentos puedan ser utilizados en la fase de examen previo incluyéndose en la Opinión Escrita una cláusula del tipo:

Cláusula en caso de prioridad pendiente de verificación

El documento D01, publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud, se podrá tomar en consideración durante la fase de examen previo, una vez valorada la validez de la fecha de prioridad reivindicada.

(f2) Se ha podido verificar la validez de la prioridad reivindicada.

(i) La prioridad reivindicada no se considera válida

En los casos en los que en el momento de redactar la Opinión Escrita el examinador haya podido evaluar la reivindicación de prioridad y considere que no es válida, lo hará constar en la Opinión Escrita, incluyendo antes de mencionar el documento en alguna argumentación, una cláusula del tipo:

Cláusula en caso de prioridad no válida

Se considera que la prioridad no ha sido válidamente reivindicada y, por tanto, el documento D01 ha sido tenido en cuenta para evaluar la novedad y/o la actividad inventiva de la invención reivindicada.

Además se deberá incluir un comentario justificando por qué se ha considerado no válida la reivindicación de prioridad, como por ejemplo:

Cláusula de ejemplo de justificación de la falta de validez de la prioridad

En efecto, se ha considerado que la prioridad no está válidamente reivindicada porque el contenido de las reivindicaciones de la solicitud no se encuentra íntegramente descrito en el documento prioritario.

En cualquier caso se mantendrá en el IET la categoría “P” del documento o los documentos intermedios, si bien al redactar la Opinión Escrita, el examinador hará las objeciones por falta de novedad y/o actividad inventiva tratando los documentos intermedios como si fueran documentos con categoría “X” o “Y”. Se seguirán las pautas dadas en el apartado B4.4.3 [\(a\)](#) y [\(b\)](#).

Asimismo el cuadro resumen de la Opinión Escrita mencionado en [B.4.1](#) se habrá rellenado considerando que no se cumplen los requisitos novedad y actividad inventiva.

(ii) La prioridad reivindicada se considera válida

Si la prioridad reivindicada se considera válida, el documento citado con categoría “P” en el IET no afecta a los requisitos de novedad y actividad inventiva. El examinador deberá hacer una referencia a este documento con una cláusula del tipo:

Cláusula en caso de prioridad válida

Se considera que la prioridad ha sido válidamente reivindicada y, por tanto, el documento D01 no afecta a los requisitos de novedad y/o la actividad inventiva de la invención reivindicada, si bien se cita a título informativo.