

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

PARTE F

LA SOLICITUD DE PATENTE

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL

PARTE F	LA SOLICITUD DE PATENTE	1
F1.	INTRODUCCIÓN	1
F2.	PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD	2
F2.1.	PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UNA PATENTE Y DERECHO A LA MISMA	2
F2.2.	LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE	3
F2.3.	DESIGNACIÓN DE EL/LA INVENTOR/A	4
F2.4.	IDIOMA DE LA SOLICITUD	4
F2.5.	REMISIÓN A UNA SOLICITUD ANTERIOR (O INCORPORACIÓN POR REFERENCIA)	5
F3.	CONTENIDO DE LA SOLICITUD (SALVO REIVINDICACIONES)	7
F3.1.	INSTANCIA	7
F3.2.	TÍTULO	9
F3.3.	RESUMEN	9
F3.4.	DESCRIPCIÓN	10
F3.5.	DIBUJOS	21
F3.6.	LISTA DE SECUENCIAS Y DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO	22
F4.	SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN	23
F4.1.	INSUFICIENCIA PARCIAL	26
F4.2.	SUFICIENCIA VS REIVINDICACIONES NO BASADAS EN LA DESCRIPCIÓN	27
F4.3.	NOMBRES PROPIOS, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES	28
F4.4.	REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS	28
F4.5.	SUFICIENCIA VS AMPLIACIÓN DE CONTENIDO	29
F4.6.	REIVINDICACIONES DE USO EXTENDIDO (“REACH-THROUGH” CLAIMS)	30
F4.7.	INVENCIONES RELATIVAS A MATERIA BIOLÓGICA	31
F4.8.	SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y CLARIDAD	34
F4.9.	SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD INVENTIVA	35
F4.10.	SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN INDUSTRIAL	37
F5.	REIVINDICACIONES	39
F5.1.	FORMA Y CONTENIDO	39
F5.2.	TIPOS DE REIVINDICACIONES	41
F5.3.	CLARIDAD E INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES	68
F5.4.	CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES	112
F5.5.	SOPORTE EN LA DESCRIPCIÓN	114
F6.	UNIDAD DE INVENCIÓN	119
F6.1.	CONSIDERACIONES GENERALES	119
F6.2.	ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE INVENCIÓN	123
F6.3.	AGRUPAMIENTO O GRUPOS DE INVENCIONES	131

F.6.4.	<i>PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES</i>	139
F.6.5.	<i>MÉTODO DEL RAZONAMIENTO MÍNIMO</i>	140
F.6.6.	<i>FALTA DE UNIDAD EN IET Y OPINIÓN ESCRITA</i>	142
F.6.7.	<i>FALTA DE UNIDAD EN EXAMEN SUSTANTIVO</i>	144
F.6.8.	<i>ANEXO: Ejemplos relativos a la unidad de la invención</i>	145
F7.	<i>PRIORIDAD</i>	185
F.7.1.	<i>EL DERECHO DE PRIORIDAD</i>	185
F.7.2.	<i>REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD</i>	187

ÍNDICE DETALLADO

PARTE F	LA SOLICITUD DE PATENTE	1
F1.	INTRODUCCIÓN	1
F2.	PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD	2
F2.1.	PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UNA PATENTE Y DERECHO A LA MISMA	2
F2.2.	LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE.....	3
F2.3.	DESIGNACIÓN DE EL/LA INVENTOR/A	4
F2.4.	IDIOMA DE LA SOLICITUD	4
F2.5.	REMISIÓN A UNA SOLICITUD ANTERIOR (O INCORPORACIÓN POR REFERENCIA).....	5
F3.	CONTENIDO DE LA SOLICITUD (SALVO REIVINDICACIONES)	7
F3.1.	INSTANCIA	7
F3.2.	TÍTULO	9
F3.3.	RESUMEN	9
F3.3.1	Contenido del resumen.....	10
F3.3.2	Modificación del resumen.....	10
F3.4.	DESCRIPCIÓN	10
F3.4.1.	Contenido de la descripción.....	10
(a)	Sector de la técnica	11
(b)	Estado de la técnica	11
(c)	Explicación de la invención: el problema técnico y su solución	12
(d)	Breve descripción de los dibujos.....	13
(e)	Exposición detallada de al menos un modo de realización de la invención.....	14
(f)	Aplicación industrial.....	14
F3.4.2.	Terminología empleada	14
F3.4.3.	Programas de ordenador	15
F3.4.4.	Unidades	15
F3.4.5.	Nombre propios o marcas	19
F3.4.6.	Referencias a otros documentos	19
F3.5.	DIBUJOS.....	21
F3.6.	LISTA DE SECUENCIAS Y DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO.....	22
F4.	SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN	23
F4.1.	INSUFICIENCIA PARCIAL.....	26
F4.2.	SUFICIENCIA VS REIVINDICACIONES NO BASADAS EN LA DESCRIPCIÓN	27
F4.3.	NOMBRES PROPIOS, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES.....	28
F4.4.	REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS	28
F4.5.	SUFICIENCIA VS AMPLIACIÓN DE CONTENIDO	29
F4.6.	REIVINDICACIONES DE USO EXTENDIDO (“REACH-THROUGH” CLAIMS).....	30
F4.7.	INVENCIONES RELATIVAS A MATERIA BIOLÓGICA	31
F4.7.1	Materia biológica	31

F4.7.2	Accesibilidad al público	32
F4.7.3	Listados de secuencias	33
F4.8.	<i>SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y CLARIDAD</i>	34
F4.9.	<i>SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD INVENTIVA</i>	35
F4.10.	<i>SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN INDUSTRIAL</i>	37
F5.	REIVINDICACIONES	39
F5.1.	<i>FORMA Y CONTENIDO</i>	39
F5.1.1	Características técnicas	39
F5.1.2	Forma en dos partes.....	40
F5.1.3	Fórmulas, tablas y signos de referencia	40
F5.2.	<i>TIPOS DE REIVINDICACIONES</i>	41
F5.2.1	Categorías	41
(a)	Reivindicaciones de entidad física (producto, dispositivo, sistema)	42
(b)	Reivindicaciones de actividad (procedimiento, método y uso).....	43
F5.2.2	Reivindicaciones independientes y dependientes	43
F5.2.3	Número de reivindicaciones independientes.....	45
(a)	Ejemplos de una pluralidad de reivindicaciones independientes admisibles:	46
F5.2.4	Orden de las reivindicaciones	49
F5.2.5	Relación de dependencia	49
(a)	Dependencias múltiples	50
(a1)	Ejemplos de dependencias alternativas	50
(a2)	Ejemplos de dependencias acumulativas	52
(b)	Alternativas en una misma reivindicación:	53
(c)	Referencias entre reivindicaciones de distinta categoría.....	54
F5.2.6	Reivindicaciones relativas a invenciones implementadas por ordenador.....	58
(a)	Casos en los que todas las etapas del método se ejecutan en un procesador genérico (p. ej. un ordenador).....	58
(b)	Casos en los que las etapas del método requieren dispositivos adicionales y/o medios específicos de procesamiento de datos.	62
(c)	Casos en los que la invención se realiza en un entorno distribuido.....	66
F5.3.	<i>CLARIDAD E INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES</i>	68
F5.3.1	Incoherencia entre las reivindicaciones y la descripción.....	69
(a)	Incoherencia manifiesta	69
(b)	Incoherencia en relación con características técnicas esenciales	69
(c)	Parte de la descripción y/o los dibujos es incoherente con el objeto cuya protección se solicita ..	70
F5.3.2	Declaraciones generales, "espíritu de la invención", cláusulas "tipo reivindicación"	75
F5.3.3	Falta de características esenciales.....	76
(a)	Definición de las características esenciales.....	77
(b)	Generalización de las características esenciales	77
(c)	Características implícitas.....	78
F5.3.4	Términos relativos y opcionales	78
(a)	Términos relativos.....	78

(b)	Términos opcionales	80
F5.3.5	Marcas.....	81
F5.3.6	Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar	82
F5.3.7	Reivindicaciones definidas mediante parámetros.....	84
(a)	Parámetros inusuales.....	86
F5.3.8	Reivindicaciones de producto definido por su procedimiento de obtención (" <i>product-by-process claims</i> ").....	87
F5.3.9	Características expresadas funcionalmente. Interpretación del término "para"	89
(a)	Reivindicaciones referidas a una entidad (producto, dispositivo o sistema)	89
(b)	Reivindicaciones referidas a una actividad (procedimiento o uso).....	92
(c)	Características funcionales: "medios para"	94
(c1)	Definición funcional de un compuesto	97
(c2)	Definición funcional de una patología.....	97
F5.3.10	Producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la invención .	98
F5.3.11	Reivindicaciones de uso	100
F5.3.12	Referencias a la descripción o dibujos	101
F5.3.13	Limitaciones formuladas en términos negativos (" <i>disclaimers</i> ")	102
F5.3.14	Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado	103
F5.3.15	Amplitud de las reivindicaciones.....	104
F5.3.16	La expresión "en"	105
F5.3.17	Aspectos importantes en la redacción de las reivindicaciones.....	106
(a)	<i>Base antecedente</i>	106
(b)	Denominación precisa de los elementos de la invención.	109
(c)	Compatibilidad entre las reivindicaciones dependientes y las reivindicaciones de las cuales dependen.....	110
(d)	Recursividad en la redacción de las reivindicaciones.....	111
F5.4.	CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES	112
F5.5.	SOPORTE EN LA DESCRIPCIÓN	114
F5.5.1	Alcance de la generalización	114
F5.5.2	Objeciones por falta de soporte en la descripción	114
F5.5.3	Falta de soporte vs. insuficiencia de la descripción.....	116
F5.5.4	Definición en términos de función	118
F5.5.5	Soporte de las reivindicaciones dependientes.....	118
F.6.	UNIDAD DE INVENCION	119
F.6.1.	CONSIDERACIONES GENERALES	119
(a)	Elementos técnicos particulares iguales/idénticos o correspondientes	121
(b)	Estado de la técnica disponible	122
F.6.2.	ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE INVENCION	123
(a)	Determinación de la materia común	124
(b)	Comparación de la materia común con el estado de la técnica disponible	126
(c)	Análisis de las características técnicas restantes	127
(d)	Ejemplos ilustrativos de análisis de unidad de invención	128

F.6.3.	AGRUPAMIENTO O GRUPOS DE INVENCIONES.....	131
F.6.3.1.	Pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría	131
F.6.3.2.	Pluralidad de reivindicaciones independientes de diferentes categorías.....	132
F.6.3.3.	Reivindicaciones dependientes.....	134
(a)	Reivindicaciones dependientes comunes a varias reivindicaciones independientes.....	135
F.6.3.4.	Práctica Markush (Alternativas en una misma reivindicación)	137
F.6.4.	PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES.....	139
F.6.5.	MÉTODO DEL RAZONAMIENTO MÍNIMO.....	140
F.6.6.	FALTA DE UNIDAD EN IET Y OPINIÓN ESCRITA.....	142
F6.6.1	Determinación de la primera invención recogida en las reivindicaciones	143
F.6.7.	FALTA DE UNIDAD EN EXAMEN SUSTANTIVO.....	144
F.6.8.	ANEXO: Ejemplos relativos a la unidad de la invención	145
(a)	Diferentes aspectos de la invención reivindicada (procedimiento, aparato, producto, etc.)	145
(a1)	Ejemplos de producto intermedio/final	148
(a2)	Ejemplos de proteína y ADN que codifica esa proteína.....	152
(a3)	Ejemplos de falta de unidad de invención (a priori).....	153
(b)	Reivindicaciones con características que se solapan, pero en las que progresivamente se incorporan nuevas características	154
(c)	Formas complementarias de la invención (ej. receptor y transmisor).....	156
(d)	Variantes de un aspecto de la invención (soluciones alternativas para el mismo problema).....	159
(d1)	“Práctica Markush”	159
(e)	Ejemplos de uso de la metodología del razonamiento mínimo	178
F7.	PRIORIDAD.....	185
F.7.1.	EL DERECHO DE PRIORIDAD	185
F.7.1.1	Concepto de “la misma invención”	186
F.7.2.	REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD	187
(a)	Determinación de la primera solicitud.....	187
(b)	Determinación de una solicitud posterior como primera solicitud.....	187
F7.2.1	Prioridades múltiples y prioridades parciales	188
F7.2.2	Validez de la reivindicación de prioridad	190
F7.2.3	Corrección o adición de una reivindicación de prioridad	191
F7.2.4	EJEMPLOS DE REIVINDICACION DE PRIORIDAD.....	192
(a)	Ejemplo 1 (publicación intermedia)	192
(b)	Ejemplo 2 (publicación intermedia)	192
(c)	Ejemplo 3 (prioridad múltiple)	193

PARTE F LA SOLICITUD DE PATENTE

F1. INTRODUCCIÓN

En esta parte de las Directrices se recoge toda la información relativa a los requisitos que debe reunir una solicitud de patente, a excepción de los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) y de las exclusiones y excepciones de patentabilidad, a los que está destinada la parte G. Patentabilidad.

Por lo tanto, en esta parte se tratan requisitos de carácter técnico como son la unidad de invención (art. 26 LP), la suficiencia de la descripción (art. 27 LP) o la claridad de las reivindicaciones (art. 28 LP), y otros de carácter más formal como puedan ser, por ejemplo, la forma y numeración de las reivindicaciones o la forma de presentación de los dibujos.

Asimismo, se incluye un capítulo referido al análisis de los requisitos relacionados con el derecho de prioridad (art. 30 y 31 LP), el cual requiere un examen independiente del de los requisitos de patentabilidad, si bien normalmente se examina solo cuando está en cuestión la patentabilidad de la solicitud.

En esta parte F se describen íntegramente todos los elementos que constituyen una solicitud de patente de acuerdo con lo dispuesto en los art. 23, 27, 28, 29 de la LP y en los art. 1-15 RP.

F2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

F2.1. PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UNA PATENTE Y DERECHO A LA MISMA

Art. [3](#), [10](#), [111](#) y [115](#) LP

Cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público están legitimadas para solicitar una patente. La Ley no establece ninguna limitación de nacionalidad a los solicitantes de patentes. En este sentido, se establece que dichas personas podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional de aplicación en España, en cuanto les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.

Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, no se podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero antes de los plazos establecidos, salvo autorización expresa de la OEPM (ver apartado E17).

En los casos en que sean varios los solicitantes, se deberá indicar en la instancia el porcentaje de titularidad de cada solicitante. En el caso de que no se indique, la OEPM considerará iguales las cuotas de los solicitantes.

La legitimación para solicitar una patente hay que diferenciarla del derecho a la patente que, pertenece a el/la inventor/a o a su causahabiente.

Teniendo en cuenta la distinción entre legitimación y el derecho a la patente, en el procedimiento ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente. En consecuencia, este aspecto no será examinado de oficio por la OEPM, sino que deberá hacerse valer ante los tribunales por quien se considere perjudicado.

Cuando la invención ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas. Sin embargo, cuando la misma invención haya sido realizada por varias personas de manera independiente, el derecho a la patente será del que presente antes la solicitud de patente, siempre que dicha solicitud se publique de acuerdo a lo que establece la LP.

F2.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Art. 22 LP, [Disposición adicional segunda RP](#)

La presentación de la solicitud puede realizarse tanto en formato papel como en formato electrónico a través de la [Sede Electrónica de la OEPM](#)).

Tanto los Agentes de la Propiedad Industrial como las personas jurídicas y sus representantes están obligados a presentar electrónicamente las solicitudes de patente.

Una solicitud de patente se puede presentar en cualquiera de las oficinas autorizadas para ello. Se consideran **oficinas autorizadas** para la recepción la sede de la OEPM y los órganos competentes de cualquier Comunidad Autónoma, incluidos los [Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial](#).

Asimismo, la solicitud podrá presentarse en los lugares previstos en el [art. 16.4 de la LPACAP](#), en cuyo caso deberá estar dirigida a cualquier órgano competente para recibirla. Los lugares previstos son los siguientes:

- Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado,
- Oficinas de Correos y
- Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

Con carácter general, cuando la solicitud se presente ante uno de estos lugares, la fecha de presentación será aquel momento en el que la oficina autorizada, es decir, la OEPM o el órgano competente de la Comunidad Autónoma reciba la solicitud, con su documentación mínima.

En los casos en los que la solicitud se entregue en una oficina de Correos, deberá presentarse en sobre abierto y enviarse por correo certificado con acuse de recibo, dirigido a alguna de las oficinas autorizadas anteriormente especificadas. Solo así, se mantendrá como fecha de presentación la fecha sellada por la oficina de correos en la cabecera de la primera hoja, siempre y cuando la documentación aportada incluya la documentación mínima.

En el caso de que la presentación de la solicitud sea telemática, será necesario el uso de un certificado electrónico acreditado. Además, los trámites presentados por Internet llevan asociada una reducción de tasas del 15% siempre que el pago se haya realizado previa o simultáneamente a la solicitud y de manera telemática. ([Art. 186.2 LP](#)).

F2.3. DESIGNACIÓN DE EL/LA INVENTOR/A

Art. 25 LP; art. 2.2 d) RP

La Ley establece que la solicitud debe designar a el/la inventor/a o inventores/as, si son varios. En el caso de que el solicitante no coincida con el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente, según uno de los modos previstos:

- invención laboral
- contrato
- sucesión
- otros (especificar)

En el caso de que el/la inventor/a o inventores/as hubieran renunciado a su derecho a ser mencionados como tales se deberá aportar una declaración de renuncia firmada por el/la o los/las inventores/as.

F2.4. IDIOMA DE LA SOLICITUD

Art. 23.3 LP; art. 17.2 RP; art. 23 b) RP

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

En las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, dichos documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.

En el supuesto de que la descripción se hubiera presentado en un idioma distinto al español, el solicitante deberá aportar la correspondiente traducción en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de patente o hasta la finalización del plazo de dos meses otorgado para subsanar los defectos notificados en el examen de oficio, aplicándose el plazo que expire más tarde.

F2.5. REMISIÓN A UNA SOLICITUD ANTERIOR (O INCORPORACIÓN POR REFERENCIA)

Art. [24 LP](#); art. [17 RP](#) art. [23.1.c\) y d\) RP](#)

La Ley permite al solicitante en el momento de la solicitud, remitirse a una solicitud anterior para reemplazar a la descripción, y en su caso a cualquiera de los dibujos, así como las reivindicaciones, lo que deberá indicarse expresamente.

Esto no debe confundirse con la reivindicación de prioridad de una solicitud anterior. De hecho, esta posibilidad está prevista, por ejemplo, para aquellos casos en los que el plazo de prioridad está vencido, pero existe una solicitud anterior a la que remitirse en cuanto al texto de la solicitud, y dibujos en su caso. En cualquier caso, son compatibles las dos posibilidades: reivindicación de prioridad y remisión a una solicitud anterior.

En el supuesto de que el solicitante se acoja a esta posibilidad, para obtener fecha de presentación (ver apartado A2.1.2) deberá efectuar en el momento de la solicitud una petición de incorporación por referencia a una solicitud anterior, en la que deberá indicar en español:

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

En la práctica la remisión a una solicitud anterior se llevará a cabo en el modelo oficial de instancia ([formulario 5101](#)) consignando, el país de origen con su código correspondiente, la fecha de la solicitud anterior y el número, en los recuadros habilitados a tal efecto.

La consignación de estos datos tiene carácter de declaración en cuanto a la titularidad de la solicitud anterior, es decir, se da por hecho que ésta es titularidad del propio solicitante.

En estos casos el solicitante deberá aportar, en el plazo de dos meses desde la fecha del depósito de la solicitud una copia certificada de la solicitud anterior, y, en su caso, una traducción al español.

No será necesario aportar la copia certificada de la solicitud anterior o la traducción al español si dicha copia o traducción obran en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o cuando estén disponibles desde una [biblioteca digital aceptada](#) por la OEPM. Para acceder a dicho documento será necesario que el solicitante haya facilitado el código de acceso correspondiente.

F3. CONTENIDO DE LA SOLICITUD (SALVO REIVINDICACIONES)

Art. [23 LP](#), art. [11](#) y [Anexo RP](#)

La solicitud de patente deberá contener:

- (i) una instancia de solicitud; según el modelo oficial ([formulario 5101](#))
- (ii) una descripción de la invención
- (iii) una o varias reivindicaciones
- (iv) los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas
- (v) un resumen de la invención.

Cada parte de la solicitud se iniciará en una nueva página con las palabras **DESCRIPCIÓN**, **REIVINDICACIONES** y, si hubiera, **DIBUJOS** y **LISTA DE SECUENCIAS**, y **RESUMEN** (tal y como indica el Anexo del Reglamento).

Además, la solicitud debe cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. En particular, la solicitud de patente no debe contener:

- a) Elementos contrarios al orden público y a las buenas costumbres (ver apartado G4.1).
- b) Declaraciones denigratorias relativas a productos o procedimientos de terceros o al mérito o validez de las solicitudes de patentes o patentes de terceros. Las simples comparaciones con el estado de la técnica no serán consideradas en sí mismas como denigrantes.
- c) Elementos manifiestamente extraños a la solicitud o superfluos. En particular no se aceptará ninguna declaración u otro elemento manifiestamente no pertinente o superfluo, es decir, si no guardan ninguna relación con el objeto de la invención o el estado de la técnica en que se basa.

F3.1. INSTANCIA

Art. [2](#) y [Disposición adicional segunda RP](#)

La instancia se formalizará en un modelo oficial ([formulario 5101](#)) y contendrá los siguientes datos:

- (a) Indicación de que se solicita una patente de invención**
- (b) Identidad del/los solicitante/s**

En cuanto a la identidad del solicitante, si hubiera varios solicitantes, se hará constar la identidad de cada uno de ellos. Cuando el solicitante sea una persona física se identificará con su nombre y apellido o apellidos, documento de identidad, domicilio y nacionalidad; y cuando sea una persona jurídica se identificará por su denominación social completa o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija, su NIF, domicilio y nacionalidad.

(c) Datos para notificaciones (dirección postal, correo electrónico, etc.)

Las notificaciones se realizarán al solicitante, o en su caso al representante. En la instancia podrá indicarse el medio de notificación preferente: correo postal o correo electrónico. En el caso de los Agentes de la Propiedad Industrial y de las personas jurídicas es obligatorio relacionarse por medios electrónicos.

En el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio, ni residencia habitual, ni sede o establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado español, aunque sí en la Unión Europea, deberá designar, a efectos de notificaciones, una dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación admitido por la OEPM.

En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

(d) Título de la invención (ver [apartado F3.2](#))

(e) Designación de el/la inventor/a o inventores/as e indicación, si no es el solicitante, de cómo ha adquirido el derecho a la patente.

(f) Relación de documentos que acompañan a la solicitud

(g) Firma del solicitante o de su representante

En aquellos casos en que proceda se completará la instancia con los siguientes datos:

(h) Identidad del representante

(i) Datos de la solicitud de origen (divisionales, cambio de modalidad, patente europea, entrada en fase nacional PCT)

(j) Datos de una solicitud anterior, cuando la solicitud se remita a la misma

(k) Declaración de renuncia firmada por el/la inventor/a o inventores/as cuando renuncien a su derecho a ser mencionados como tales (ver [apartado F2.3](#)).

(l) Datos de la prioridad, en el supuesto de que se reivindique (ver [apartado F7.7.2](#))

(m) Datos de exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, si la invención hubiera sido exhibida en alguna.

(n) Datos relativos al depósito de materia biológica no accesible al público

- (o) **Datos de procedencia de la materia biológica;** datos sobre un recurso genético o conocimiento tradicional (registro o certificado)
- (p) **Indicación del contenido de listas de secuencias** de aminoácidos y ácidos nucleicos,
- (q) **Indicación de solicitud de reducción de tasas**
- (r) **Indicación de que el solicitante es una universidad pública.**

F3.2. TÍTULO

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

El título de la invención debe indicar, de la manera más clara y concisa posible, la designación técnica de la invención y deberá ser congruente con las reivindicaciones. No deben utilizarse denominaciones de fantasía.

La OEPM revisará el título a la luz de la descripción y de las reivindicaciones para asegurarse de que, además de ser conciso, da una indicación clara y adecuada del objeto de la invención.

Si se modifican las reivindicaciones durante el procedimiento, la OEPM comprobará si es necesaria una modificación en el título para hacerlo congruente con ellas.

En general, el título podrá ser modificado por la OEPM cuando lo estime necesario para mejor información de los terceros, notificándose al solicitante.

F3.3. RESUMEN

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

El resumen tendrá exclusivamente una finalidad de información técnica y no se tendrá en cuenta para ningún otro fin, tales como, por ejemplo, para determinar el ámbito de protección solicitada.

El resumen debe permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención, ya que su principal utilidad es en las búsquedas posteriores de documentos permitir tomar una decisión sobre si es necesario consultar el documento completo de la patente o no. Por ello ha de ser claro y conciso, mencionando sucintamente los puntos más importantes de la invención y no debe contener palabras y frases innecesarias.

F3.3.1 Contenido del resumen

Art. 9 RP

El resumen debe cumplir con los siguientes requisitos:

- (i) tener una extensión máxima de 150 palabras;
- (ii) indicar el título de la invención;
- (iii) contener una explicación concisa del contenido de la descripción y de las reivindicaciones redactada de forma que se entienda de manera clara el problema técnico, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención. Asimismo, se podrá indicar la fórmula química que, entre las que figuran en la solicitud de patente, caracterice mejor la invención;
- (iv) si corresponde, irá acompañado del dibujo más característico, situado separado del texto, que contendrá entre paréntesis las referencias del dibujo.

F3.3.2 Modificación del resumen

El resumen lo presenta el solicitante, pero podrá ser modificado por la OEPM cuando lo estime necesario para mejor información de los terceros.

El contenido del resumen se revisará en dos momentos diferentes: durante el examen de oficio y durante la realización del IET. Si la solicitud se publicase tras haber superado el examen de oficio pero antes de la realización del IET el contenido del resumen que se publicará será el que resulte del examen de oficio.

F3.4. DESCRIPCIÓN

Art. 27 LP, art. 3-6 RP

La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia pueda ejecutarla (para información adicional sobre la persona experta en la materia ver apartado G8.4).

F3.4.1. Contenido de la descripción

Art. 3 RP

La descripción estará redactada de la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. En la misma se indicarán los siguientes datos:

- a) Sector de la técnica al que se refiera la invención.

- b) Estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención citando en la medida de lo posible los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.
- c) Una explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo, indicándose en su caso las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.
- d) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.
- e) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención.
- f) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

La forma de presentar las diferentes partes de la descripción y el orden que conviene seguir deben estar en conformidad con las indicaciones anteriores, a menos que, por causa debida a la naturaleza de la invención, una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más concisa.

Habida cuenta de que corresponde al solicitante la responsabilidad de describir la invención de forma clara y completa, corresponderá a la OEPM determinar si debe formular objeciones a la presentación adoptada. Por ejemplo, podrían omitirse los requisitos referentes a las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior cuando la invención abra perspectivas totalmente nuevas. Por otro lado, algunas invenciones que son simples desde el punto de vista técnico pueden ser perfectamente comprensibles incluso si solo se dispone de una descripción reducida y con breves referencias al estado de la técnica.

(a) Sector de la técnica

La descripción debe comenzar con una indicación del sector de la técnica al que pertenece la invención. Con ello se logra ubicar la invención en el campo técnico correspondiente.

(b) Estado de la técnica

La descripción debe mencionar el estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica y para el examen, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la

técnica anterior, tanto documentos de patentes como documentos de literatura no patente.

Puede suceder que el estado de la técnica citado por el solicitante no sea el más cercano a la invención y se podría requerir la inserción en el mismo de más referencias, por ejemplo, los correspondientes a los documentos identificados en el informe de búsqueda, para poner la invención en la perspectiva correcta. Su inclusión nunca debe suponer una ampliación del alcance de la invención.

En general, no es necesario que el solicitante proporcione listas de los diferentes documentos de referencia relativos a la misma característica o al mismo aspecto del estado de la técnica; basta con referirse a los documentos más adecuados.

El formato de las citaciones se debe hacer siguiendo la norma [ST14](#) de OMPI en la que se recogen las recomendaciones que se deben seguir para la identificación de los documentos citados en los documentos de patente.

(c) Explicación de la invención: el problema técnico y su solución

La invención reivindicada debe estar divulgada en la solicitud de tal forma que sea posible comprender el problema o problemas técnicos de que se trate y las soluciones propuestas. Para cumplir con este requisito bastará con incluir en la divulgación los detalles necesarios para esclarecer la invención.

A modo de ejemplo, para explicar la naturaleza de la solución en concordancia con las reivindicaciones, en la descripción se podrá repetir (o hacer referencia a) bien la parte caracterizadora de las reivindicaciones independientes o bien la esencia de las características de la solución en concordancia con las reivindicaciones relevantes.

En aquellos casos en los que el objeto de una reivindicación dependiente se comprenda bien simplemente por su propio enunciado o por la descripción de un modo de realización de la invención, no será necesario añadir una explicación adicional al respecto. Será suficiente con mencionar en la descripción que la reivindicación dependiente en cuestión define una realización particular.

No obstante, cuando el/la examinador/a tenga dudas sobre si ciertos detalles descritos son o no necesarios no insistirá en su eliminación. Además, no es imprescindible que la invención se presente explícitamente en forma de problema-solución, si bien la descripción debe permitir la formulación/definición del problema técnico que la invención pretende resolver, en particular, para facilitar la realización de una búsqueda

significativa. Deberá mencionarse cualquier efecto ventajoso que, a juicio del solicitante, presente la invención con respecto al estado de la técnica anterior, aunque no de manera que resulte denigratoria para un proceso o producto concretos. No deberá hacerse mención tanto al estado de la técnica anterior como a la invención de forma que ello induzca a interpretaciones erróneas (por ejemplo, con afirmaciones ambiguas, tendentes a dar la impresión de que el estado de la técnica anterior ha resuelto el problema de la invención de manera más incompleta de como realmente lo ha hecho), si bien se permiten expresiones justas y razonadas.

Por otra parte, si el solicitante considera que su invención presenta ventajas en relación con el estado de la técnica deberá indicarlás, pero sin denigrar ni menospreciar otros productos o procedimientos anteriores.

(d) Breve descripción de los dibujos

Si hubiese dibujos, estos deben primero describirse brevemente, por ejemplo, de la forma siguiente:

Ejemplo:

Figura 1: vista inferior de la caja del transformador;
Figura 2: vista lateral de la caja del transformador;
Figura 3: vista frontal en el sentido de la flecha 'X' de la figura 2;
Figura 4: sección según el eje AA de la figura 1.

Cuando sea necesario referirse en la descripción a elementos de los dibujos, debe mencionarse el nombre del elemento, así como su número.

Ejemplo:

La referencia **NO debe redactarse** en la forma:

“(3) está conectado a (5) por (4)”,

sino que la **forma correcta de redacción** sería la siguiente:

“la resistencia (3) está conectada al condensador (5) por el interruptor (4)”.

La descripción y los dibujos deben ser coherentes entre sí, concretamente en lo que respecta a los números de referencia. Todos los números de referencia o signos utilizados en la descripción o las reivindicaciones deberán encontrarse también en los dibujos.

(e) Exposición detallada de al menos un modo de realización de la invención

Art. [27.1 LP](#)

La solicitud debe indicar por lo menos un modo previsto por el solicitante para realizar la invención reivindicada; esa indicación debe hacerse mediante ejemplos, cuando sea adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera. Además, se debe divulgar de tal manera que pueda ser realizada por una persona experta en la materia, de manera suficientemente clara y completa.

Para satisfacer plenamente las exigencias del art. 27.1 es necesario describir la invención no solo desde el punto de vista de su estructura, sino también desde el punto de vista de su función, salvo que las funciones de los diferentes elementos sean evidentes. De hecho, en algunos sectores técnicos (por ejemplo, las invenciones implementadas por ordenador), una descripción funcional clara puede ser mucho más adecuada que una descripción demasiado detallada de la estructura.

Los modos de realización ofrecen soporte a las reivindicaciones y el número de modos de realización que se deben incluir está relacionado con la amplitud de las reivindicaciones.

(f) Aplicación industrial

Art. [9 LP](#), art. [3 RP](#)

La descripción ha de contener la indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la propia descripción o de la naturaleza de la invención.

En el supuesto de que la invención consista en una secuencia total o parcial de un gen o de una secuencia de ácido nucleico, la aplicación industrial deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Para más información se puede consultar el apartado G5.

F3.4.2. Terminología empleada

La descripción debe ser clara y concisa y debe evitar cualquier jerga técnica superflua. Por regla general, solo se utilizarán términos técnicos, signos y símbolos empleados habitualmente en la técnica en cuestión. Pueden admitirse los términos técnicos poco conocidos o formulados de forma particular, a condición de que hayan sido definidos adecuadamente y que no tengan equivalente generalmente reconocido. Esta tolerancia puede ampliarse a los términos en otro idioma, si no tienen equivalente en español. Los

términos que ya tengan un significado determinado no podrán utilizarse en un sentido diferente, pues ello puede causar confusión. En ciertas circunstancias, puede tomarse legítimamente un término de una técnica análoga. La terminología y los signos utilizados deben ser uniformes en toda la solicitud.

En la descripción, han de evitarse términos que son utilizados en las reivindicaciones como “caracterizado por...”, “que comprende...” ya que pueden dar lugar a una falta de claridad e inconsistencia en la solicitud.

F3.4.3. Programas de ordenador

En el caso particular de las invenciones realizadas en el campo de la informática, las líneas de código de programa expresadas en lenguajes de programación no sirven por sí solas como divulgación de la invención. Al igual que para los demás sectores técnicos, la descripción debería estar redactada esencialmente en lenguaje corriente, eventualmente acompañada de diagramas de flujo u otros medios que ayuden a la comprensión, de forma que la invención pueda ser comprendida por un/a experto/a en la materia que disponga de habilidades genéricas de programación, pero sin necesidad de dominar un lenguaje de programación determinado. Pueden aceptarse breves extractos de programas redactados en lenguajes de programación comúnmente utilizados, en la medida en que puedan servir para ilustrar un modo de realización de la invención.

F3.4.4. Unidades

En estas Directrices se recomienda la utilización del Sistema Internacional de Unidades, de acuerdo con la práctica internacional actual.

Los valores físicos se expresarán según el sistema legal de unidades de medida vigente en España, que es, tal y como establece el artículo primero del [Real Decreto 2032/2009 de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida](#), el **Sistema Internacional de Unidades** adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas y vigente en la Unión Europea.

Las Unidades básicas del Sistema Internacional son:

Magnitud	Nombre de la unidad	Símbolo de la unidad
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo, duración	segundo	s
Corriente eléctrica	amperio	A
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

También son admisibles las unidades derivadas coherentes, que se forman a partir de productos de potencias de unidades básicas en las que no interviene ningún factor numérico más que el 1. Las unidades básicas y las unidades derivadas coherentes del SI forman un conjunto coherente, denominado conjunto de unidades SI coherentes.

Ejemplos de unidades SI derivadas coherentes expresadas a partir de las unidades básicas

Magnitud derivada		Unidad SI derivada coherente	
Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Área, superficie	A	metro cuadrado	m ²
Volumen	V	metro cúbico	m ³
Velocidad	v	metro por segundo	m/s
Aceleración	a	metro por segundo cuadrado	m/s ²
Número de ondas	σ	metro a la potencia menos uno	m ⁻¹
Densidad, masa en volumen	ρ	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³
Densidad superficial	ρ_A	kilogramo por metro cuadrado	kg/m ²
Volumen específico	v	metro cúbico por kilogramo	m ³ /kg
Densidad de corriente	j	amperio por metro cuadrado	A/m ²
Campo magnético	H	amperio por metro	A/m
Concentración de cantidad de sustancia ^(a) , concentración	c	mol por metro cúbico	mol/m ³
Concentración másica	ρ, γ	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³
Luminancia	L _v	candela por metro cuadrado	cd/m ²
Índice de refracción ^(b)	N	uno	1
Permeabilidad relativa ^(b)	μ_r	uno	1

Por conveniencia, ciertas unidades derivadas coherentes han recibido nombres y símbolos especiales. Los nombres y símbolos especiales son una forma compacta de

expresar combinaciones de unidades básicas de uso frecuente, pero en muchos casos sirven también para recordar la magnitud en cuestión.

Unidades SI derivadas coherentes con nombres y símbolos especiales

Magnitud derivada	Unidad SI derivada coherente ^(a)			
	Nombre	Símbolo	Expresión mediante otras unidades SI	Expresión en Unidades SI básicas
Ángulo plano	radián ^(b)	rad	1 ^(b)	m/m
Ángulo sólido	estereorradián ^(b)	sr ^(c)	1 ^(b)	m ² /m ²
Frecuencia	hercio ^(d)	Hz	–	s ⁻¹
Fuerza	newton	N	–	m kg s ⁻²
Presión, tensión	pascal	Pa	N/m ²	m ⁻¹ kg s ⁻²
Energía, trabajo, cantidad de calor	julio	J	N·m	m ² kg s ⁻²
Potencia, flujo energético	vatio	W	J/s	m ² kg s ⁻³
Carga eléctrica, cantidad de electricidad	culombio	C	–	s A
Diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz	voltio	V	W/A	m ² kg s ⁻³ A ⁻¹
Capacidad eléctrica	faradio	F	C/V	m ⁻² kg ⁻¹ s ⁴ A ²
Resistencia eléctrica	ohmio	Ω	V/A	m ² kg s ⁻³ A ⁻²
Conductancia eléctrica	siemens	S	A/V	m ⁻² kg ⁻¹ s ³ A ²
Flujo magnético ^(g)	weber	Wb	V s	m ² kg s ⁻² A ⁻¹
Densidad de flujo magnético ^(h)	tesla	T	Wb/m ²	kg s ⁻² A ⁻¹
Inductancia	henrio	H	Wb/A	m ² kg s ⁻² A ⁻²
Temperatura Celsius	grado Celsius ^(e)	°C	–	K
Flujo luminoso	lumen	lm	cd sr ^(c)	cd
Iluminancia	lux	lx	lm/m ²	m ⁻² cd
Actividad de un radionucleido ^(f)	becquerel ^(d)	Bq	–	s ⁻¹
Dosis absorbida, energía másica (comunicada), kerma	gray	Gy	J/kg	m ² s ⁻²
Dosis equivalente, dosis equivalente ambiental, dosis equivalente direccional, dosis equivalente individual	sievert	Sy	J/kg	m ² s ⁻²
Actividad catalítica	katal	kat	–	s ⁻¹ mol

(a) Los prefijos SI pueden emplearse con cualquiera de los nombres y símbolos especiales, pero en este caso la unidad resultante no es una unidad coherente.

(b) El radián y el estereorradián son nombres especiales del número uno, que pueden usarse para proporcionar información respecto a la magnitud a que afectan. En la práctica, los símbolos rad y sr se emplean donde sea apropiado, mientras que el símbolo de la unidad derivada «uno» generalmente no se menciona cuando se dan valores de magnitudes adimensionales.

(c) En fotometría, se mantiene generalmente el nombre estereorradián y el símbolo sr, en la expresión de las unidades.

(d) El hercio sólo se utiliza para los fenómenos periódicos y el becquerel para los procesos estocásticos relacionados con la actividad de un radionucleído.

(e) El grado Celsius es el nombre especial del kelvin empleado para expresar las temperaturas Celsius. El grado Celsius y el kelvin tienen la misma magnitud, por lo que el valor numérico de una diferencia de temperatura o de un intervalo de temperatura es idéntico cuando se expresa en grados Celsius o en kelvin. La temperatura Celsius t viene definida por la diferencia $t = T - T_0$, entre dos temperaturas termodinámicas T y T_0 , siendo $T_0 = 273,15$ K.

(f) La actividad de un radionucleído se llama a veces de forma incorrecta radioactividad.

(g) Al flujo magnético también se le conoce como flujo de inducción magnética.

(h) A la densidad de flujo magnético también se la conoce como inducción magnética.

Cualquier valor que no pueda expresarse en el Sistema Internacional debe realizarse en las unidades reconocidas en la práctica internacional. Ejemplos de unidades no aceptables son: los valores expresados en el sistema de unidades imperiales (por ejemplo, pulgadas/libras), en unidades de oro (onza, quilate) o que tienen carácter local (por ejemplo, medio-litro, arroba, fanega, etc.), porque no cumplen con el criterio de "reconocido en la práctica internacional".

En general, se deben emplear las fórmulas químicas, los símbolos, los pesos atómicos y las fórmulas moleculares de uso general.

Las reglas de escritura de los nombres y símbolos de las unidades y expresión de los valores de las magnitudes y las reglas para la formación de los múltiplos y submúltiplos de dichas unidades se encuentran descritos en el [Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida](#), así como en el [documento divulgativo "Así no se escribe" del Centro Español de Metrología](#). De entre ellas cabe destacar:

-Los símbolos de las unidades son entidades matemáticas y no abreviaturas. Por tanto, no van seguidos de un punto, salvo al final de una frase, ni se usa el plural.

-No se permite emplear abreviaturas para los símbolos y nombres de las unidades, como por ejemplo, "seg" (por s o segundo), "mm cuad." (por mm² o milímetro cuadrado), "cc" (por cm³ o centímetro cúbico) o "mps" (por m/s o metro por segundo). De esta forma se evitan ambigüedades y malentendidos respecto a los valores de las magnitudes.

-El valor numérico precede siempre a la unidad y siempre se deja un espacio entre el número y la unidad. Así, el valor de una magnitud es el producto de un número por una unidad, considerándose el espacio como signo de multiplicación (igual que el espacio entre unidades). Las únicas excepciones a esta regla son los símbolos de unidad del grado, el minuto y el segundo de ángulo plano, °, ' y ", respectivamente, para los cuales no se deja espacio entre el valor numérico y el símbolo de unidad. Esta regla implica que el símbolo °C para el grado Celsius debe ir precedido de un espacio para expresar el valor t de la temperatura Celsius, por ejemplo, "32 °C" y no "32°C".

-El símbolo utilizado para separar la parte entera de su parte decimal se denomina «separador decimal». El símbolo del separador decimal es la coma, en la propia línea de escritura. Si el número está comprendido entre +1 y -1, el separador decimal va siempre precedido de un cero. Por ejemplo, se debe escribir "0,1 mm" y no "0.1 mm".

F3.4.5. Nombre propios o marcas

Se debe evitar utilizar nombres propios o términos similares para designar materiales o productos, a no ser que dichos términos estén aceptados a nivel internacional como términos descriptivos típicos y que hayan adquirido un significado preciso (como el cable “Bowden”, la arandela “Belleville”). En esos casos se admitirá su empleo sin que sea necesario definir más detalladamente el producto que designan.

La correcta mención al hecho de que una denominación se refiere a una marca comercial registrada será responsabilidad del solicitante.

F3.4.6. Referencias a otros documentos

Una solicitud de patente puede incluir referencias a otros documentos que pueden concernir bien al estado de la técnica o bien a una parte de la propia invención objeto de la solicitud.

En el caso de que la referencia concierna al estado de la técnica, ésta se podrá incluir en la descripción en el momento de la presentación de la solicitud o en una fecha posterior, por ejemplo, tras el IET.

En el caso de que la referencia concierna directamente a una parte de la propia invención (por ejemplo, elementos reivindicados), ese contenido debe incorporarse en la descripción pues, por lo que respecta a las características esenciales de la invención, la descripción de la patente debe ser completa, es decir, que debe poder ser comprendida sin que haya que referirse a otro documento.

Ejemplo. Referencia a otro documento

La referencia a otro documento **NO debe redactarse** en la forma:

“el método de obtención de imágenes objeto de la presente invención, comprende una etapa de reconstrucción analítica que utiliza las ecuaciones descritas en el documento ET01, cuyo contenido se incorpora aquí por referencia”

sino que **la forma correcta de redacción** sería la siguiente:

“el método de obtención de imágenes objeto de la presente invención, comprende una etapa de reconstrucción analítica que utiliza las siguientes ecuaciones:

[ecuación 1]

[ecuación 2]”

Una referencia en la descripción a una solicitud no publicada presentada anteriormente (es decir, no publicada antes de la fecha de presentación) no será considerada como que forma parte de la divulgación, salvo si se ha puesto a disposición del público en la fecha o antes de la fecha de publicación de la solicitud. La referencia a tal solicitud puesta a disposición del público en la fecha o antes de la fecha de publicación de la solicitud puede ser reemplazada por el texto propiamente dicho al que se hace referencia y puede ser tomada en consideración por el/la examinador/a. Asimismo, están permitidas las referencias a manuales y publicaciones periódicas en las mismas condiciones, si puede probarse que su contenido se ha fijado antes de la fecha de presentación.

Por lo que respecta a cualquier documento puesto a disposición del público después de la fecha de publicación de la solicitud o que nunca vaya a ser publicado (por ejemplo, una solicitud retirada antes de la publicación), el/la examinador/a no debe tener en cuenta, la referencia a ese documento y su contenido, como parte de la propia solicitud a efectos del examen de la solicitud.

F3.5. DIBUJOS

Art.23.1. LP, art.8 y [Anexo RP](#)

La solicitud de patente deberá contener los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones. Se consideran dibujos en el sentido del art. 23.1 LP todos los tipos de dibujo técnico como, por ejemplo, perspectivas, vistas en despiece, secciones, detalles a diferente escala, etc. Los dibujos abarcan también los esquemas de etapas de un proceso y los "diagramas de flujo", los diagramas funcionales y las representaciones gráficas de un determinado fenómeno o comportamiento que expresan la relación entre dos o más magnitudes.

Las exigencias de forma relativas a los dibujos se definen en el Anexo del Reglamento, apartado 3.

Una cuestión que puede causar dificultad es evaluar si el texto incluido en los dibujos es absolutamente imprescindible. Se puede considerar indispensable desde un punto de vista práctico incluir texto identificativo en un diagrama para interpretarlo rápida y claramente. Por ejemplo, en el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la explicación esquemática de las etapas en el mismo, ya que las referencias numéricas o con letras no tienen un carácter aclaratorio de la secuencia operacional, sin perjuicio de que estos elementos pueden normalmente identificarse por un número o letra detallada en la descripción.

No obstante, en los gráficos de coordenadas, en los ejes deben incluirse expresamente las magnitudes que se representan, así como las unidades, en su caso y no las referencias alfanuméricas a la descripción.

F3.5.1 Calidad de los dibujos

Durante el examen de oficio (ver apartado A6.2.2) se ha de comprobar que los dibujos tienen la suficiente calidad como para publicar el folleto. Si la calidad es insuficiente, el/la examinador/a de oficio deberá requerir al solicitante que presente los dibujos con la suficiente calidad como para que el folleto impreso sea correcto. Habrá que revisar que no se introduzca materia nueva en los nuevos dibujos que se presenten.

F3.5.2 Fotografías

En principio no se acepta la presentación de fotografías, a no ser que sea indispensable ya que, tal y como se indica en el Anexo del Reglamento, apartado 3.d), los dibujos deben ser ejecutados en líneas y trazos, negros o en color, y bien delimitados.

F3.6. LISTA DE SECUENCIAS Y DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO

[Anexo RP](#)

En las solicitudes de patente cuyo objeto de la invención sea una molécula de ácido nucleico (de diez o más nucleótidos) o aminoácida (de cuatro o más aminoácidos), o éstas sean necesarias para llevar a cabo la invención, será necesaria la presentación de una lista de secuencias.

Las secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos que se describan en la memoria de la patente deben presentarse según el formato definido en la [norma OMPI](#) aplicable sobre presentación de listas de secuencias (ver apartado "[LISTA DE SECUENCIAS](#)"). La [Norma ST.25](#) seguirá en vigor respecto de solicitudes con una fecha de presentación anterior al 1 de enero de 2022. Las páginas de dicha lista irán numeradas independientemente del resto de la memoria de patente, comenzando por el número 1.

Las listas de secuencias se presentarán en formato electrónico o en un soporte de datos legible por ordenador. Si la lista de secuencias se presenta también en papel, el solicitante deberá presentar una declaración indicando que la información contenida tanto en papel como en formato electrónico legible por ordenador es idéntica.

Toda esta información puede encontrarse en la página web de la OEPM en [este enlace](#). En lo referente al depósito de material biológico se puede consultar el [apartado F4.7](#).

F4. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN

Art.4 y 27 LP, art.3 RP

La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia pueda ejecutarla.

El/la examinador/a de patentes examinará este requisito durante el procedimiento de concesión tanto en la Opinión Escrita que acompaña al IET (véase apartado B6.7.2 (d)) como en el examen sustantivo.

La descripción, estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones y deberá contener, entre otros (ver [apartado F3.4.1](#)):

-una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado y la o las soluciones propuestas. La explicación del problema técnico es esencial para evaluar el carácter técnico de la invención. Un problema técnico formulado en términos de propiedades o características físicas, cuya solución permite superar las dificultades existentes hasta ese momento, asegura que la invención objeto de la solicitud sea una invención de carácter técnico y por tanto una invención en el sentido del art. 4 LP (ver apartado G2 y apartado G3).

-una exposición detallada de al menos un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.

Para que la invención esté suficientemente descrita debe presentarse una manera de llevar a cabo la invención que demuestre que para todas las reivindicaciones se consigue el efecto técnico deseado. En ausencia de una divulgación explícita, la persona experta en la materia utilizará el conocimiento general común (ver apartado G8.5) para ejecutar la invención.

Es decir, la suficiencia de la descripción se cumple si una persona experta en la materia, teniendo en cuenta las indicaciones proporcionadas en la solicitud y el conocimiento general común, llega a la invención reivindicada sin una **carga excesiva de experimentación** y sin ejercer ninguna habilidad inventiva o sin que intervenga la casualidad. Esto es, cuando el/la experto/a en la materia se encuentra con que, o bien es imposible repetir el resultado de la invención, o este se consigue de una manera totalmente impredecible. En este caso, se reconoce la insuficiencia en la descripción, cuando el/la experto/a en la materia ha de recurrir a un plan de prueba y error con pocas

posibilidades de éxito para conseguir los resultados de la invención. Esta situación debe distinguirse de aquella en la que un éxito repetido en la reproducción de la invención va acompañado de una cierta proporción de fallos, que, por ejemplo, pueden darse en procesos de fabricación. En este último caso, si los componentes pueden ser identificados por un método de prueba no destructivo, no cabe objetar una insuficiencia descriptiva.

Otro caso se refiere a aquellas solicitudes que tienen por objeto invenciones cuyo desarrollo es inherentemente imposible puesto que incumple con las leyes de la física bien establecidas. Es el caso, por ejemplo, de los denominados **móviles perpetuos** (ver [apartado F.4.10.](#)).

Para determinar si la realización de la invención reivindicada exige una **experimentación excesiva**, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

i) *la amplitud de las reivindicaciones*: es un factor que permite determinar si es necesaria una experimentación excesiva, ya que la persona experta en la materia debe estar en condiciones de realizar la invención reivindicada en todo su alcance. El solicitante no puede reivindicar todo lo que esté cubierto por el alcance de la invención si la divulgación contenida en la solicitud solo permite realizar una parte de la invención reivindicada. No obstante, ni siquiera en los sectores técnicos de bajo nivel de previsibilidad, es necesario proporcionar ejemplos que ilustren todas las variantes que pueden ser cubiertas por el alcance de una reivindicación. Por regla general, siempre que la persona experta en la materia pueda realizar la invención sin tener que recurrir a una experimentación excesiva, bastará con facilitar ejemplos representativos acompañados de una explicación que permita comprender cómo pueden aplicarse a todo el ámbito de la reivindicación;

ii) *la naturaleza de la invención*;

iii) *el conocimiento general común de una persona experta en la materia*: otro elemento fundamental para determinar si es necesaria una experimentación excesiva es el conocimiento general común de la persona experta en la materia en el campo técnico de la invención reivindicada, así como el estado de la técnica relacionado con la misma. Por ejemplo, si la selección de valores de diversos parámetros entra en el marco normal de las actividades de una persona experta en la materia, no puede considerarse que tal selección exija una experimentación excesiva;

iv) el nivel de previsibilidad en la técnica: se considera que hay previsibilidad en la técnica si una persona experta en la materia puede prever fácilmente el efecto de una característica de la invención reivindicada;

v) las indicaciones proporcionadas en la solicitud: se entiende por “indicaciones proporcionadas en la solicitud” las informaciones contenidas explícita o implícitamente en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, incluidos los ejemplos funcionales y las referencias a otras solicitudes o documentos del estado de la técnica. Cuanto mayor sea la previsibilidad en la técnica considerada y más conozca la persona experta en la materia sobre la naturaleza de la invención y sobre el estado de la técnica, menores serán las indicaciones que habrá que incluir en la propia solicitud para permitir la realización de la invención reivindicada; y

vi) el nivel de experimentación necesario para realizar la invención reivindicada sobre la base de la divulgación: además del tiempo y los gastos necesarios para realizar la experimentación, también debe tenerse en cuenta el carácter de la experimentación y determinarse, por ejemplo, si constituye una actividad normal o excede tal actividad.

La suficiencia de la descripción está relacionada, en definitiva, con la **reproducibilidad** de la invención contenida en la solicitud. Para evaluar la reproducibilidad de la invención, hay que tener en cuenta los modos de realización de la invención descritos en la solicitud, esto es, si basándose en ellos se puede extender el alcance de las reivindicaciones a aspectos más generales de la invención y si el conocimiento general común no indica o sugiere que la invención no es reproducible.

Una objeción por falta de suficiencia de la descripción presupone que existen serias dudas sustentadas en hechos contrastables. Si este fuese el caso, la responsabilidad de demostrar que la invención es viable y reproducible en la totalidad del conjunto reivindicado recaería sobre el solicitante.

Así mismo, para satisfacer enteramente los requisitos del art. 27 LP, se requiere que la invención esté descrita no sólo en términos de su estructura sino también en términos de su función, a menos que la función de alguno de sus elementos se aprecie de forma inmediata. Efectivamente, en algunos campos técnicos, por ejemplo, en el campo de los procesadores, una descripción de la función puede ser mucho más apropiada que una descripción demasiado detallada de la estructura.

F4.1. INSUFICIENCIA PARCIAL

Se contempla la posibilidad de que exista una insuficiencia parcial de la descripción. En concreto, existen tres posibilidades:

1. Alguna de las “variantes” de la invención no se puede llevar a cabo

El hecho de que no pueda llevarse a cabo alguno de los modos de realización (por ejemplo, porque no resuelve el problema técnico y, por tanto, con ese modo de realización no se consigue el resultado técnico esperado) no implica que el conjunto de la invención no pueda llevarse a cabo.

En estos casos, bien se eliminarán de la descripción las partes relativas a los modos de realización que no sean viables, así como las reivindicaciones que tengan por objeto dichos modos de realización, o bien se mantendrán como antecedentes de la invención sin formar parte de la misma.

En algunos casos particulares (por ejemplo, reivindicaciones relativas a una combinación de rangos o reivindicaciones *Markush*), el objeto de la reivindicación puede comprender un amplio número de alternativas, algunas de las cuales se corresponden con modos de realización no ejecutables. Estos modos de realización, se admitirán siempre y cuando la descripción contenga información suficiente sobre los criterios relevantes para identificar aquellos modos de realización que sean ejecutables dentro de las distintas alternativas reivindicadas.

2. Ausencia de detalles conocidos

A efectos de la suficiencia de la descripción, no es necesario que el modo de realización incluya una descripción exhaustiva de los detalles de operación, especialmente cuando estos son ampliamente conocidos y forman parte del conocimiento general común. En estos casos no se objetaría una falta de suficiencia en la descripción.

3. Dificultades para llevar a cabo la invención

La existencia de un grado razonable de dificultad en la implementación de una invención no implica necesariamente que ésta no se pueda llevar a cabo.

En los siguientes ejemplos no se objetaría una falta de suficiencia en la descripción.

Ejemplo 1.

Las dificultades derivadas del hecho de que una prótesis de cadera deba ser implantada por un cirujano de gran experiencia, por encima de la habilidad promedio, no afectan a la capacidad de los fabricantes de la misma para derivar de la patente una información completa para reproducir dicha prótesis.

Ejemplo 2.

Un conmutador semiconductor que abre o cierra un circuito sin necesidad de contactos, puede adolecer de problemas de fugas de corriente en el estado cerrado. Sin embargo, dichas fugas producen efectos indeseados en ciertos casos solamente, y pueden ser reducidas a valores despreciables mediante desarrollos conocidos del semiconductor.

F4.2. SUFICIENCIA VS REIVINDICACIONES NO BASADAS EN LA DESCRIPCIÓN

Art. [28 LP](#)

A veces, la invención no está lo suficientemente descrita para permitir que una persona experta en la materia pueda llevar a cabo la invención sobre todo el alcance reivindicado, aunque sí es suficiente con respecto a un alcance más limitado. Este defecto puede interpretarse de dos formas: falta de suficiencia de la descripción o reivindicaciones no basadas en la descripción. Ambos requisitos están pensados para reflejar el principio de que los términos de una reivindicación deberían estar limitados o ser acordes con la contribución técnica de la invención.

Por lo tanto, el grado en el que la invención está suficientemente descrita es también muy relevante con respecto a la cuestión de si las reivindicaciones están basadas o no en la descripción. Los motivos por los cuales una reivindicación no está basada en la descripción pueden ser los mismos que hacen que la solicitud no esté suficientemente descrita, principalmente, que la invención, sobre todo el alcance reivindicado, abarca un objeto que no está disponible para la persona experta en la materia en la solicitud tal y como se presentó.

En el [apartado F5.5](#) se trata con mayor detalle la cuestión del soporte en la descripción.

F4.3. NOMBRES PROPIOS, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES

El uso de nombres propios, marcas, nombres comerciales o palabras similares para referirse a materiales o artículos no es conveniente, en tanto que esos términos denotan, meramente, su origen o su relación con una gama de productos.

En el caso de utilizarlos, para satisfacer el requisito de suficiencia de la descripción es necesario que el producto esté bien caracterizado, con independencia del término empleado, de modo que en el momento de presentar la solicitud la persona experta en la materia pueda llevar a cabo la invención.

Sin embargo, aquellos términos que son aceptados internacionalmente como términos descriptivos habituales y que han adquirido un significado preciso podrán admitirse sin necesidad de incluir más detalles relativos al producto al que se refiere, por ejemplo, *Teflon®* o *Velcro®*.

F4.4. REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Las referencias a otros documentos en la solicitud de patente pueden incluirse bien como parte de los antecedentes de la invención o bien como parte de la explicación de la invención.

Las referencias que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior son siempre admisibles y podrán incluirse tanto en el momento de la solicitud como en un momento posterior del procedimiento.

Cuando las referencias a documentos estén directamente relacionadas con la descripción de la invención, por ejemplo, detalles de los componentes del aparato reivindicado, el/la examinador/a debe primeramente considerar si el contenido de dicha referencia es esencial para la comprensión del modo de realización de la invención.

Si el contenido del documento de referencia es esencial para satisfacer los requisitos de suficiencia de la descripción, el/la examinador/a pedirá que se suprima esa referencia y se incluya expresamente dicho contenido dentro de la descripción, dado que el contenido de la solicitud debe incluir todos los elementos esenciales para la comprensión de la invención sin necesidad de recurrir a otros documentos.

En caso de que el contenido del documento de referencia no sea esencial es muy importante que estén claramente identificadas las partes del documento a las que se hace mención.

El solicitante tendrá en cuenta que para la realización de una búsqueda significativa el/la examinador/a podría requerir la aportación de cualquiera de los documentos citados como referencia.

Por otra parte, si en la descripción de la invención se hace referencia a un documento, el contenido de dicho documento se considerará parte del estado de la técnica a efectos de citar la solicitud contra solicitudes posteriores.

F4.5. SUFICIENCIA VS AMPLIACIÓN DE CONTENIDO

Art. [27 LP](#), art. [48.5 LP](#)

Será responsabilidad del solicitante garantizar que, en el momento de presentar la solicitud, todas las reivindicaciones estén suficientemente descritas

Para aquellos casos en los que las reivindicaciones o algunos elementos técnicos se hayan definido en función de parámetros experimentales, será necesaria una clara descripción de los métodos utilizados para determinar dichos parámetros, a excepción de los casos en los que el método empleado sea conocido por la persona experta en la materia o todos los métodos posibles conduzcan a los mismos parámetros.

En los casos en los que se produzca una insuficiencia de la descripción de carácter general, de forma que su subsanación suponga la ampliación del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente, es decir, que conlleve el incumplimiento del art. [48.5 LP](#), la solicitud será denegada.

Si, por el contrario, la objeción de insuficiencia se realizase tan sólo para algunos de los modos de realización, cabría la posibilidad de suprimir aquellos modos de realización insuficientemente descritos y limitar el objeto de las reivindicaciones a aquellos modos que hayan sido suficientemente descritos.

En este sentido, cuando existan serias dudas con respecto a la reproducibilidad de la invención, la carga de la prueba o, al menos, una demostración creíble de la misma recaerá sobre el solicitante, dado que, durante la fase de oposición, se podría dar la circunstancia de que los oponentes presentasen experimentos cuestionando los resultados técnicos pretendidos con el objeto de la invención.

F4.6. REIVINDICACIONES DE USO EXTENDIDO (“REACH-THROUGH” CLAIMS)

Art. [27](#) y [28](#) LP

En determinados campos técnicos (por ejemplo, biotecnología o farmacia) pueden encontrarse lo que se denominan “reivindicaciones de uso extendido” (“*reach-through*” *claims*). Se trata de reivindicaciones que van más allá de la propia invención, es decir, buscan la protección de aplicaciones potenciales o previsibles de la invención.

Sería el caso de solicitudes que tienen por objeto, por ejemplo, un nuevo polipéptido, una proteína, un receptor o una enzima, su uso en un método de selección (*screening*) y que, además, reivindican otros compuestos o usos de esos compuestos definidos en términos del efecto técnico que pudieran ejercer sobre la molécula objeto de la invención.

Por ejemplo, cuando en una solicitud, habiendo indicado en la descripción que un polipéptido X se asocia con la enfermedad Y, se reivindica:

1. “Un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el método de *screening* de la invención)”;
2. “Uso de un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el método de *screening* de la invención) para la fabricación de un medicamento”;
3. “Uso de un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el método de *screening* de la invención) para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y”.

En ausencia de otro tipo de información, la persona experta en la materia no sería capaz de producir o de usar dichos compuestos, ya que tendría que llevar a cabo el método de la invención para saber si un compuesto determinado entraría dentro del alcance de la reivindicación. Esto requiere una carga excesiva de experimentación para aislar, caracterizar e identificar compuestos que tengan la actividad, la función o el efecto deseado.

Se podría concluir que este tipo de reivindicaciones buscan la protección de elementos que todavía no han sido identificados en el momento de la solicitud, pero que pueden ser identificados mediante el método de *screening* de la invención.

Una reivindicación de uso extendido pretende, en último término, cubrir la investigación básica en que se basa una invención o descubrimiento; es un intento de capturar el valor

del descubrimiento antes de que pueda convertirse en una auténtica y completa invención. Es decir, se busca proteger invenciones que aún no han sido desarrolladas, pero que podrían inventarse en el futuro haciendo uso del objeto reivindicado en la solicitud. En estos casos, hay que tener siempre en cuenta que no se puede reivindicar algo que todavía no está inventado.

En general, las reivindicaciones destinadas a definir de forma somera posibles compuestos químicos todavía por descubrir utilizando posibles nuevas herramientas de investigación están dirigidas a invenciones para las que no está contemplada la protección.

En el caso de estas reivindicaciones de uso extendido es a la vez razonable e imperativo que el objeto de las reivindicaciones se limite estrictamente a lo que es la contribución real de la invención al estado de la técnica.

F4.7. INVENCIONES RELATIVAS A MATERIA BIOLÓGICA

Art. 23, 27 y 28 LP, art. 3, 4 y 5 RP

F4.7.1 Materia biológica

Art. 4.3 LP

Se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

Art. 27 LP

Las solicitudes relativas a materia biológica están sujetas a unas consideraciones particulares. En concreto, cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de manera tal que una persona experta pueda reproducir la invención, sólo se considerará que hay suficiencia de la descripción si concurren los siguientes requisitos:

Art. [3.2 f\)](#), [4](#) y [5](#) RP

- a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en [una institución reconocida legalmente](#) para ello, en condiciones iguales a las establecidas por el [Tratado de Budapest](#) del 28 de abril de 1977.
- b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.
- c) Que se indique el nombre de la institución de depósito, el número o clave de identificación de dicha materia biológica dado por la institución autorizada

F4.7.2 Accesibilidad al público

El/la examinador/a deberá establecer si la materia biológica está o no accesible al público.

Se considera que la materia biológica está accesible al público bien porque está comercializada (por ejemplo, levadura de panadería), bien porque es una cepa estándar (por ejemplo, *Escherichia coli*) o bien porque se sabe que ha sido depositada con anterioridad en una institución de depósito reconocida y que es accesible al público sin restricciones. Además, si una solicitud de patente, para exponer la invención de manera suficiente se fundamenta en un artículo científico que utilice ese microorganismo y que haya sido publicado anteriormente, se presume que dicho microorganismo es accesible, aunque no esté depositado, a partir del día de la publicación del artículo. Por tanto, una solicitud de patente que se refiera a dicho microorganismo se considera descrita de manera suficiente.

En cuanto a que la invención pueda ser descrita de manera que una persona experta pueda reproducirla, se asume que cuando el microorganismo se ha aislado del medio o se ha obtenido mediante técnicas de mutación utilizando agentes mutágenos (agentes físicos o químicos), es necesario el depósito, ya que las técnicas de obtención del mismo son técnicas aleatorias en las que se procede por tanteo, de forma que hay pocas probabilidades de que se pueda obtener de nuevo el microorganismo. En cambio, mediante ingeniería genética, es posible poner a punto técnicas de mutación que permiten una mutación exacta, específica y reproducible en el genoma del microorganismo. En este caso, partiendo de un microorganismo determinado, un mutante específico y único será reproducible incluso sin haber sido depositado, es decir, estaría suficientemente descrito, por lo que no sería necesario su depósito.

En cuanto a las abreviaturas para materia o medios biológicos (por ejemplo, nombre de género y especie), estas son normalmente menos conocidas de lo que el solicitante presupone, por lo que deberían escribirse completas al menos una vez en la solicitud.

También puede ocurrir que la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto anteriormente, deje de estar disponible en la institución de depósito reconocida. En tales casos, se autorizará un nuevo depósito de esa materia y deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.

Adicionalmente, conforme al art. [23\(2\)](#) de la LP, cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos.

Finalmente, cuando la invención se refiera a un recurso genético o a un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso cubierto por el [Reglamento \(UE\) n.º 511/2014](#) relativo a las medidas de cumplimiento del Protocolo de Nagoya, en la instancia de la solicitud de patente se indicará este hecho. Además, se hará constar el número de registro que justifique la presentación de la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo [14.3](#) el [Real Decreto 124/2017](#), 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.

En cualquier caso, estas informaciones no prejuzgarán la validez de la patente, tal como dispone el artículo [23.2](#) de la Ley.

F4.7.3 Listados de secuencias

En la solicitud se podrá citar una secuencia biológica, como parte del estado de la técnica, proporcionando simplemente el número de acceso de la secuencia y su número de versión o de liberación en una base de datos públicamente disponible, sin necesidad de presentar una lista de secuencias puesto que dicha lista ya está disponible públicamente.

Sin embargo, se recomienda la presentación de las listas de secuencias en aquellos casos en los que las secuencias o bien están recogidas en una o más reivindicaciones o bien son necesarias para la búsqueda del estado de la técnica anterior.

Finalmente, en los casos en los que las secuencias constituyan características esenciales de la invención es imprescindible su presentación conforme el formato

definido en la [norma OMPI](#) aplicable sobre presentación de listas de secuencias (ver apartado "[LISTA DE SECUENCIAS](#)"). La Norma [ST.25 de la OMPI](#) seguirá en vigor respecto de solicitudes con una fecha de presentación anterior al 1 de enero de 2022.

Del mismo modo, se debe presentar una lista de secuencias para aquellos casos en los que las secuencias de nucleótidos o aminoácidos sean fragmentos o variantes de una secuencia conocida del estado de la técnica anterior.

Así, por tanto, cuando la base de datos y / o las secuencias en cuestión no estén identificadas de manera completa e inequívoca, se considerará que las secuencias no han sido suficientemente descritas conforme al art. [27](#). Su presentación posterior se considerará una ampliación del contenido de la solicitud original y esto constituye un motivo de denegación.

F4.8. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y CLARIDAD

En ocasiones una falta de suficiencia en la descripción puede estar relacionada con una ambigüedad o falta de claridad en las reivindicaciones.

Si bien la suficiencia de la descripción se cumple si una persona experta en la materia, teniendo en cuenta las indicaciones proporcionadas en la solicitud y el conocimiento general común, es capaz de ejecutar la invención descrita, la claridad de las reivindicaciones debe permitir la comprensión del objeto reivindicado.

Cuando las reivindicaciones son demasiado ambiguas, la diferencia entre una falta de suficiencia en la descripción y una falta de claridad de las reivindicaciones puede ser difícil de determinar, por lo que el/la examinador/a deberá evaluar atendiendo a cada caso en particular.

No obstante, en el caso en que las reivindicaciones sean tan ambiguas que la persona experta en la materia, basándose en la descripción y el conocimiento general común, no fuese capaz de comprender la solución propuesta para resolver el problema subyacente, se trataría inequívocamente de una insuficiencia de la descripción.

Se debe prestar especial atención durante la fase de oposición, para no admitir como objeción de suficiencia de la descripción lo que en realidad pueda ser una falta de claridad de las reivindicaciones, ya que la falta de claridad no está contemplada como motivo de oposición en la LP, art. [43](#). (ver apartado D2.1.5).

F4.9. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD INVENTIVA

Art [27](#) y [8](#) LP

La falta de reproducibilidad de una invención puede suponer bien una falta de suficiencia en la descripción o bien una falta de actividad inventiva,

Si la invención carece de reproducibilidad porque no se consigue el efecto técnico recogido en las reivindicaciones, en tanto que estas definen el objeto para el que se solicita protección (ver [apartado F5.1.1](#)), se consideraría una falta de suficiencia en la descripción, dado que el efecto no conseguido es parte de la solución definida en la reivindicación.

Sin embargo, si el efecto técnico no alcanzado, no se encuentra recogido en las reivindicaciones, pero forma parte de la solución al problema técnico objetivo, puede formularse una objeción a la actividad inventiva según art. 8 LP, debiendo en su caso reformularse el problema técnico objetivo por otro menos ambicioso.

Los casos anteriormente descritos pueden constituir motivo de Oposición si se tiene conocimiento de ello por terceras partes, una vez publicada y concedida la patente (ver apartado D2.1.5), como en los siguientes ejemplos.

Ejemplo de falta de suficiencia descriptiva

Reivindicación 1:

Procedimiento de inyección e ignición de combustible en el interior de un motor de combustión que comprende las etapas:

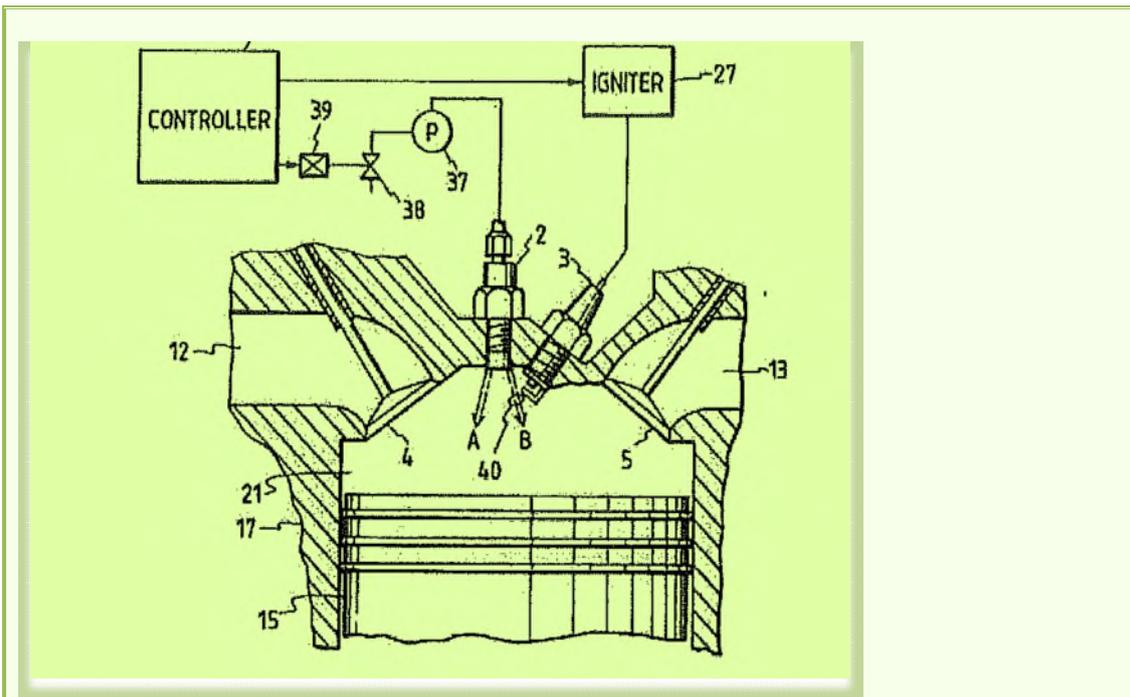
Introducción de aire en la cámara (21) del motor.

Inyección de combustible a través de la válvula (2) en la cámara de combustión (21), a efectos de formar una mezcla de aire/combustible.

Ignición de la mezcla de aire/combustible con una bujía (3)

Caracterizado porque:

Un flujo de combustible (B) es inyectado en la cámara (21), a efectos de pasar por la bujía (3) y generar llamas (40) de tamaño de 1 mm o más...



En la fase de oposición, un oponente formula una objeción a la suficiencia descriptiva de la patente concedida, alegando que la patente no describe como generar el tamaño de llama reivindicado, sin el empleo de una boquilla lanzallamas.

El titular de la Patente, alega que la persona del oficio sería capaz de obtener el tamaño de llama reivindicado mediante ensayos.

El oponente en su turno de réplica, enumera los parámetros que influyen en el tamaño de llama, entre otros: fuerza y localización de la chispa y velocidad del flujo de combustible introducido, etc.

Finalmente, la Comisión de Oposición revoca la patente por incumplimiento del requisito de suficiencia descriptiva (art. 27 LP).

Ejemplo de objeción a la actividad inventiva:

Reivindicación 1:

Composición para lavavajillas en forma de tableta caracterizado porque comprende los compuestos A, B y C.

En la Descripción, se especifica que el efecto técnico asociado al empleo conjunto de estos 3 compuestos, es que se obtiene un mayor poder anti manchas y desincrustante.

En la fase de oposición, un oponente aporta un documento D, que recoge ensayos que demuestran que el empleo del compuesto B en composiciones para lavavajillas, provoca una disminución de poder anti manchas y desincrustante.

El titular de la Patente en su turno de réplica, no es capaz de demostrar la veracidad del efecto técnico recogido en la descripción de su patente e invalidar las alegaciones del oponente.

La Comisión de Oposición, deberá reformular el problema técnico objetivo. Determinando en su caso si existe otro efecto técnico asociado y pronunciarse sobre la actividad inventiva de la reivindicación. (Ver apartado G 8.6)

F4.10. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN INDUSTRIAL

Art. [9](#) y [27](#) LP

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Esto obliga a describir de forma suficiente la invención ya que, si ésta no puede ser ejecutada, fabricada o utilizada, la solicitud, además de carecer de suficiencia de la descripción, carece de aplicación industrial. Por lo tanto, existe una interrelación muy estrecha entre la suficiencia de la descripción y la aplicación industrial.

Ocasionalmente, se presentan solicitudes con una insuficiencia de la descripción fundamental, en el sentido de no ser susceptibles de llevarse a cabo por una persona experta en la materia. Se produce, en estos casos, un defecto de la solicitud no subsanable por incumplir con los requisitos de claridad y suficiencia en la descripción.

Dos casos merecen especial atención:

- El primer caso es aquel en el cual el modo de realización preferente es fortuito y depende del azar. Es decir, la persona experta en la materia siguiendo las instrucciones recogidas en el modo de realización encuentra que los pretendidos resultados son irreproducibles o estos se consiguen de forma poco fiable. Un ejemplo sería un procedimiento de obtención de microorganismos en el que se generan mutaciones no

reproducibles, por ejemplo, una exposición de los microorganismos a agentes mutagénicos físicos o químicos. No obstante, este caso no debe confundirse con aquel en el que estas mutaciones se consiguen de forma reproducible, pese a existir un margen de error.

- El segundo caso se refiere a aquellas solicitudes que tienen por objeto invenciones cuyo desarrollo es inherentemente imposible puesto que incumple con las leyes de la física bien establecidas. Es el caso por ejemplo de los denominados **móviles perpetuos**. Cuando las reivindicaciones de este tipo de máquinas se refieren a la función y no, meramente, a su estructura no sólo están incumpliendo con el requisito de suficiencia de la descripción (art.27 LP) sino también con el requisito de aplicación industrial (art.9 LP) (ver apartado G5.2.).

F5. REIVINDICACIONES

Art. [23](#) y [28](#) LP

Una solicitud de patente debe contener una o varias reivindicaciones, que deberán cumplir lo siguiente:

- i) definir el objeto para el que se solicita la protección;
- ii) ser claras y concisas; y
- iii) fundarse en la descripción.

La claridad de las reivindicaciones es de suma importancia dado que el alcance de la protección conferida por una solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones, interpretadas con la ayuda de la descripción y los dibujos.

F5.1. FORMA Y CONTENIDO

F5.1.1 Características técnicas

Art. [7.1](#) RP

Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección "en términos de las características técnicas de la invención". Esto, en general, significa que las reivindicaciones no deberán contener declaraciones no relacionadas con la realización de la invención, como, por ejemplo, ventajas comerciales, aunque sí se podrán admitir declaraciones relativas a los objetivos de la invención, si contribuyen a la definición de la misma.

Por otra parte, en una reivindicación puede haber características no técnicas, siempre que interaccionen con una característica técnica para proporcionar un efecto técnico. De hecho, las características no técnicas pueden formar parte de la formulación del problema técnico objetivo a resolver por la invención. (ver apartado G8.6.1, pregunta 4).

Una característica técnica en una reivindicación es una expresión que define uno o varios elementos técnicos, su interrelación y que da lugar a un efecto técnico relacionado con el propósito técnico de la invención.

No todo elemento técnico que figure en una reivindicación se considera *per se* una característica técnica a los efectos de la formulación del problema técnico objetivo. De esta forma, un elemento técnico se convierte en característica técnica cuando de forma clara está relacionado bien con otros elementos técnicos o bien con la función técnica que realiza.

Por ello, es necesario que exista un vínculo entre los elementos técnicos, el cual puede establecerse de forma explícita, indicando la relación que existe entre ellos, o de forma implícita, si se deriva claramente de la descripción o de su propio enunciado.

No es necesario que cada característica se exprese en términos de una limitación estructural. Así, las características técnicas pueden ser fundamentalmente de dos tipos: estructurales o funcionales.

Las características técnicas estructurales son aquellas que definen una estructura, composición o forma, mientras que las funcionales son las que hacen referencia a la función que realiza el elemento técnico que se pretende definir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las características funcionales se pueden incluir sólo si para una persona experta en la materia es evidente qué medio o medios realizan esta función.

F5.1.2 Forma en dos partes

Art [7.1 RP](#)

El Reglamento recoge como forma de redacción de las reivindicaciones la denominada “forma en dos partes”: preámbulo y parte caracterizadora, cuando sea apropiado.

Salvo excepciones, la primera parte deberá contener un preámbulo mencionando el objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica. Esta declaración de características técnicas conocidas se aplica únicamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes.

La segunda parte o parte caracterizadora comenzará con una expresión del tipo “caracterizado por” que exponga las características técnicas que, en combinación con las mencionadas en el preámbulo, se desean proteger.

Otros tipos de expresión de transición frecuentemente utilizadas son las denominadas de tipo cerrado (“consiste en”) o de tipo abierto (“comprende”), cuya interpretación se analiza más adelante en el [apartado F5.3.14](#).

F5.1.3 Fórmulas, tablas y signos de referencia

Art. [7.6](#) y [7.7 RP](#)

Las reivindicaciones podrán contener fórmulas químicas o matemáticas, pero no dibujos. Sin embargo, se podrán incluir tablas solo si el objeto definido en la reivindicación hace que sea conveniente incluirlas.

Por otra parte, las reivindicaciones no realizarán remisiones a la descripción o a los dibujos para definir las características técnicas de la invención, salvo que fuera absolutamente necesario.

Las reivindicaciones NO deben contener expresiones del tipo:

“tal como se describe en la descripción” o

“como en la realización de la figura 3”

En el caso de que la solicitud de patente contenga dibujos que incluyan signos de referencia, las características técnicas reivindicadas deberán, preferiblemente, venir seguidas de aquellos signos de referencia que las identifiquen, siempre que con ello se contribuya a la comprensión de la reivindicación. Tales signos se representarán entre paréntesis y se considerará que no limitan las reivindicaciones.

Las reivindicaciones pueden incluir referencias alfanuméricas

Dispositivo (1A; 1B) de transporte de cestas que comprende unas ruedas (100), un elemento fijo (10, 12) y un elemento móvil (30; 30'),

En ningún caso se harán referencias a dibujos completos, ya que estos podrían verse modificados durante el procedimiento de concesión, y se podría producir una indefinición en el alcance de las reivindicaciones.

F5.2. TIPOS DE REIVINDICACIONES

F5.2.1 Categorías

Art [7.2 RP](#)

Se contemplan diferentes categorías de reivindicaciones: producto, procedimiento, dispositivo o utilización. A veces, es necesario utilizar más de una categoría para conseguir la protección completa de una invención.

Estas categorías pueden agruparse en dos tipos básicos: reivindicaciones de **entidad física** y reivindicaciones de **actividad**. Ambas son categorías bien diferentes que se definen de manera distinta y que, aunque en determinados casos pueden hacer referencia una a otra (ver [F5.2.5 c\)](#)) nunca deben confundirse en una misma reivindicación.

En una solicitud se permite incluir cualquiera de las siguientes combinaciones de reivindicaciones independientes de distintas categorías:

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

Un **procedimiento está especialmente adaptado** para fabricar un producto cuando tiene como resultado inherente dicho producto, y un **aparato o medio está específicamente diseñado** para llevar a cabo un procedimiento si la contribución al estado de la técnica del aparato o del medio se corresponde con la aportación del procedimiento al estado de la técnica.

(a) Reivindicaciones de entidad física (producto, dispositivo, sistema)

En esta categoría se incluyen tanto una sustancia o mezcla (un compuesto químico o una mezcla de compuestos), como cualquier entidad física (un objeto, un artículo, un aparato, una máquina, un sistema o conjunto de aparatos que funcionan conjuntamente, etc.) que sea producida por la habilidad técnica de una persona. Las reivindicaciones de entidad física deben redactarse en términos de las características técnicas estructurales o funcionales que la definen.

Ejemplos de reivindicaciones de entidades físicas

1. **Sistema** de refrigeración para un altavoz que comprende...
2. **Mecanismo** de accionamiento de un engranaje que incorpora una rueda dentada...
3. **Teclado** para un dispositivo electrónico que comprende una pluralidad de elementos táctiles...
4. **Sustancia** de fórmula X para su uso como pesticida caracterizado por....
Aparato de iluminación para carreteras que consiste en....

(b) Reivindicaciones de actividad (procedimiento, método y uso)

En esta categoría se incluyen los procedimientos, los métodos y los usos. En cuanto a los procedimientos o métodos, las reivindicaciones deben estar definidas en función de las etapas que llevan a la consecución de los mismos.

Ejemplo de reivindicación de método

Método de preparación de muestras pulverulentas que comprende las **etapas**:

- moler una muestra del sólido a analizar;
- formar una pasta homogénea mediante adición y mezclado del sólido molido con un líquido;
- introducir la pasta en una cámara
- comprimir la pasta hasta eliminar el líquido mezclado
- moldear la pasta en forma de barrita

Las **reivindicaciones de uso** se consideran como reivindicaciones de procedimiento y se estudian en más detalle en el [apartado F5.3.11](#).

F5.2.2 Reivindicaciones independientes y dependientes

Art. [7.3 RP](#)

Todas las solicitudes de patente deberán contener al menos una reivindicación independiente, que podrá ir seguida de una o más reivindicaciones dependientes.

Una reivindicación independiente: es aquella que define una entidad o una actividad que constituye la solución técnica al problema técnico planteado en la solicitud.

Toda reivindicación independiente deberá incluir las características técnicas esenciales de la invención, es decir, todas aquellas características que permitan llevar a cabo la invención.

Se considera característica esencial aquella característica técnica sin cuyo concurso el objeto definido no constituiría la solución al problema técnico planteado.

Una reivindicación dependiente es una reivindicación que toma la definición de una reivindicación independiente y añade una o más características técnicas adicionales de forma que esta reivindicación tiene un alcance más limitado que el de la reivindicación de la que depende, sin modificar la naturaleza esencial de la invención.

Cualquier reivindicación independiente podrá ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes relativas a realizaciones particulares de dicha invención. Así, es evidente que cualquier reivindicación dependiente incluye obligatoriamente las características esenciales de la invención, es decir, todas las características de al menos una reivindicación independiente.

Por otra parte, una reivindicación independiente puede incluir características técnicas no esenciales, en este caso las reivindicaciones dependientes de ella también deben incluir estas características técnicas no esenciales.

El término "forma de realización particular" debe interpretarse en sentido amplio, es decir, en el sentido de una definición más específica de la invención que el modo que define la o las reivindicaciones independientes.

En una reivindicación dependiente la expresión "caracterizado por" no es necesaria, aunque es admisible.

Las reivindicaciones dependientes deben hacer referencia explícitamente a la o las reivindicaciones de las que dependen, preferiblemente al comienzo de la misma.

Ejemplo de reivindicación dependiente

Reivindicación 3

Máquina para cortar hierba **según reivindicación 1**, caracterizada por que dispone de una batería para el suministro de energía

Una reivindicación dependiente puede definir una característica o características particulares que pueden añadirse a más de una reivindicación previa, dependiente o independiente. De ello se desprende que hay varias posibilidades para una reivindicación dependiente, que podrá depender de:

- una o más reivindicaciones independientes
- una o más reivindicaciones dependientes, o
- reivindicaciones independientes y dependientes.

Más adelante, en el [apartado F5.2.5 \(a\)](#) se explican las dependencias múltiples.

F5.2.3 Número de reivindicaciones independientes

Art [7.2](#) y [28](#) RP

Una solicitud puede comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización) siempre que se cumpla el requisito de unidad de invención (ver [apartado F6.2](#)) y cuando el objeto de la solicitud consista en:

a) Una pluralidad de productos interrelacionados, es decir, diferentes objetos que se complementan o que cooperan. Algunos ejemplos son:

- un transmisor y un receptor
- un enchufe y un conector
- un producto químico final y productos intermedios
- un gen, una construcción génica, un hospedador, una proteína y un medicamento

Los métodos interrelacionados también podrían acogerse a esta excepción.

b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo, tales como, por ejemplo:

- reivindicaciones dirigidas a diferentes usos médicos cuando es conocido un primer uso (ver apartado G7.6)
- reivindicaciones dirigidas al uso de un compuesto X para diferentes fines, por ejemplo, cosméticos o médicos

c) Soluciones alternativas a un problema particular, sólo cuando no sea posible incluir estas alternativas en una misma reivindicación. Así, debe interpretarse el término “soluciones alternativas” en el sentido de “posibilidades diferentes o mutuamente excluyentes”. Es el caso, por ejemplo, de:

- un grupo de compuestos químicos
- dos o más procedimientos de fabricación de dichos compuestos

No obstante, cuando sea posible abarcar soluciones alternativas mediante una sola reivindicación, el solicitante deberá hacerlo así. Por ejemplo, cuando haya solapamientos o similitudes en las características de varias reivindicaciones independientes, podría ser indicio de que es más adecuado reemplazarlas por una sola reivindicación.

En el caso de la que el/la examinador/a considere que el número de reivindicaciones independientes de una categoría es excesivo y no se ajusta a los casos anteriores, lo notificará al solicitante durante el examen de claridad y coherencia previo a la realización del IET (art. 28 RP) para que éste alegue oportunamente o aporte un nuevo juego de reivindicaciones (ver apartado B2.2.2).

(a) Ejemplos de una pluralidad de reivindicaciones independientes admisibles:

Pluralidad de métodos en los que interviene un polipéptido P

Reivindicación 1

Método de obtención del polipéptido P

Reivindicación 2

Método de obtención de un compuesto que usa un polipéptido aislado o células huésped que expresan dicho polipéptido

Reivindicación 3

Método de selección de células huésped basado en si expresa o no el polipéptido P

Se trata de un caso en el que son admisibles varias reivindicaciones independientes de método.

Envío y recepción de datos

Reivindicación 1

Método de envío de un paquete de datos entre una pluralidad de dispositivos conectados por un bus de datos

Reivindicación 2

Método de recepción un paquete de datos entre una pluralidad de dispositivos conectados por un bus de datos

Se trata de un caso en el que son admisibles varias reivindicaciones independientes de método.

Inventiones implementadas por ordenador.

En este tipo de invenciones se admiten conjuntos de reivindicaciones independientes como las siguientes:

Reivindicación 1

Métodos de operar un sistema de procesamiento de datos, que comprenden los pasos A, B,...

Reivindicación 2

Un sistema/aparato de procesamiento de datos que comprende medios para realizar el método de la reivindicación 1.

Reivindicación 3

Un programa de ordenador [producto] adaptado para poner en práctica el método de la reivindicación 1

Reivindicación 4

Un medio de almacenamiento de datos legible por ordenador/una portadora de datos que comprende el programa de la reivindicación 3.

No obstante, no se admitirían varias reivindicaciones independientes que se refieran a realizaciones equivalentes sin diferencias significativas entre ellas. Por ejemplo, **no se admitirían dos reivindicaciones independientes como las siguientes:**

Reivindicación 3

Un programa de ordenador adaptado para poner en práctica el método de la reivindicación 1, opcionalmente transportado sobre una señal eléctrica portadora.

Reivindicación 4

Un programa de ordenador que comprende código software adaptado para poner en práctica los pasos A, B...

En este caso no cabe admitir las dos reivindicaciones 3 y 4, ya que ambas son equivalentes y no presentan diferencias sustanciales entre ellas (se refieren a una misma realización, un programa de ordenador, que en un caso define el método puesto en práctica por referencia a la reivindicación 1, y en otro reproduce los pasos de dicha reivindicación).

(Ver [apartado F5.2.6](#) sobre invenciones implementadas por ordenador).

F5.2.4 Orden de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben ordenarse de la manera más lógica posible para facilitar la comprensión del conjunto de la invención. Aunque no existe un requisito legal al respecto, la primera reivindicación debería ser la más amplia. Especialmente, cuando hay un gran número de reivindicaciones, estas deben ordenarse situando la reivindicación más amplia en primer lugar y organizando las siguientes de una forma congruente.

F5.2.5 Relación de dependencia

Toda reivindicación dependiente debe incluir una indicación de la reivindicación de la que depende y debe interpretarse en el sentido de que comprende todas las limitaciones contenidas en la reivindicación a la que se refiere. La manera en la que se indique la relación de dependencia deberá permitir determinar fácilmente el vínculo que une las reivindicaciones relacionadas.

Si se utiliza la forma en dos partes para una reivindicación independiente, las reivindicaciones dependientes pueden definir detalles de características técnicas no solo de la parte caracterizadora, sino también del preámbulo.

Ejemplo de relación de dependencias

Reivindicación 1

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

Reivindicación 2

*Máquina dispensadora de café **según reivindicación 1** caracterizada por que los medios que proporcionan agua caliente a presión son medios de calentamiento por inducción y el filtro es metálico.*

(a) Dependencias múltiples

Art. [7.4 RP](#)

En general, será admisible una reivindicación dependiente referida a una o más reivindicaciones, es decir, se admiten las **dependencias múltiples**.

La única objeción que se debe poner a la existencia de varias reivindicaciones dependientes múltiples es la posible falta de claridad en la definición del objeto de la invención.

Así, todas las reivindicaciones dependientes referidas a una reivindicación anterior única, y todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a varias reivindicaciones anteriores, deberán agruparse en la medida y forma más apropiada posible.

Una reivindicación con dependencia múltiple incluye todas las limitaciones contenidas en las reivindicaciones de las que depende.

La dependencia de la reivindicación dependiente múltiple con las reivindicaciones de las que depende puede ser en forma alternativa (“o”, “cualquiera”, “alguna”) o en forma acumulativa (“y”, “todas”).

A la hora de examinar este tipo de reivindicaciones con dependencias múltiples deberá prestarse especial atención a la expresión de las dependencias para establecer bien el alcance de las mismas y evitar que haya indefinición, poniendo en ese caso una objeción. A continuación, se dan algunos ejemplos de dependencias múltiples en forma alternativa y en forma acumulativa, incluyendo ejemplos de redacciones que deben evitarse porque producen indefinición.

(a1) Ejemplos de dependencias alternativas

Ejemplo de dependencia alternativa: “según 3 o 4”

Reivindicación 5

*Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones **3 ó 4**, que comprende además...*

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que efectivamente tanto la dependencia de 3 como la dependencia de 4 son posibles **de manera independiente** y, por tanto, correctas. En caso contrario, se pondrá una objeción por dependencia incorrecta.

Desde el punto de vista de la búsqueda del estado de la técnica, se deben buscar todas las posibilidades de dependencia. Sin embargo, para argumentar una objeción por falta de novedad y actividad inventiva de la reivindicación 5 será suficiente tomar en consideración un documento que contenga una de las dos combinaciones de las características técnicas de las reivindicaciones 3 o 4 con las de la reivindicación 5.

Ejemplo de dependencia alternativa:

“según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5” o

“según cualquiera de las reivindicaciones anteriores”

Reivindicación 6

*Un procedimiento **según cualquiera** de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que comprende la eliminación de partículas inferiores a 0,5 μm antes de añadir el silano o siloxano.*

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que la dependencia con cada una de las reivindicaciones 1 a 5 es posible **de manera independiente** y, por tanto, correcta. En caso contrario, se pondrá una objeción por dependencia incorrecta.

Desde el punto de vista de la búsqueda, se deben buscar todas las posibilidades de dependencia. Sin embargo, para objetar la novedad y la actividad inventiva de la reivindicación 6, será suficiente con argumentar la falta de novedad y actividad inventiva de una de las cinco alternativas contenidas en ella.

Ejemplo de dependencia alternativa

“según alguna [o una cualquiera] de las reivindicaciones anteriores”

Reivindicación 7

*Producto **según alguna** de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que adicionalmente incluye un colorante.*

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que su dependencia de todas y cada una de las reivindicaciones anteriores es correcta.

Desde el punto de vista de la búsqueda, se deben buscar todas las posibilidades de dependencia. Sin embargo, para objetar la novedad y actividad inventiva será suficiente tomar en consideración un documento que divulgue una de las posibles combinaciones de las características recogidas en alguna de las reivindicaciones 1 a 6 con la reivindicación 7.

No obstante, en general, deben evitarse este tipo de redacciones que llevan a confusión, y expresar explícitamente las dependencias que se desean proteger.

Cuando esta forma de redacción impida establecer el alcance de la reivindicación, se pondrá una objeción por falta de claridad.

(a2) Ejemplos de dependencias acumulativas

Ejemplo de dependencia acumulativa “según las reivindicaciones 2 y 3”

Reivindicación 4

Una composición de acuerdo con las reivindicaciones 2 y 3, que comprende además...

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que efectivamente tanto la dependencia de la reivindicación 4 con respecto tanto a la 2 como a la 3 es correcta.

En caso contrario, se pondrá una objeción por dependencia incorrecta.

Desde el punto de vista de la búsqueda, se debe buscar la combinación de las características técnicas de las reivindicaciones 2-4.

Ejemplo de dependencia acumulativa “según todas las reivindicaciones anteriores” o “según reivindicaciones 1 a 7”.

Reivindicación 8

Procedimiento, según todas las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la etapa final de calcinación se lleva a cabo a 650°C durante 2h.

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que su dependencia de todas las reivindicaciones anteriores es posible y por tanto correcto, es decir, que no haya dependencias incongruentes.

Desde el punto de vista de la búsqueda será necesario encontrar en el estado de la técnica **la combinación de todas las características** recogidas en las reivindicaciones 1 a 8 para objetar la novedad y la actividad inventiva de la reivindicación 8.

Ejemplo

“según las reivindicaciones anteriores” o “según reivindicaciones anteriores”

Reivindicación 8

*Procedimiento, **según [las]** reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la etapa final de calcinación se lleva a cabo a 650°C durante 2h.*

Desde el punto de vista formal, debe verificarse que su dependencia de todas las reivindicaciones anteriores es posible y por tanto correcto, es decir, que no haya dependencias incongruentes y que no haya ambigüedades en cuanto a la interpretación del alcance de las reivindicaciones.

En general, deben evitarse este tipo de redacciones que llevan a confusión, y expresar explícitamente las dependencias que se desean proteger.

Cuando esta forma de redacción impida establecer el alcance de la reivindicación, se pondrá una objeción por falta de claridad.

(b) Alternativas en una misma reivindicación:

Una reivindicación, ya sea independiente o dependiente, puede comprender varias alternativas, siempre que el número y la presentación de las mismas en una sola reivindicación no sea difícil de interpretar y siempre que cumplan con los requisitos de unidad de invención. En el caso de una reivindicación que define alternativas (químicas o no químicas) como por ejemplo las llamadas “fórmulas Markush”, se debe considerar que hay unidad de invención si las alternativas son de naturaleza similar y pueden sustituirse unas por otras.

(c) Referencias entre reivindicaciones de distinta categoría

Una reivindicación de una determinada categoría puede hacer mención a otra reivindicación de otra categoría. Este tipo de mención se denomina **referencia o relación** con otra reivindicación y puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención.

Sin embargo, no debe confundirse con una dependencia, ya que formalmente una reivindicación no puede depender de otra reivindicación de distinta categoría.

Ejemplos de referencia entre reivindicaciones

Ejemplo 1

Procedimiento para fabricar el producto de la reivindicación 1, caracterizado por las siguientes etapas:

- etapa 1
- etapa 2
- ...
- etapa N

Ejemplo 2

Aparato para llevar a cabo el procedimiento de la reivindicación 6, caracterizado por:

- característica 1
- característica 2
- ...
- característica N

En ambos casos se deben incluir obligatoriamente las etapas o características estructurales que caracterizan al procedimiento y al aparato, respectivamente

Del mismo modo, una reivindicación puede hacer referencia a un elemento contenido en otra reivindicación y no ser una reivindicación dependiente de esta última. En estos casos, a efectos del examen de la reivindicación, el/la examinador/a deberá tener en cuenta hasta qué punto la reivindicación que contiene la referencia incluye o no las características de la reivindicación referenciada.

Ejemplo de características incluidas y no incluidas en una referencia

Reivindicación 1

Método de fabricación de un radar de medio o largo alcance, caracterizado por los pasos A, B...,Z

Reivindicación 2

Radar de medio alcance fabricado conforme el procedimiento de la reivindicación 1.

Reivindicación 3

Radar de largo alcance fabricado conforme el procedimiento de la reivindicación 1

Según la descripción en el método para obtener el radar de medio alcance se necesitaría realizar únicamente las etapas A-N, mientras que para obtener el radar de largo alcance sería necesario realizar las etapas A-Z. Es decir, la reivindicación 2 no incluye todas las características de la reivindicación a la que hace referencia.

En este caso podría ocurrir que el procedimiento fuese novedoso y con actividad inventiva para el caso de largo alcance, pero no para el de medio, lo que podría llevar a que la invención reivindicada en 2 no fuese patentable.

Ejemplos de referencias entre reivindicaciones

Ejemplo 1:

Reivindicación 1

Conector de tres polos caracterizado por que comprende una toma de tierra aislada

Reivindicación 2

Toma de corriente caracterizada por que tiene medios de acoplamiento para la toma de tierra aislada de la reivindicación 1

Ejemplo 2:

Reivindicación 1

“Proceso de pulido de una lente, caracterizado por que comprende las etapas 1-5”

Reivindicación 2

“Aparato para la realización del proceso reivindicado en la reivindicación 1...”

Ejemplo 3:

Reivindicación 1

“Aparato de aire acondicionado caracterizado por...”

Reivindicación 2

“Proceso de fabricación del producto reivindicado en 1...”

La incorporación de una referencia a una reivindicación anterior de diferente categoría no es suficiente para que quede definido el objeto de la reivindicación que incorpora dicha referencia.

En particular, debe objetarse por falta de claridad y falta de características técnicas el siguiente tipo de reivindicaciones:

Ejemplos de referencia errónea en las reivindicaciones

“Aparato para llevar a cabo el procedimiento de la reivindicación 1”

Como el cambio de categoría ya implica que la reivindicación sea independiente, se deberá requerir al solicitante que establezca con claridad las características esenciales del aparato.

“Método para utilizar un aparato conforme la reivindicación 1”

De manera similar al caso anterior, una reivindicación de método como esta, formulada como una de uso, carece de los pasos que definen la utilización de dicho aparato, y por ello también presenta un defecto de claridad.

Para el caso particular de las invenciones implementadas por ordenador, en las cuales pueden presentarse referencias de unas reivindicaciones independientes a otras también independientes, ver el [apartado F5.2.6](#).

El objeto técnico de una reivindicación de una categoría puede también definirse en términos de características técnicas de otra categoría. Es decir,

- un aparato se puede definir en términos de las funciones que es capaz de realizar, siempre que la estructura esté suficientemente clara;
- un proceso se puede definir en términos de características estructurales esenciales del aparato para poder llevarlo a cabo;
- un producto se puede definir en términos de cómo está fabricado (“*product by process*”) solo si se cumplen las siguientes condiciones:
 - Que el producto sea nuevo e inventivo
 - Que no se pueda definir de otra manera

Sin embargo, en la redacción de estas reivindicaciones y en la evaluación del objeto reivindicado, se debe mantener una distinción clara entre las reivindicaciones de producto (dispositivo, aparato o sistema) y las reivindicaciones de procedimiento (procedimiento, actividad o uso).

Por ejemplo, una reivindicación de un aparato normalmente no puede estar limitada solamente por la manera en que se utiliza; por esta razón, una reivindicación que simplemente declara "aparato Z, cuando se utiliza para la realización del procedimiento Y" debe ser objetada tanto por motivos de falta de la claridad como por falta de indicación de las características técnicas.

Ejemplo. Circuito y aparato

Reivindicación 1

Un circuito caracterizado por...

Reivindicación 2

Un aparato que comprende el circuito de la reivindicación 1

En este caso se considerará la reivindicación de aparato como **dependiente** de la de circuito, pues el aparato comprende todas las características del circuito, y por tanto no se trata de reivindicaciones independientes.

F5.2.6 Reivindicaciones relativas a invenciones implementadas por ordenador

Se entiende por “invenciones implementadas por ordenador” aquellas en las que las reivindicaciones incluyen ordenadores, redes de ordenadores u otros aparatos programables, donde, al menos una característica de la invención reivindicada se lleva a cabo mediante uno o varios programas de ordenador.

Este tipo de reivindicaciones deben definir todas las características esenciales para la consecución de los efectos técnicos del procedimiento que se pretende poner en práctica cuando se ejecuta el programa. Las reivindicaciones no deberán incluir listados de instrucciones de un programa, si bien se aceptan pequeñas inserciones de los mismos en la descripción.

Las cuestiones relativas a la patentabilidad de este tipo de reivindicaciones se analizan con mayor detalle en el apartado G3.7.

En los siguientes apartados se distinguirán tres situaciones diferentes en lo que se refiere a este tipo de invenciones:

- aquellas en las que todas las etapas del método se ejecutan mediante **medios de procesamiento genéricos** (por ejemplo, en un ordenador)
- aquellas en las que al menos una etapa del método requiere el uso de **medios de procesamiento específicos u otros dispositivos técnicos adicionales** que son esenciales (por ejemplo, una arquitectura multiprocesador o una red de sensores) y
- aquellas en las que la invención se realiza en un **entorno distribuido de computación**, es decir, en un conjunto de ordenadores funcionando en red, donde cada uno de ellos puede situarse en lugares físicos diferentes y distantes entre sí.

(a) Casos en los que todas las etapas del método se ejecutan en un procesador genérico (p. ej. un ordenador)

Un tipo común de invenciones implementadas por ordenador son aquellas en las que las etapas del método se llevan a cabo íntegramente mediante instrucciones de un programa que se ejecuta en medios de procesamiento genéricos, es decir, que realizan funciones genéricas. Dichos medios se pueden encontrar, por ejemplo, en un ordenador personal, un Smartphone, una impresora, etc.

En este tipo de invenciones, aunque se pueden dar diferentes estructuras de reivindicaciones, el juego de reivindicaciones normalmente empezará con una reivindicación de **método implementado por ordenador**.

Para obtener una protección completa de la invención, se podrán incluir adicionalmente reivindicaciones de otras categorías, cuyas características técnicas estarán exclusivamente definidas por la reivindicación del método. Así, por ejemplo, se podrán incluir reivindicaciones para un dispositivo o sistema que ejecuta el método, para un programa de ordenador que al ejecutarse pone en práctica las etapas del método o para un medio que lo almacena (ver ejemplo más abajo).

Las reivindicaciones asociadas a un programa de ordenador (el programa, el medio que lo almacena o la portadora que lo transporta) son un caso particular de reivindicaciones que se denominarán de aquí en adelante **reivindicaciones declarativas**.

Debe tenerse en cuenta que una reivindicación de **programa de ordenador** se considera como una reivindicación de producto y se diferencia de la correspondiente de **método implementado por ordenador** (ver apartado G3.7). en la protección que se confiere lo que puede derivar en consecuencias legales asimismo diferentes. Así, una patente del tipo “programa de ordenador” se infringe no solo cuando se utiliza el programa sin autorización del titular, sino también cuando se comercializa. En cambio, una patente del tipo “método implementado por ordenador” solo se infringe cuando se utiliza el procedimiento sin autorización del titular.

A continuación, se da una lista de ejemplos de redacción que se admiten para este tipo de reivindicaciones:

Ejemplo de juego de reivindicaciones de una invención implementada por un ordenador/procesador genérico

(i) Método (Reivindicación 1)

- Método **implementado/ejecutado por ordenador** que comprende las etapas A, B,
...

(ii) Aparato/Dispositivo/Sistema (Reivindicación 2)

- Aparato/Dispositivo/Sistema procesador **que comprende medios para llevar a cabo** [las etapas de] el método de la reivindicación 1.

- *Aparato/Dispositivo/Sistema procesador **que comprende medios para** llevar a cabo la etapa A, medios para llevar a cabo la etapa B, ...

- Aparato/Dispositivo/Sistema procesador **adaptado/configurado** para llevar a cabo [las etapas de] el método de la reivindicación 1

(iii) Programa de ordenador (producto) (Reivindicación 3) (reivindicación declarativa)

- Programa de ordenador (producto) que comprende instrucciones que, al ejecutar el programa en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo [las etapas de] el método de la reivindicación 1.

- *Programa de ordenador (producto) que comprende instrucciones que, al ejecutar el programa en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo las etapas A, B, ...

(iv) Medio legible por ordenador (memoria)/Portadora (Reivindicación 4) (reivindicación declarativa)

- Medio legible por ordenador (memoria) que comprende instrucciones que, al ejecutarse en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo [las etapas de] el método de la reivindicación 1.

- *Medio legible por ordenador (memoria) que comprende instrucciones que, al ejecutarse en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo las etapas A, B, ...

- Un soporte de datos legible por ordenador donde se encuentra almacenado el programa de la reivindicación 3.

- Una señal portadora que transporta el programa de ordenador de la reivindicación 3.

*En los casos en los que se haga referencia a las etapas del método (etapas A, B, ...) y no a la reivindicación completa (por ej. según el método de la reivindicación 1), las etapas deberán ser exactamente las mismas que las del método reivindicado.

En la formulación (ii) de arriba (Aparato/Dispositivo/Sistema), las características del aparato del tipo medios + función (“medios para” ...) se interpretan como **medios adaptados para** llevar a cabo las respectivas funciones o etapas, y no como medios meramente apropiados para llevarlos a cabo. No existe preferencia en cuanto al uso de los términos “comprende medios para”, “adaptado para”, “configurado para” o cualquier otra expresión equivalente. Así, se considera que un “aparato procesador configurado para...” tendrá novedad frente a un aparato procesador no programado o un aparato procesador programado para otra función distinta.

Cuando una solicitud presente un juego de reivindicaciones que contenga una reivindicación de cada uno de los tipos (i)-(iv), mencionados anteriormente, se considerará que satisface el art. 7.2 RP en cuanto al número de reivindicaciones independientes admisibles, y no se formulará ninguna objeción por número excesivo de reivindicaciones independientes.

Sin embargo, si se presenta más de una reivindicación de cualquiera de los tipos (i)-(iv), anteriormente expuestos, por ejemplo, dos o más reivindicaciones de programa de ordenador (producto) se planteará una objeción por número de reivindicaciones independientes excesivo, ya que este supuesto no caería dentro de las excepciones del art 7.2.

A la hora de evaluar la novedad y la actividad inventiva de un juego de reivindicaciones definido según las formulaciones (i)-(iv) anteriores, el/la examinador/a normalmente comenzará con la reivindicación de método. Si el objeto de la reivindicación de método se considera nuevo e inventivo, normalmente el objeto de las otras reivindicaciones formuladas según los tipos (i)-(iv), se considerará igualmente nuevo e inventivo siempre que comprenda las características correspondientes a todas aquellas que confieren patentabilidad al método.

En otros casos en los que las reivindicaciones relacionadas con invenciones implementadas por ordenador se formulen de otra manera diferente a lo anteriormente expuesto, se analizará caso por caso si se cumplen los requisitos de claridad, novedad y actividad inventiva.

Por ejemplo, cuando la invención se lleve a cabo en un entorno de computación distribuido o implique productos interrelacionados, puede ser necesario referirse a características específicas de diferentes entidades y definir cómo interaccionan para asegurar la presencia de todas las características esenciales, en lugar de hacer una mera referencia a otra reivindicación como en las formulaciones (i)-(iv) anteriores. En

estos casos se pueden admitir más reivindicaciones independientes para los productos interrelacionados y sus correspondientes métodos.

Asimismo, cuando el método reivindicado requiera de la interacción con un usuario, sin que sea posible determinar qué pasos del mismo son realizados por este, se planteará una objeción por falta de claridad en las reivindicaciones.

Por otra parte, además de las formulaciones (i)–(iv), se puede admitir también una reivindicación de una **estructura de datos implementada por ordenador**, si se define mediante sus propias características estructurales, posiblemente con referencias al método o sistema correspondiente en el que se usa. Sin embargo, una estructura de datos implementada por ordenador no necesariamente comprende las características del proceso mediante el cual se genera ni está tampoco necesariamente restringida al método en el que se usa. Por tanto, normalmente una reivindicación de una estructura de datos implementada por ordenador no puede definirse meramente por referencia a un método o como resultado de un proceso. Para más información sobre estructuras de datos consultar el apartado G3.7.2.

(b) Casos en los que las etapas del método requieren dispositivos adicionales y/o medios específicos de procesamiento de datos.

Cuando una reivindicación de método incluye pasos realizados por dispositivos que no son medios genéricos de procesamiento, las correspondientes reivindicaciones de otras categorías pueden requerir de la inserción de algo más que una mera referencia a la reivindicación de método, tal y como se hacía en los ejemplos del punto anterior.

Además, si en las reivindicaciones de otras categorías que hagan referencia a la del método, no se reflejan todas las características de la reivindicación del método, entonces deberá realizarse separadamente el examen de su novedad y actividad inventiva.

En particular, en campos técnicos aplicados como son los dispositivos médicos, los procedimientos de medida, los procedimientos ópticos, electromecánicos o de producción industrial, las reivindicaciones de método con frecuencia incluyen etapas de manipulación e interacción con entidades físicas mediante control por ordenador. Dichas etapas pueden no llevarse a cabo íntegramente por el ordenador, y por tanto la reivindicación del método mencionará dispositivos adicionales y/o medios específicos de procesamiento para realizar algunos de sus pasos. En ese caso, si se incluye una reivindicación declarativa de programa de ordenador deberá mencionar dichos

dispositivos adicionales y/o medios específicos, ya que definir un programa de ordenador conforme al caso (iii) del ejemplo del apartado anterior llevará a una objeción a la claridad de las reivindicaciones si el paso o pasos realizados por los medios técnicos específicos no pueden realizarse por medios genéricos de procesamiento (ver ejemplo 1 más adelante).

En caso de que las reivindicaciones no definan claramente qué etapas se ejecutan en el procesador y cuáles en los dispositivos adicionales involucrados, se pondrá una objeción por falta de claridad. Lo mismo se aplica al caso en el que se requieran medios de procesamiento específicos en lugar de medios de procesamiento genéricos.

Por otro lado, si el objeto de la reivindicación del método se define a partir del procesamiento posterior por medios genéricos, de datos recibidos de unos medios técnicos específicos, como por ejemplo sensores, no es necesario que las reivindicaciones declarativas incluyan dichos medios técnicos específicos, ya que no son necesarios para realizar los pasos del método, siendo aplicables las redacciones propuestas en el apartado anterior.

Finalmente, si, como ocurre con cualquier característica esencial, los medios técnicos específicos son esenciales para definir la invención, estos deberán estar presentes en todas las reivindicaciones independientes. El carácter esencial de una característica se decide sobre la base de los criterios definidos en el [apartado F 5.3.3](#).

Ejemplo de juego de reivindicaciones de una invención implementada por un ordenador/procesador y un dispositivo adicional.

1. Método para determinar el nivel de saturación de oxígeno en sangre en un pulsioxímetro que comprende:

-recibir en un detector electromagnético una primera y una segunda señal procedentes de un fragmento de tejido perfundido, correspondientes a dos longitudes de onda diferentes.

-normalizar ambas señales siguiendo los pasos A, B y C

-determinar el nivel de saturación de oxígeno a partir de las señales normalizadas siguiendo los pasos D y E.

2. Pulsioxímetro que comprende un detector electromagnético y unos medios adaptados para ejecutar las etapas del método de la reivindicación 1.

3. Programa de ordenador (producto) que comprende instrucciones para que el dispositivo de la reivindicación 2 ejecute las etapas del método de la reivindicación 1.

4. Medio legible por ordenador (memoria) que tiene almacenado el programa de ordenador de la reivindicación 3

En este ejemplo, la reivindicación del método comprende un paso que es ejecutado por un medio técnico específico (el detector electromagnético del pulsioxímetro). Un programa de ordenador que haga referencia solo al método presentaría falta de claridad porque dicho método no podría ponerse en práctica, por ejemplo, en un ordenador de uso general que no tiene un pulsioxímetro con un detector electromagnético. Por tanto, la reivindicación del programa debe definirse sobre la base de la ejecución del programa por dicho pulsioxímetro con un detector electromagnético (mediante la referencia al dispositivo de la reivindicación 2), en lugar de meramente referirse a la reivindicación 1.

Ejemplo de juego de reivindicaciones de una invención implementada por un ordenador/procesador de propósito general.

1. Método para determinar el nivel de saturación de oxígeno en sangre en un pulsioxímetro que comprende:

- recibir datos representando una primera y una segunda señal, por un detector electromagnético procedentes de un fragmento de tejido perfundido, correspondientes a dos longitudes de onda diferentes.
- normalizar ambas señales siguiendo los pasos A, B y C
- determinar el nivel de saturación de oxígeno a partir de las señales normalizadas siguiendo los pasos D y E.

2. Un dispositivo programable que comprende medios para poner en práctica el método de la reivindicación 1.

3. Programa de ordenador (producto) que comprende instrucciones que, cuando el programa es ejecutado por el ordenador, ponen en práctica el método de la reivindicación 1.

4. Medio legible por ordenador (memoria) que tiene almacenado el programa de ordenador de la reivindicación 3

En este ejemplo, la invención reside en el procesamiento posterior de unos datos adquiridos previamente, con el fin de determinar la concentración de oxígeno en sangre. Los datos, adquiridos previamente por un detector electromagnético, pueden provenir de un fichero. Un método como este puede, por tanto, ser llevado a cabo por medios genéricos de procesamiento como, por ejemplo, pueda ser un ordenador de sobremesa. Dicho método no especifica que el detector electromagnético sea una característica necesaria para la recepción de los datos de entrada. Más aun, la reivindicación del programa de ordenador puede ejecutarse en un ordenador de propósito general y no en un dispositivo concreto, como es el caso del primer ejemplo. En consecuencia, en un caso como este es válida una formulación de las reivindicaciones conforme el caso en el que los únicos medios técnicos son medios genéricos de procesamiento (ver apartado anterior [F5.2.6.a](#)).

(c) Casos en los que la invención se realiza en un entorno distribuido.

Con frecuencia, la realización de invenciones implementadas por ordenador se basa en entornos de procesamiento distribuido. Ejemplos de ello lo constituyen la combinación de un cliente en red (por ejemplo, un teléfono inteligente) con un sistema de servidores, o el acceso a recursos de almacenamiento y de procesamiento en la nube; dispositivos que comparten archivos en una red P2P, un entorno de realidad aumentada con dispositivos de visualización portados en la cabeza de los usuarios; vehículos autónomos interaccionando mediante una red ad hoc, o el mantenimiento de un registro distribuido basado en *blockchain*.

En estos casos, el juego de reivindicaciones puede incluir reivindicaciones referidas a cada entidad del sistema distribuido, y/o al sistema global, así como reivindicaciones referidas a sus correspondientes métodos. En cualquier caso, cada una de las reivindicaciones independientes habrá de cumplir con los requisitos técnicos y de patentabilidad, en particular los requisitos de novedad, actividad inventiva y claridad. Por ejemplo, si la invención consiste en la implementación de una nube de procesamiento, basada en máquinas virtuales, que permite la adaptación a las variaciones en la carga de procesamiento mediante la asignación de recursos a cada máquina de manera automática, podría ocurrir que un dispositivo cliente que acceda a dichos recursos en la nube fuese conocido del estado de la técnica, no procediendo una reivindicación cuyo objeto consistiera solamente en esta característica. Asimismo, el juego de reivindicaciones deberá cumplir con el requisito de unidad de invención.

En el caso de entornos distribuidos, para asegurar que se recogen todas las características esenciales de la invención, podría ser necesario referirse a las características específicas de cada uno de los elementos que intervienen en ella, así como a la manera en que interactúan. Además, se deberá poner especial atención a la claridad de las reivindicaciones. En algunas situaciones podría ser necesario limitar el ámbito de la reivindicación a la combinación de los elementos (ver [apartado F5.3.10](#)). Cuando el reparto de los pasos de un método entre las entidades participantes en él constituya un aspecto esencial de la invención, será necesario definir claramente qué paso es realizado por cada una de ellas, no siendo necesario precisar este aspecto en los demás casos, es decir, cuando dicho reparto no posea un carácter esencial (ver [apartado F5.2.6](#)).

Ejemplo de reivindicación de sistema distribuido

- 1) Un **dispositivo transmisor** que comprende unos medios para codificar datos mediante los pasos A y B, y otros medios para transmitir dichos datos codificados a un dispositivo receptor.
- 2) Un **dispositivo receptor** que comprende unos medios para recibir de un dispositivo transmisor datos codificados, así como unos medios para decodificar dichos datos mediante los pasos C y D.
- 3) Un **sistema** que comprende un dispositivo transmisor conforme a la reivindicación 1 y un dispositivo receptor conforme a la reivindicación 2.
- 4) Un **programa de ordenador** que comprende instrucciones que, cuando el programa se ejecuta por un primer ordenador, hacen que este codifique unos datos mediante los pasos A y B, y los transmita hacia un segundo ordenador.
- 5) Un **programa de ordenador** que comprende instrucciones que, cuando se ejecutan en un segundo ordenador, hacen que este reciba datos de un primer ordenador y los decodifique conforme los pasos C y D.

El problema abordado por esta invención es la transmisión de datos sobre una red. El dispositivo transmisor codifica los datos utilizando un algoritmo conforme los pasos A y B, y el receptor realiza la función complementaria de decodificación, mediante un algoritmo definido por los pasos C y D. Los requisitos del Artículo 7.2 RP se cumplen, ya que los dispositivos de las reivindicaciones 1 y 2 interrelacionan entre ellos, en cuanto a que interaccionan con el fin de realizar la invención y resolver el problema técnico planteado (ver [apartado F5.2.3](#)).

La novedad y la actividad inventiva habrán de evaluarse de forma individual para cada una de las reivindicaciones independientes. Si, por ejemplo, los pasos A y B permiten la codificación en un formato conocido de una forma más eficiente pero, en cambio, los pasos C y D se corresponden con una decodificación convencional, podría ocurrir que solo las reivindicaciones 1 y 3 fuesen nuevas y tuviesen actividad inventiva.

F5.3. CLARIDAD E INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES

Art.28 LP

La claridad de las reivindicaciones es de extraordinaria importancia para el propósito de evaluar la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. El significado de los términos de una reivindicación debe, en la medida de lo posible, ser claro para una persona experta en la materia tomando la redacción de la reivindicación de forma aislada. En función de las diferencias en el alcance de la protección que puedan corresponder a cada categoría de las reivindicaciones, el/la examinador/a deberá comprobar que el texto no deja lugar a dudas en cuanto a cada una de dichas categorías.

Cada reivindicación se leerá atribuyendo a sus palabras el significado y alcance que posean normalmente en el estado de la técnica, salvo en aquellos casos particulares en los que la descripción les asigne un significado especial, ya sea mediante una definición explícita o por cualquier otro medio. Adicionalmente, si tal significado especial es atribuido, el examinador solicitará una modificación de la reivindicación, de forma que dicho significado se desprenda del texto, sin necesidad de referencias a la descripción.

El requisito de claridad de las reivindicaciones se aplica tanto de forma individual como en su conjunto. Así, cada reivindicación debe definir, con un grado de claridad razonable, el objeto de la invención que pretende proteger.

En general, se considerará que una reivindicación cumple el requisito de claridad si la persona experta en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada.

En resumen, la formulación de las reivindicaciones resulta fundamental para que:

- no haya dudas sobre su categoría,
- incluyan todas las características técnicas esenciales en la reivindicación independiente,
- sean comprensibles desde un punto de vista técnico,
- sean autocontenidas, es decir, que su redacción permita comprender su objeto sin necesidad de recurrir a elementos ajenos a la propia reivindicación,
- estén libres de contradicciones y
- estén soportadas en la descripción.

Cuando se detecte alguna falta de claridad en las reivindicaciones, el/la examinador/a, planteará una objeción y requerirá al solicitante que modifique las reivindicaciones para subsanar dicha falta.

En los siguientes apartados se describen una serie de faltas de claridad frecuentes que pueden darse en las reivindicaciones.

F5.3.1 Incoherencia entre las reivindicaciones y la descripción

Debe evitarse cualquier incoherencia entre la descripción y las reivindicaciones que pueda poner en duda el objeto para el que se solicita la protección, ya que daría lugar a una falta de claridad en la reivindicación o a una falta de soporte en la descripción. Las incoherencias pueden ser de los siguientes tipos:

(a) Incoherencia manifiesta

Este tipo de incoherencia se refiere a la existencia de claras contradicciones en el propio texto de la descripción que provocan incoherencia entre descripción y reivindicaciones. Por ejemplo, en la descripción se sugiere de forma explícita o implícita que la invención está limitada a una característica particular que no se incluye en las reivindicaciones. Al mismo tiempo, la descripción no pone especial énfasis en esta característica y no hay razón para creer que es esencial.

En tal caso, la incoherencia se puede eliminar ya sea modificando la descripción para evitar esa aparente limitación o modificando las reivindicaciones para incluir la característica esencial de acuerdo con la descripción.

De manera similar, si las reivindicaciones están más limitadas que la descripción, estas pueden ampliarse o la descripción puede limitarse, de manera que queden coherentes.

(b) Incoherencia en relación con características técnicas esenciales

Si en la descripción se encuentra que una determinada característica técnica descrita es esencial para la resolución del problema técnico planteado y no está mencionada en una reivindicación independiente, debe señalarse una objeción bien por falta de claridad, bien por falta de soporte en la descripción, ya que la reivindicación independiente debe incluir todas las características técnicas esenciales (ver [apartado F5.3.3](#)). Si, en respuesta a esta objeción, el solicitante muestra de forma convincente que la característica no es en realidad esencial, se le puede permitir conservar la reivindicación tal y como estuviera presentada inicialmente y, en su caso, modificar la descripción para subsanar la incoherencia.

La situación opuesta en la que una reivindicación independiente incluye características que no parecen ser esenciales para el funcionamiento de la invención no es objetable. Se trata de una cuestión de elección del solicitante. En este caso, el/la examinador/a no debe sugerir que una reivindicación se amplíe eliminando características aparentemente no esenciales.

(c) **Parte de la descripción y/o los dibujos es incoherente con el objeto cuya protección se solicita**

Las reivindicaciones deben fundarse en la descripción, lo que significa que no debe haber incoherencias entre ambas partes. Se consideran incoherentes (o contradictorias) aquellas partes de la descripción que para un/a experto/a en la materia parezcan divulgar formas de realización de la invención pero que, sin embargo, no están cubiertas por el texto de las reivindicaciones. Estas partes pueden estar presentes en la descripción tal y como se presentó originalmente, o ser el resultado de posteriores modificaciones de las reivindicaciones de manera que la redacción de las mismas ha dejado de ser coherente con la descripción o los dibujos.

Por ejemplo, puede producirse una incoherencia debido a la presencia de una característica alternativa que tiene un significado más amplio o diferente que la característica correspondiente de la reivindicación independiente. Además, tiene lugar una incoherencia si el modo de realización comprende una característica que es, de manera demostrable, incompatible con una reivindicación independiente.

Ejemplos de incoherencia:

- la reivindicación independiente define una característica como hecha “únicamente de la sustancia X”, mientras que la descripción la define como una mezcla de sustancias “X e Y”;
- la reivindicación independiente define la característica de un artículo que contiene material líquido sin nicotina, mientras que la descripción indica que el material líquido puede contener nicotina.

Sin embargo, no existe incoherencia cuando un modo de realización comprende características adicionales no presentes en reivindicaciones dependientes, siempre que la combinación de características del modo de realización esté cubierta por una reivindicación independiente. De forma similar, no hay incoherencia cuando un modo de realización no menciona explícitamente una o más características de una reivindicación independiente, siempre que estén presentes en otro modo de realización al cual se hace referencia o bien pueda considerarse que están implícitamente presentes.

Ejemplo.

Cuando la reivindicación comprende las características A, B y C tomadas en combinación, las partes que tratan individualmente de cómo se realiza cada una de dichas características por separado (A, B y C) se entienden normalmente como una descripción de los detalles de la combinación definida en la reivindicación, salvo que se indique lo contrario. Las partes que describen únicamente la realización de la característica A, por ejemplo, introduciendo las características A1-A3 y sus ventajas, pero que pueden interpretarse como destinados a ser combinados con las demás características de la reivindicación, no necesitarían una modificación causada por la limitación de la reivindicación de B a B2 a menos que una de las características A1-A3 sea incompatible con B2.

Por otra parte, cualquier parte de la descripción que se refiera explícitamente a una subcombinación de las características reivindicadas (por ejemplo, sólo A o A+B) es incompatible con la reivindicación.

El solicitante debe subsanar cualquier incoherencia modificando la descripción, ya sea eliminando los modos de realización incoherentes o bien señalando que no están cubiertos por el objeto para el que se solicita la protección. Para el caso donde una incoherencia puede subsanarse ampliando el alcance de las reivindicaciones, ver [apartado F5.3.1 \(a\)](#).

Ejemplo

La reivindicación independiente define un vehículo con un motor (característica amplia).

La descripción y los dibujos comprenden: un **primer modo de realización** en el que el vehículo tiene un motor eléctrico, y un **segundo modo de realización** en el que el vehículo tiene un motor de combustión.

Durante el procedimiento de concesión, con el fin de solventar una objeción por falta de actividad inventiva, la reivindicación independiente se modifica para especificar un vehículo que emplea un motor eléctrico, ya que la combinación de características técnicas reivindicadas se encuentra anticipada en el estado de la técnica si se usa un motor de combustión.

Como resultado, el segundo modo de realización deja de ser coherente con la reivindicación independiente, a menos que pueda inferirse que en este modo de realización se emplea el motor de combustión en combinación con el motor eléctrico. Esta incoherencia puede subsanarse eliminando el segundo modo de realización de la descripción y los dibujos, o bien señalando que el segundo modo de realización no está cubierto por las reivindicaciones.

Una incoherencia entre la descripción y las reivindicaciones no puede subsanarse simplemente incluyendo al principio de la descripción una declaración genérica sin señalar qué partes de la descripción no quedan ya cubiertas por las reivindicaciones. Para subsanar la incoherencia, tal declaración debe referirse a modos de realización específicos.

Ejemplo de declaración genérica no admitida

“Los modos de realización que no están incluidos dentro del alcance de las reivindicaciones han de ser considerados como meros ejemplos adecuados para comprender mejor la invención”

Ejemplo de declaración de modos de realización específicos admitida

“Los modos de realización X e Y no están cubiertos por la redacción de las reivindicaciones, pero se consideran útiles para entender la invención”.

Los términos “divulgación”, “ejemplo”, “aspecto” o similares, por sí solos no implican necesariamente que lo que sigue no está cubierto por una reivindicación independiente. Se deben emplear expresiones inequívocas para señalar un modo de realización incoherente (por ejemplo, añadiendo “no comprendido por el texto de las reivindicaciones”, “no conforme a la invención reivindicada” o “fuera del objeto de las reivindicaciones”) en vez de simplemente reemplazar los términos “modo de realización” o “invención” por uno de los términos anteriormente mencionados.

Siempre que el texto resultante de la descripción no presente información contradictoria, una realización incoherente también puede subsanarse asegurándose de que no se menciona como “según la invención” a lo largo de toda la descripción y complementando la referencia a la misma con una declaración explícita de que se mantiene por ser útil para comprender la invención (por ejemplo, “realización útil para comprender la invención” o “ejemplo comparativo de la técnica anterior”).

Ejemplos de expresiones admitidas

“Modo de realización no incluido dentro del alcance de las reivindicaciones”

“Ejemplo X no cubierto por la redacción de las reivindicaciones”

“Modo de realización fuera del alcance de las reivindicaciones”

Art. [5.4 LP](#)

Aquel contenido de la descripción que se considere como una excepción a la patentabilidad (métodos quirúrgico o terapéutico y métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal) debe ser eliminado, reformulado de forma tal que no caiga dentro de las excepciones a la patentabilidad o bien señalado de forma destacada como no perteneciente a la invención reivindicada. En este último caso, la descripción puede modificarse añadiendo una indicación como los siguientes:

Ejemplos de indicación- métodos no patentables

Ejemplo 1

“Las referencias a [el/los métodos de tratamiento terapéuticos/ quirúrgicos/ diagnóstico *in vivo*] en los ejemplos X, Y y Z de esta descripción deben interpretarse como referencias a los compuestos, composiciones farmacéuticas y medicamentos de la presente invención para su uso en dicho/s método/s”.

Ejemplo 2

“La referencia al [método de tratamiento terapéutico/ quirúrgico/ diagnóstico *in vivo*] en esta descripción debe interpretarse como una referencia a la finalidad para la que está destinado el aparato/dispositivo/sistema objeto de la presente solicitud/invención”.

Además, las características que son necesarias según las reivindicaciones independientes no pueden mostrarse en la descripción como opcionales usando expresiones tales como “preferentemente”, “puede” u “opcionalmente”. La descripción debe modificarse para eliminar esos términos si hacen que una característica necesaria en una reivindicación independiente parezca opcional en la descripción.

Cuando se requiera al solicitante que modifique la descripción, el/la examinador/a señalará ejemplos de modos de realización presentes en la descripción incoherentes con respecto a las reivindicaciones independientes, indicando las razones de dicha incoherencia. Si la incoherencia tiene que ver con una característica necesaria o esencial presente en una reivindicación independiente, pero descrita como una característica opcional, el/la examinador/a señalará las partes de la solicitud que presentan la incoherencia (ver apartado E6.3.1 sobre la admisibilidad de las modificaciones de la descripción).

Cuando haya tenido lugar una limitación de las reivindicaciones derivada de una objeción por falta de claridad o coherencia que impida parcialmente una búsqueda significativa (ver apartado B2.2.1), es frecuente que se dé como consecuencia una incoherencia entre la descripción o los dibujos y las reivindicaciones. En estos casos, la materia excluida de la búsqueda debe eliminarse de la descripción.

Del mismo modo, con posterioridad a una objeción de falta de unidad de invención (ver apartado B4.) puede darse una incoherencia entre la descripción o los dibujos y las

reivindicaciones cuando las reivindicaciones hayan sido limitadas a una sola de las invenciones inicialmente reivindicadas. Los modos de realización y/o ejemplos de las invenciones no reivindicadas deben ser eliminados o bien deben ser claramente señalados como no cubiertos por las reivindicaciones (ver ejemplos anteriores sobre la posible redacción).

F5.3.2 Declaraciones generales, "espíritu de la invención", cláusulas "tipo reivindicación"

Deben presentarse objeciones por falta de claridad cuando la descripción contenga formulaciones generales que impliquen que el alcance de la protección se puede ampliar de forma vaga e imprecisa. En particular, debe plantearse una objeción respecto a toda declaración según la cual se intente ampliar el alcance de la protección de manera que abarque el "espíritu de la invención".

Ejemplo. Declaración no admisible

*"Aunque esta invención se ha mostrado y descrito con respecto a una realización ejemplar de la misma, las personas expertas en la materia deberán entender que se pueden hacer cambios, omisiones, y adiciones en su forma y detalle sin apartarse **del espíritu y alcance de la invención.**"*

Cuando las reivindicaciones se refieran únicamente a una combinación de características, debe presentarse una objeción contra cualquier declaración en la descripción que permita suponer que no se solicita la protección únicamente para la combinación en su conjunto, sino también para las distintas características o subcombinaciones de estas.

Ejemplo. Declaración no admisible

*"Otras ventajas se extraen de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo están representados ejemplos de realización de la invención. El dibujo, la descripción y las reivindicaciones contienen características numerosas en combinación. La persona experta en la materia considerará las características ventajosamente también por separado, y las reunirá en **otras combinaciones razonables.**"*

Las cláusulas “tipo reivindicación”, es decir, aquellas que utilizan en la descripción una redacción más propia de las reivindicaciones, deben eliminarse o modificarse, ya que podrían dar lugar a una falta de claridad con respecto al objeto de la invención cuya protección se pretende.

Estas cláusulas “tipo reivindicación” están presentes en la descripción y, aunque no se declaran como auténticas reivindicaciones, parecen serlo. Habitualmente comprenden una cláusula independiente seguida de otras cláusulas que se refieren a cláusulas previas.

Además, no se permite describir implícitamente características técnicas en referencia a las reivindicaciones, ya que estas pueden modificarse en el curso de la tramitación de la solicitud de patente. Para evitar que haya una indefinición en la descripción se deben exponer explícitamente las características técnicas concretas a las que se desea hacer referencia, de forma que la descripción sea clara, completa y congruente con las reivindicaciones.

Ejemplo no admisible de referencia a las reivindicaciones en la descripción:

“La invención se refiere a un aparato según las características definidas en la primera reivindicación o el preámbulo de la primera reivindicación”.

F5.3.3 Falta de características esenciales

Las reivindicaciones que definen la materia para la que se solicita protección deben ser claras, lo que significa no sólo que una reivindicación debe ser comprensible desde un punto de vista técnico, sino también que debe definir claramente todas las características esenciales de la invención.

Además, el hecho de que las reivindicaciones deben estar soportadas por la descripción se aplica a las características que se presentan explícitamente en la descripción como esenciales para llevar a cabo la invención. Por lo tanto, la falta de características esenciales en las reivindicaciones independientes debe tratarse desde el punto de vista de los requisitos de claridad y de soporte en la descripción.

(a) Definición de las características esenciales

Se considera característica esencial aquella que es necesaria para producir el efecto técnico subyacente a la solución del problema técnico al que se refiere la solicitud. Por lo tanto, las reivindicaciones independientes deben contener todas las características técnicas explícitamente descritas en la descripción como necesarias para llevar a cabo la invención. Cualquier característica técnica que, aunque mencionada en el contexto de la invención a lo largo de toda la solicitud, no contribuya realmente a la solución del problema, no es una característica esencial.

Como regla general, el efecto o resultado técnico producido por la característica técnica en cuestión proporcionará la clave para responder a la pregunta de si dicha característica contribuye o no a resolver el problema.

Si una reivindicación se refiere a un procedimiento para producir el producto de la invención, el procedimiento reivindicado debe ser tal que, cuando se lleve a cabo de una manera que parezca razonable para una persona experta en la materia, se tenga necesariamente como resultado final ese producto particular. En caso contrario existiría una inconsistencia interna y, por lo tanto, una falta de claridad en la reivindicación de procedimiento asociada a la ausencia de etapas esenciales en la misma.

En particular, cuando la patentabilidad depende de un efecto técnico, las reivindicaciones deben redactarse de tal modo que incluyan todas las características técnicas de la invención que son esenciales para lograr el efecto técnico.

(b) Generalización de las características esenciales

Las características esenciales no tienen por qué ser necesariamente muy específicas, es decir, no es necesario incluir todos los detalles de la invención en la reivindicación independiente. Es suficiente con que la solicitud en su conjunto describa las características esenciales de una invención con un grado de detalle tal, que una persona experta en la materia pueda llevar a cabo la invención.

Así, se puede permitir un cierto grado de generalización de las características reivindicadas respecto a los modos de realización descritos, siempre que dichas características como un todo permitan resolver el problema técnico y estén soportadas por la descripción. Este principio se aplica igualmente a las características estructurales y funcionales.

(c) Características implícitas

Como se ha detallado anteriormente, una reivindicación independiente debe especificar claramente todas las características esenciales necesarias para definir la invención, excepto en la medida en que tales características estén implícitas en los términos genéricos utilizados; por ejemplo, una reivindicación respecto a una "bicicleta" no necesita mencionar la presencia de ruedas.

Si una reivindicación se refiere a un procedimiento para la obtención del producto de la invención, entonces el procedimiento reivindicado debería ser tal que, cuando se lleve a la práctica por una persona experta en la materia, tenga necesariamente, como resultado final, ese producto concreto. En caso contrario, existiría una contradicción interna y, como consecuencia, una falta de claridad en la reivindicación.

En el caso de una reivindicación de producto, si el producto es conocido, y la invención consiste en modificarlo en un cierto aspecto, bastará con que la reivindicación identifique claramente el producto y especifique qué es lo que se modifica, y de qué manera. Se aplicarán consideraciones similares a las reivindicaciones de aparato.

F5.3.4 Términos relativos y opcionales

(a) Términos relativos

Una reivindicación no debe contener términos con un sentido relativo, tales como “fino”, “ancho” o “sólido” o términos similares, salvo si esos términos tienen un sentido bien establecido en la técnica considerada, y ese es el significado pretendido. Por ejemplo, el término “de alta frecuencia” en relación con un amplificador es un término admitido. Sin embargo, a menos que el contexto lo clarifique, el término “elástico” no limita el uso a un tipo de material, porque la elasticidad es una propiedad intrínseca de cualquier material sólido, medida mediante el módulo de Young. Dicho de otra manera, desde un punto de vista ajeno al contexto, un material elástico puede ser cualquiera que esté entre la goma y un diamante.

En cualquier caso, cuando se utilice en una reivindicación un término que no tenga un significado bien reconocido, debe sustituirse, si es posible, por una formulación más precisa.

El/la examinador/a valorará si la persona experta en la materia podría deducir el significado de ese término bien a partir de un valor o término de referencia que esté en la descripción, o bien a la luz del estado de la técnica. En caso contrario, el/la

examinador/a podrá requerir al solicitante que defina el término o que lo suprima, sin ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Si no hay fundamento en la descripción para una definición clara y el término no es esencial normalmente debería mantenerse en la reivindicación, porque su eliminación podría conducir a una ampliación del objeto más allá del contenido de la solicitud inicialmente presentada. Sin embargo, no se puede permitir un término poco claro en una reivindicación si el término es esencial. Asimismo, el solicitante no puede utilizar un término poco claro para distinguir su invención del estado de la técnica.

Cuando se utilicen términos relativos en una reivindicación, estos habrán de interpretarse por el/la examinador/a de la manera menos restrictiva posible, a la hora de determinar la extensión del objeto de la reivindicación. En consecuencia, en muchos casos, un término relativo no limitará la extensión de dicho objeto.

Ejemplo 1

La expresión “una placa **delgada** de metal” no limita la característica “placa de metal” con respecto al estado de la técnica anterior.

Una placa es delgada solo cuando se compara con otra, sin que defina un espesor objetivo y mensurable. Así, una placa de 3 mm de espesor es delgada con respecto a una de 5 mm, pero gruesa con respecto a otra de 1 mm.

Ejemplo 2

Un “elemento montado **cerca** del extremo de un camión” puede ser un elemento montado a 1 mm, 10 cm o 2 m del extremo. La única limitación de tal expresión es que el elemento esté más cerca del extremo que de la mitad del vehículo. Esto es, el elemento puede estar dispuesto en cualquier lugar de la cuarta parte posterior del camión.

Igualmente, debe ponerse especial atención en aquellas reivindicaciones en las que se utilicen términos como “**alrededor de**” o “**aproximadamente**”. Estas expresiones podrían aplicarse a un valor concreto (por ejemplo, “alrededor de 200 °C”), a un intervalo (por ejemplo, “desde alrededor de X hasta alrededor de Y”) o a una unidad estructural de un aparato (por ejemplo “una bandeja con una circunferencia sustancialmente circular”).

En cada caso, el/la examinador/a debe utilizar su criterio para determinar si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud considerada en su conjunto y teniendo en cuenta el significado que un término técnico particular calificado por dicha expresión suele tener en el ámbito de que se trate. En cualquier caso, este tipo de términos sólo puede permitirse si su presencia no impide que la invención se distinga inequívocamente del estado de la técnica anterior (con respecto a la novedad y actividad inventiva).

Cuando los términos “**substancialmente**” o “**aproximadamente**” califiquen a una unidad estructural o un aparato, se interpretarán como una característica técnica producida conforme a la tolerancia técnica del método de fabricación utilizado, a menos que la solicitud indique otra cosa.

Ejemplo

La expresión “una bandeja con una base **substancialmente** circular” se interpreta como una reivindicación con la misma característica técnica que “una bandeja con una base circular”, de forma que ambas reivindican una bandeja cuya base sería considerada por un/a experto/a en el campo de la fabricación como circular.

Lo mismo se aplica cuando la expresión que contiene los términos “**substancialmente**” o “**aproximadamente**” implica que puede obtenerse un cierto efecto dentro de una determinada tolerancia, y de forma que un/a experto/a en la materia sabe cómo obtenerla.

Ejemplo

“Un respaldo **substancialmente** vertical” se interpreta como dentro de una determinada tolerancia alrededor de los 90°, dentro de la cual un/a experto/a en la materia puede reconocer que se consigue la función de soporte de la espalda de una persona.

(b) Términos opcionales

Las expresiones como “**preferentemente**”, “**por ejemplo**”, “**tal como**”, “más particularmente” o “más preferentemente” deben estudiarse atentamente para asegurarse de que no introducen ambigüedad alguna. En el caso de que no conlleven una ambigüedad, se admitirán, aunque **se considerará que las expresiones de este**

tipo carecen de efecto limitador en el ámbito de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a cualquiera de tales expresiones debe considerarse totalmente opcional.

Los términos opcionales introducen ambigüedad y falta de claridad en el ámbito de una reivindicación cuando no permiten delimitar claramente el objeto reivindicado.

Ejemplo 1

La redacción “un método para fabricar una piedra artificial, **tal como** un ladrillo”, incurre en un defecto de claridad, ya que un ladrillo nunca será una piedra artificial, no quedando claro si lo que se fabrica es dicha piedra o el ladrillo.

Ejemplo 2

La expresión “la solución se calienta entre 65 y 85 °C, **particularmente** a 90 °C” no satisface los requisitos de claridad porque la temperatura después del término “**particularmente**”, contradice el rango reivindicado.

Ejemplo 3

La expresión “la cepa se cultiva entre 25 y 35 °C, **preferentemente** a 30 °C” tiene claridad, pero el término “**preferentemente**” no limita el alcance de la reivindicación. Es decir, dicha expresión es equivalente a la expresión (se interpreta como) “la cepa se cultiva entre 25 y 35 °C”

F5.3.5 Marcas

Las marcas comerciales y otras expresiones similares caracterizan el origen de los productos y no las propiedades de los mismos, ya que pueden cambiar periódicamente. Por tanto, el/la examinador/a requerirá al solicitante que retire las marcas de fábrica y expresiones similares en las reivindicaciones, salvo que sea inevitable su uso.

Se podrían aceptar excepcionalmente si se reconocen en general como algo que tiene un significado preciso. Es decir, si se utiliza una marca el producto debe estar suficientemente identificado sin depender de la misma, para permitir que la invención pueda llevarse a cabo por la persona experta en la fecha de la presentación. Sin embargo, cuando tales marcas se han aceptado internacionalmente como términos descriptivos estándar y adquirieron un significado preciso (por ejemplo, cable de

"Bowden", arandela de "Belleville", vástago de "Panhard", mechero "Bundchen", "Velcro") pueden permitirse sin una identificación adicional del producto al que se refieren.

F5.3.6 Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar

Por regla general, se deben rechazar por falta de claridad las reivindicaciones que intenten definir la invención, o una característica de la misma, por un resultado que se pretende alcanzar.

Este tipo de reivindicaciones son equivalentes a reivindicar el problema técnico subyacente y pueden dar lugar a una objeción por falta de claridad o falta de fundamento en la descripción si el alcance de la invención reivindicada es más amplio que lo divulgado en la descripción.

Ejemplos de Reivindicaciones de resultado no admisible

Ejemplo 1

Canal de comunicación digital caracterizado porque impide el acceso no autorizado.

Este tipo de reivindicación sería inadmisibles dado que la parte caracterizadora de dicha reivindicación es el mero enunciado del resultado que se pretende conseguir: no permitir el acceso al canal de comunicación reivindicado sin la autorización correspondiente.

Ejemplo 2

"Dispositivo para la sujeción de un auricular intra-oreja caracterizado porque comprende un sistema de sujeción que presenta una forma y tamaño específico para agarrar con firmeza el auricular"

Para admitir una reivindicación de este tipo, la descripción debería contener un gran número de realizaciones diversas que pudieran dar soporte a la generalidad de la protección que se pretende: medios elásticos, medios magnéticos, medios mecánicos, etc.

Por lo general, este tipo de reivindicación se considerará equivalente a pretender reivindicar cualquier solución al problema técnico planteado y, por tanto, no se admitirá.

Sin embargo, se pueden admitir reivindicaciones de este tipo si la invención sólo se puede definir en estos términos y, si el resultado es tal que puede obtenerse sin que sea necesaria una experimentación excesiva, es decir, de forma que pueda ser verificado por ensayos o procedimientos especificados adecuadamente en la descripción o conocidos por la persona experta en la materia.

Si una reivindicación independiente define un producto por un resultado a obtener, y dicho resultado concierne esencialmente al problema subyacente a la solicitud, dicha reivindicación debe incluir las características esenciales para conseguir dicho resultado.

Ejemplo de reivindicación de resultado admisible

Una invención que se refiera a un maceta de cultivo hidropónico en la cual se regularía la humedad de la planta como consecuencia de la forma y las dimensiones relativas de la maceta. Siempre y cuando la reivindicación especifique la construcción y forma de la maceta con la mayor claridad posible, podrá definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que debe alcanzarse sin que ello dé lugar a objeciones por falta de claridad, a condición de que la descripción incluya instrucciones adecuadas que permitan a la persona experta en la materia determinar las dimensiones exigidas por procedimientos de ensayo de rutina.

Debe notarse que los requerimientos para permitir una definición de un objeto en términos de un resultado a alcanzar difieren de aquellos que permiten una definición en términos de características funcionales, por ejemplo, del tipo “medios para detectar una sobretensión” (ver [apartado F5.3.9 c](#)).

Reivindicación de resultado vs. características funcionales

“Una caja de cambios de un coche configurada de tal manera que las cuatro ruedas están accionadas” → Reivindicación de resultado

“Una caja de cambios que incluye medios para accionar las cuatro ruedas” (en la descripción debería haber suficiente número de ejemplos de este tipo de medios) → Reivindicación definida en términos de características funcionales.

En el primer caso, debe tenerse en cuenta que las reivindicaciones relativas a un resultado a alcanzar pueden plantear problemas en el sentido de que falten características esenciales para la definición de la solución que permite alcanzar el resultado pretendido.

F5.3.7 Reivindicaciones definidas mediante parámetros

Una invención que se refiera a un producto se podrá reivindicar de manera excepcional mediante sus parámetros.

Los parámetros son valores característicos que pueden corresponderse con valores de propiedades directamente medibles (por ejemplo, el punto de fusión de una sustancia, la resistencia a flexión de un acero, la resistencia de un conductor eléctrico,...) o definirse por combinaciones matemáticas más o menos complicadas de distintas variables dispuestas en una fórmula.

La caracterización de un producto mediante parámetros relacionados con su estructura física es admisible, siempre que dichos parámetros puedan determinarse de una forma clara y fiable por procedimientos objetivos reconocidos en la técnica, es decir, si es evidente para una persona experta en la materia llevar a cabo los ensayos pertinentes, establecer el significado exacto del parámetro y hacer una comparación significativa con el estado de la técnica anterior. Cuando las características de un producto se definan por una relación matemática entre parámetros, cada uno de ellos habrá de ser clara y fiablemente determinado.

Las mismas consideraciones pueden aplicarse para la definición de las características de un procedimiento mediante parámetros.

En lo que a este apartado se refiere, los requisitos de claridad y concisión pueden interpretarse como sigue:

- (i) Las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas para una persona experta en la materia, sin que sea necesario recurrir al contenido técnico de la descripción.
- (ii) El método de medida de un parámetro (o al menos una referencia al mismo) debe estar reflejado de manera completa en la propia reivindicación.
- (iii) Un solicitante que decida definir el ámbito de una reivindicación mediante parámetros ha de asegurarse de que la persona experta en la materia pueda verificar de manera sencilla y sin ambigüedades si se está dentro o fuera del alcance de la reivindicación.

Art. [7.6 RP](#)

Si la descripción del método de medida de un parámetro es tan larga que su inclusión puede afectar a la claridad de la reivindicación, porque ello afecte a su concisión o a su comprensión, el requisito correspondiente al punto (ii) podrá satisfacerse mediante la inclusión en la reivindicación de una referencia a la descripción.

El requisito del punto (ii) puede cumplirse también si se demuestra de manera convincente que:

- (a) el método de medida empleado pertenece al conocimiento general común de la persona experta en la materia porque, por ejemplo, solo hay un método, o porque uno de ellos en particular es el más comúnmente utilizado, o bien
- (b) todas las metodologías de medida conocidas en el campo de la técnica pertinente para la determinación de un parámetro proporcionan el mismo resultado dentro de los límites de precisión de la medida que les son aplicables.

Ejemplo de procedimiento definido mediante parámetros

1. Procedimiento para la preparación de una dispersión acuosa de polímero mediante polimerización en emulsión acuosa iniciada por radicales de monómeros con insaturación etilénica, en presencia de, por lo menos, un agente dispersante y, por lo menos, un iniciador de polimerización, que comprende las siguientes etapas:

i) preparación de una dispersión acuosa de polímero S, que está constituida esencialmente por monómeros con una insaturación etilénica, neutros y poco solubles en agua, M0 con una solubilidad en agua inferior a 100 g/l a 20 °C y 1 bar;

ii) polimerización en emulsión por radicales de una composición de monómeros M1, en presencia de una composición de agente dispersante D1 y la dispersión acuosa de polímero S, en donde la composición de monómeros M1 comprende:

del 90 al 99,9 % en peso, referido a la cantidad total de monómeros de la composición de monómeros M1, de, por lo menos, un monómero neutro con una insaturación etilénica MA1 con una solubilidad en agua inferior a 100 g/l a 20 °C y 1 bar; y del 0,1 al 10 % en peso, referido a la cantidad total de monómeros de la composición de monómeros M1, de, por lo menos, un monómero neutro o aniónico con una insaturación etilénica MB1 con una solubilidad en agua de por lo menos 200 g/l a 20 °C y 1 bar.

(a) **Parámetros inusuales**

Los parámetros inusuales son parámetros que no son utilizados de forma general o que no son reconocidos en el estado de la técnica dentro del campo de la invención.

Hay dos supuestos en los que pueden aparecer parámetros inusuales:

- i) El parámetro inusual mide una propiedad de un producto o un procedimiento para el que ya existe un parámetro reconocido y utilizado de forma general en el campo de la invención.
- ii) El parámetro inusual mide una propiedad de un producto o un procedimiento que no ha sido medida antes en el campo de la invención

En el primer supuesto, cuando se utilicen parámetros inusuales, y no hay una conversión directa a un parámetro reconocido en el estado de la técnica, o cuando se utilice un aparato no disponible para medir esos parámetros, podría plantearse una falta de claridad. El/la examinador/a debe tener en cuenta el hecho de que el solicitante podría intentar utilizar parámetros inusitados o ficticios para evitar una posible objeción de falta de novedad. En ese caso también se planteará una objeción por falta de claridad.

En el segundo supuesto, este tipo de parámetros están permitidos **si es evidente**, a partir de la solicitud, que la persona experta en la materia no tendría ninguna dificultad en realizar los test descritos y, por lo tanto, establecer el significado exacto del parámetro y poder comparar con el estado de la técnica.

Ejemplo:

La solicitud describe que la acción de un papel de lija de grado muy fino es mejorada si las tiras de grano abrasivas están alternadas con tiras no abrasivas. La reivindicación 1 contiene un parámetro inusual de tipo (ii) que mide la relación entre el ancho de los 2 tipos de tiras en una determinada longitud de papel de lija. La persona experta en la materia no tendría ningún problema a la hora de establecer el significado exacto del parámetro, midiéndolo y determinando su característica genuinamente distintiva frente al estado de la técnica.

F5.3.8 Reivindicaciones de producto definido por su procedimiento de obtención **(“product-by-process claims”)**

Las reivindicaciones de producto definidas en términos de un procedimiento de fabricación sólo son admisibles si los productos en sí cumplen los requisitos de patentabilidad y no es posible definir el producto reivindicado salvo en términos de dicho procedimiento, dado que éste confiere al producto unas características especiales. Es decir, **un producto no es nuevo simplemente por el hecho de que se produzca mediante un nuevo procedimiento si este no le confiere características novedosas.**

Una reivindicación puede por ejemplo tomar la forma “producto X obtenible mediante el procedimiento Y”. Independientemente de que en una reivindicación de producto obtenido por un proceso se utilicen términos como “obtenible”, “obtenido”, “directamente obtenido” u otros equivalentes, la reivindicación está dirigida a un producto *per se*, al que le confiere la protección completa que ello supone.

Ejemplo no admisible de producto

Fenol o compuestos relacionados producidos por la conversión de compuestos aromáticos.

El fenol es un producto ampliamente conocido en el estado de la técnica, y la definición anterior no le confiere novedad, aunque se haya obtenido por un procedimiento nuevo.

Cuando en una reivindicación un producto se define en función del procedimiento por el que se obtiene, la reivindicación en su conjunto es una reivindicación de producto, y se debe tratar como tal.

Una reivindicación de esta naturaleza carece de novedad si en el estado de la técnica existe un producto sustancialmente idéntico al producto reivindicado, aun cuando no se divulgue su procedimiento de obtención. La carga de la prueba para determinar si una característica supuestamente distintiva es nueva recae en el solicitante, que debe proporcionar pruebas de que la modificación de los parámetros del proceso da como resultado otro producto distinto. Sin embargo, el examinador debe presentar una argumentación razonada para respaldar la supuesta falta de novedad de una

reivindicación de producto por proceso, especialmente si el solicitante cuestiona esta objeción.

Se interpretará del mismo modo aquellas reivindicaciones que, definiendo un producto, comprenden características tanto del producto como del procedimiento para su obtención. De esta forma, las características del procedimiento pueden dar novedad al producto reivindicado únicamente si este le confiere propiedades distintas frente a otros productos similares del estado de la técnica.

Cuando un producto sólo se puede definir en función de las etapas del procedimiento por el que se obtiene, o cuando se presume que el procedimiento de fabricación confiere características distintivas al producto final, el/la examinador/a tendrá en cuenta las etapas del procedimiento cuando defina el objeto de la búsqueda y evalúe la patentabilidad de la invención en relación con el estado de la técnica.

Ejemplo

Panel estructurado de dos capas obtenido por soldadura de un panel de hierro y otro panel de níquel.

En este caso el/la examinador/a debe tener en cuenta la “soldadura” al definir el objeto de la búsqueda y evaluar la patentabilidad, ya que la soldadura confiere al producto final propiedades físicas diferentes de las que se habrían obtenido por otros procedimientos de unión. La novedad de la invención no se pone en cuestión, salvo que se encuentre en el estado de la técnica un panel idéntico constituido por dos capas y obtenido por soldadura.

Las implicaciones para la búsqueda son obvias. Se debe poner especial atención cuando el método al cual se refiere la reivindicación de producto pueda suponer alguna limitación sobre el producto. Dicha limitación aparecerá explícitamente en la descripción.

Ejemplo

Catalizador zeolítico preparado mediante el tratamiento de un material zeolítico con un gas que comprende 1-100% de agua a una temperatura de entre 350 °C y 900 °C y un posterior tratamiento con ácido.

El/la examinador/a debería analizar las diferencias entre la zeolita primaria y el producto final para determinar si el material realizado supone únicamente una modificación superficial o, por el contrario, confiere características singulares al catalizador zeolítico obtenido.

En resumen, con carácter general, se debe tener en cuenta exclusivamente la estructura del producto y no los pasos para su fabricación. Sin embargo, en algunos casos excepcionales donde no hay otra forma de definir un producto reivindicado sin incluir el procedimiento de fabricación, el/la examinador/a debe tener en cuenta el procedimiento de obtención en la definición del objeto de la búsqueda.

F5.3.9 Características expresadas funcionalmente. Interpretación del término “para”

(a) Reivindicaciones referidas a una entidad (producto, dispositivo o sistema)

Una reivindicación del tipo “Aparato para llevar a cabo el procedimiento...” se interpretará como “Aparato adecuado para llevar a cabo el procedimiento...”.

Un aparato descrito en un documento del estado de la técnica que tenga todas las características especificadas en la reivindicación en estudio pero que sea manifiestamente inadecuado para el propósito declarado, o que requiera una modificación para lograr dicho propósito, no afectará al requisito de novedad de la reivindicación (ver apartado G7.2.2).

En cuanto a la apreciación de la actividad inventiva, el hecho de que el aparato divulgado resulte claramente inadecuado para el uso reivindicado, puede ser un indicio de que el documento mencionado no sea el más cercano.

Ejemplo 1

Molde para acero fundido caracterizado por...

En D01 se describe una bandeja de plástico para cubos de hielo con las mismas características estructurales que el molde reivindicado. Sin embargo, como el punto de fusión del plástico es mucho más bajo que el del acero, la bandeja descrita en D01 no entraría en el ámbito de la reivindicación en estudio, y por tanto no afectaría a su novedad.

Además, al pertenecer D01 a otro campo técnico, en principio no podría considerarse apropiado para valorar la actividad inventiva.

Ejemplo 2

Catalizador para la oxidación de compuestos orgánicos que consiste en A, B y C

D01 divulga un catalizador que se utiliza en motores de coche que comprende A, B y C. Sin embargo, es conocido que todos los catalizadores de los coches contienen invariablemente una sustancia D que les hace inadecuados para la oxidación de compuestos orgánicos. El catalizador descrito en D01 contiene también esta sustancia.

D02 se refiere a catalizadores de composición distinta a la del catalizador reivindicado pero que son, sin embargo, utilizados con el mismo propósito, es decir, para la oxidación de compuestos orgánicos.

Por tanto, D02 sería el documento más próximo a la hora de apreciar la actividad inventiva.

Se pueden aplicar consideraciones similares a una reivindicación de un producto para un uso particular. Así, una reivindicación del tipo “Sustancia o composición **para** un uso particular...” se interpretará como “Sustancia o composición **adecuada para** el uso...”. Un producto conocido que en principio es igual que la sustancia o composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma tal, que lo hace inadecuado para el uso declarado, no afectaría a la novedad de la reivindicación. Sin embargo, si el producto conocido está en una forma en la cual es adecuado para el uso expuesto, aunque nunca haya sido descrito para ese uso, entonces afectaría a la novedad de la reivindicación.

Ejemplo

Dispositivo para detectar el borrado fraudulento de discos duros mediante la aplicación de un campo magnético intenso

En D01 se describe un dispositivo estructuralmente idéntico pero destinado a detectar la manipulación de contadores de luz mediante la aplicación de un campo magnético intenso.

Dado que el dispositivo descrito en D01 es estructuralmente idéntico al dispositivo reivindicado, y que sería igualmente **adecuado para** su uso en contadores de luz sin necesidad de ninguna modificación, la divulgación de D01 afectaría al requisito de novedad.

Ejemplo: comparativa entre reivindicaciones con y sin “para”

Reivindicación 1

Una junta que presenta las características A, B, C, D

Reivindicación 2

*Una junta **para** la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna que presenta las características A, B, C, D.*

Las dos reivindicaciones se dirigen al mismo producto (una junta) y lo definen según las mismas características técnicas. La única diferencia es que la junta 2 debe poder utilizarse para el objetivo indicado mientras que este requisito no es necesario para la junta 1.

Una junta del estado de la técnica que presente todas las características A, B, C, D afectaría claramente a la novedad de la reivindicación 1. También afectaría a la novedad de la reivindicación 2 incluso en el caso de que no esté descrita la utilización de dicha junta en la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna, si la persona experta en la materia puede deducir del estado de la técnica que la junta conocida podría utilizarse para el objetivo indicado.

Ejemplo: dispositivo para llevar a cabo un método

Reivindicación 2

Reactor para llevar a cabo el método de la reivindicación 1, que comprende una zona de reacción (48) y una zona de regeneración del catalizador (53) en comunicación con la zona de reacción

Lo que se está reivindicando es un reactor que comprende una zona de reacción y una zona de regeneración del catalizador que es “**adecuado para**” llevar a cabo el método de la reivindicación 1.

Esta reivindicación se debe examinar independientemente de la reivindicación 1.

(b) Reivindicaciones referidas a una actividad (procedimiento o uso)

En una reivindicación de procedimiento, la indicación de la aplicación puede tener más implicaciones que para una reivindicación de producto, ya que puede llegar a ser una limitación en el alcance de la reivindicación.

Es decir, una reivindicación de método puede tener dos propósitos. Por un lado, se puede definir la aplicación o el uso de dicho método, y por otro lado se puede definir el efecto al que se llega siguiendo las etapas del mismo y que están implícitas en él.

Ejemplo

Método para galvanizar capas metálicas que comprende las etapas A y B.

La expresión “para galvanizar” debe ser interpretada no solamente como que el método es “**adecuado para**” sino que constituye además una característica funcional relativa al galvanizado y que, por tanto, define una etapa del método reivindicado.

En el caso de un “método de fabricación”, es decir, una reivindicación referida a un método para la fabricación de un producto, el hecho de que el método dé como resultado el producto debe tratarse como un paso más de los que integran el método.

Por otro lado, el efecto técnico conseguido no tiene carácter limitante sobre el objeto de una reivindicación cuando el propósito de la invención únicamente establece la consecución de dicho efecto técnico que aparece de manera inevitable cuando se llevan a cabo todos los pasos del método.

Ejemplo

Una reivindicación de método relativa a la aplicación de un agente activo absorbente a una determinada superficie, que define su objetivo como la consecución del efecto técnico de “reducir el mal olor”, se verá anticipada por un documento del estado anterior de la técnica que describa un método adecuado para “reducir el mal olor”, aunque no mencione específicamente dicho uso.

Sin embargo, en el caso de una reivindicación referida a un método o procedimiento que comprende etapas que dan lugar a la **obtención de un producto**, la indicación del propósito del método debe entenderse en el sentido de que dicho método es meramente adecuado para ese uso.

Por consiguiente, una divulgación previa del mismo método de obtención sin indicación de la finalidad particular afectaría a la novedad de la reivindicación ya que se consideraría el método divulgado “**adecuado para**” la obtención del producto.

Ejemplo

*Procedimiento para obtener un compuesto Z, que **consiste** en las etapas A, B y C*

Un documento D01 que divulgara un método con las etapas A, B y C pero que no especificase que se utiliza para obtener Z, afectaría a la novedad ya que necesariamente idénticas etapas darían lugar a idénticos productos.

Sin embargo, si el método está reivindicado de la siguiente forma (tipo abierto):

*Procedimiento para obtener un compuesto Z, que **comprende** las etapas A, B y C*

En este caso, además de las etapas A, B y C, el procedimiento puede también incluir otras etapas. Para que el documento D01 afectase a la novedad, tendría que indicar que el propósito del método es la fabricación de Z, pues, aunque tenga las mismas

etapas esenciales (A, B y C) puede tener etapas adicionales que hagan que el producto obtenido no sea el mismo que en la solicitud.

(c) Características funcionales: “medios para”

Un tipo de características particulares son aquellas que se definen por la función que realizan y que se formulan habitualmente como “medios para”.

De esta forma, cualquier característica del estado de la técnica apropiada para llevar a cabo la función reivindicada anticipa la invención. Por ejemplo, la característica “medios para abrir una puerta” está anticipada tanto por una llave como por una palanca.

Una excepción a este principio general de interpretación de las reivindicaciones funcionales se da cuando la función es realizada por un ordenador o un aparato similar. En este caso, las características son interpretadas como medios adaptados para realizar dichas funciones y no como meros medios adecuados para llevarla a cabo.

Ejemplo

Una reivindicación puede tomar las formas siguientes:

Reivindicación 1 (versión a)

Una máquina de pulido de lentes de gafas, que procesa dichas lentes de manera que estas encajen en la montura de la gafa, que comprende:

Al menos una rueda pulidora para biselar las lentes;

Medios para recibir los datos y el esquema de configuración de la montura, para ser utilizados en el diseño de la lente;

Medios para detectar la posición del borde de la lente, a partir de los datos y configuración de la montura;

Medios para determinar una primera trayectoria de biselado, a partir del anterior resultado de detección de bordes.

Medios para determinar una segunda trayectoria de biselado, obtenidos mediante la inclinación de la primera trayectoria, de manera que dicha segunda trayectoria discorra a través de una posición deseada del borde de la lente; y

Medios para controlar la rueda pulidora durante el biselado de la lente, conforme la segunda trayectoria de biselado.

Reivindicación 1 (versión b)

Una máquina de pulido de lentes de gafas, que procesa dichas lentes de manera que estas encajen en la montura de la gafa, que comprende:

Al menos una rueda pulidora para biselar las lentes;

Un ordenador adaptado para:

- Recibir los datos y esquema de configuración de la montura, para ser utilizados en el diseño de la lente;

- Detectar la posición del borde de la lente, a partir de los datos y configuración de la montura,

- Determinar una primera trayectoria de biselado, a partir del anterior resultado de detección de bordes,

- Determinar una segunda trayectoria de biselado, obtenidos mediante la inclinación de la primera trayectoria, de manera que dicha segunda trayectoria discurra a través de una posición deseada el borde de la lente; y

- Controlar la rueda pulidora durante el biselado de la lente, conforme la segunda trayectoria de biselado.

Cada una de estas dos versiones de la reivindicación es nueva con respecto a una divulgación del estado anterior de la técnica, que comprenda una rueda de pulido y un ordenador que la controle, en tanto en cuanto no divulgue los pasos concretos del método. Cuando “los medios” se refieran a medios de procesamiento, los pasos del método definidos como unos “medios más función” (primera versión) o un “ordenador adaptado para una función” (segunda versión) deben interpretarse con carácter limitador. Por lo tanto, una divulgación previa de una máquina de pulido de lentes, solo anticipa la invención si la misma divulga un ordenador programado para realizar los pasos del método.

Las reivindicaciones que contienen este tipo de características pueden presentar falta de claridad o falta de soporte en la descripción (ver [apartado F5.5.4](#)).

En general, se deben formular objeciones por falta de claridad o por falta de base en la descripción si una reivindicación se redacta de tal forma que abarque cualquier medio para llevar a cabo una cierta función, más allá de los descritos en la solicitud. Es decir, si el contenido de la solicitud da la impresión de que dicha función se lleva a cabo de una forma determinada, y no existen indicios de que se prevean medios alternativos, entonces no estaría justificado el amplio alcance de la reivindicación así formulada.

Ejemplo

Reivindicación

*Escalera portátil de acero inoxidable caracterizada porque comprende **medios** para conectar tramos de peldaños desplazables entre sí.*

En la descripción se limita la solución al problema técnico a la utilización de medios telescópicos exclusivamente y no hay indicios de que sea posible utilizar otros medios alternativos.

En este caso se formulará una objeción por falta de claridad y de soporte en la descripción.

No obstante, puede que aunque la descripción no detalle que se puedan adoptar otros medios alternativos, esté razonablemente claro cuáles son o cómo podrían ser utilizados por ser medios ampliamente conocidos en el estado de la técnica.

Ejemplo

Reivindicación

*Cinta transportadora que comprende **medios para** la detección de la posición final de la banda.*

Esta reivindicación está soportada en la descripción por un único ejemplo que consiste en un final de carrera. Sin embargo, son conocidos en el estado de la técnica otros medios equivalentes, como por ejemplo una célula fotoeléctrica, que pueden utilizarse en su lugar para realizar la misma función.

En este caso, no se objetaría una falta de claridad por tratarse de equivalentes pertenecientes al conocimiento general común.

(c1) Definición funcional de un compuesto

En las reivindicaciones de compuestos químicos, es muy importante tener en cuenta que una definición funcional de un compuesto químico en principio cubre todos los compuestos que tengan la actividad o el efecto especificado en la reivindicación. Sin embargo, el aislamiento y caracterización de todos los compuestos que potencialmente puedan tener la actividad o el efecto reivindicado conlleva una carga excesiva de experimentación, por lo que sería prácticamente imposible abarcar todos los posibles compuestos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las moléculas o los compuestos químicos no se definen nunca únicamente por su función.

Ejemplo de definición funcional de un compuesto

Método para inhibir la enzima COX-2 mediante la administración de un compuesto no-esteroidal que inhibe selectivamente a la enzima COX-2

En una reivindicación de este tipo si no se indica al menos un compuesto concreto, la reivindicación comprendería cualquier compuesto conocido y no conocido capaz de inhibir dicha enzima, y por tanto, se objetaría por falta de claridad.

(c2) Definición funcional de una patología

Existen reivindicaciones referidas a una aplicación terapéutica de un medicamento, en las que la patología está definida mediante una definición funcional, por ejemplo, una reivindicación que incluya una expresión del tipo “*cualquier enfermedad susceptible de ser mejorada o prevenida mediante la ocupación selectiva del receptor X*”.

Este tipo de reivindicaciones sólo se consideran claras si se incluyen en la descripción (o pertenecen al conocimiento general) unas instrucciones en forma de prueba experimental o de un criterio comprobable, de tal modo que una persona experta en la materia pueda reconocer qué enfermedades se encuentran dentro de la definición funcional y, por lo tanto, quede claro el alcance de la invención.

F5.3.10 Producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la invención

En determinados casos puede ser necesario o conveniente definir un primer objeto en relación con un segundo objeto que no forma parte de la invención que se desea proteger. Como el primer objeto puede ser, con frecuencia, fabricado y comercializado independientemente del segundo, se concede al solicitante la posibilidad de solicitar protección para el primer objeto *per se*. Por lo tanto, en primera instancia, se interpretará siempre que este tipo de reivindicaciones no incluyen al segundo objeto o sus características. Esto limita el objeto de la reivindicación solamente en cuanto a que el primer objeto sea adecuado para su uso conforme las características del segundo. Solo si la reivindicación concierne, de forma clara y sin ninguna duda, a una combinación de ambas entidades, el objeto de aquella vendrá limitado también por las características del segundo objeto.

En estos casos, se puede presentar una falta de claridad cuando en una reivindicación relativa a un aparato o a un producto se busca definir la invención por referencia a características derivadas de su disposición relativa con respecto a otros aparatos o productos, o relativas a la utilización a la que está destinado el aparato o el producto. En particular, esto se da cuando la reivindicación no sólo define la propia entidad en sí, sino que también especifica su relación con una segunda entidad que no es parte de la entidad reivindicada.

Por ejemplo, una culata de motor definida mediante características relativas a su conexión al motor no define solamente la propia culata, sino que también define su relación con un segundo objeto, el motor, que no forma parte de la invención reivindicada.

Se debe tener en cuenta que antes de restringir una reivindicación a una combinación de dos objetos, se puede intentar reivindicar independientemente la primera entidad, utilizando expresiones adecuadas, por ejemplo “conectable” en lugar de “conectado”. La primera permite restringir el objeto de la reivindicación a la primera entidad, mientras que la segunda lo hace a la combinación de ambas. En caso de no ser posible una definición independiente, la reivindicación se referirá a la combinación de los dos objetos, por ejemplo, “motor provisto de una culata” o “motor que incluye una culata”.

En el caso particular de las dimensiones o forma de un objeto, se puede admitir que la reivindicación independiente defina las dimensiones o la forma de un primer objeto, haciendo referencia de forma general a las dimensiones o a la forma correspondiente

de un segundo objeto que no forma parte del primero, pero que está asociado a él por su utilización. Esto se aplica especialmente, pero no exclusivamente, a las dimensiones de productos estandarizados. También podrían admitirse referencias generales a las dimensiones de una segunda entidad no estandarizada, si la persona experta en la materia no tiene mayor problema en inferir el alcance de la reivindicación.

Ejemplo: placa de matrícula

Matrícula de automóvil constituida por una placa (10) de aluminio que tiene las mismas dimensiones que el soporte (11) al que se fija, el cual tiene las medidas pertinentes según la normativa vigente y caracterizada porque se conecta a dicho soporte (11) a través de dos medios de fijación de tipo pasador, insertados por medio de un taladro en la placa (10) en su línea media y a 1 cm de los extremos del soporte de fijación (11).

En este caso no es necesario que las reivindicaciones contengan las dimensiones exactas de la placa de matrícula ni la situación exacta de los taladros en la placa ya que se relacionan directamente con las dimensiones del soporte, el cual cumple la normativa de cualquier país, evitando restringir su alcance a determinados países o evitando tener que modificar la solicitud dependiendo del país donde se quiera proteger.

Ejemplo: funda para móvil

Cubierta inteligente para un teléfono móvil caracterizada por unos medios magnéticos de fijación tales que la cubierta se fija por el borde mayor de la pantalla del móvil siendo sus dimensiones y forma las de la pantalla.

En este caso no es necesario que las reivindicaciones contengan las dimensiones exactas de la pantalla ni que se restrinjan a la combinación de la funda y el móvil, ya que especificar las dimensiones de la funda sin referencia al móvil, restringiría injustificadamente el alcance de la protección.

F5.3.11 Reivindicaciones de uso

Las reivindicaciones de uso se encuadran dentro de la categoría de reivindicaciones de actividad, junto con las reivindicaciones de procedimiento y método.

Una reivindicación de uso de un producto enunciada de la forma "uso de la sustancia X como insecticida" debe considerarse equivalente a una reivindicación de procedimiento de la forma "un procedimiento para matar insectos utilizando la sustancia X".

En cuanto a las reivindicaciones de uso de aparato o dispositivo, en general, son reivindicaciones en cierto sentido innecesarias, puesto que una reivindicación de aparato ya protege el uso para el que está destinado el mismo (art. 59 LP), si bien, en principio, no se objetarán este tipo de reivindicaciones.

En cualquier caso, por ejemplo, una reivindicación para el "Uso de un transistor en un circuito amplificador" se interpretará como equivalente a una reivindicación de "Procedimiento de amplificación usando un circuito que contiene un transistor". Sin embargo, no debería interpretarse como un circuito amplificador en el que se utiliza un transistor, ni como un procedimiento para utilizar el transistor en la construcción del circuito.

Por otra parte, una reivindicación dirigida al uso de un procedimiento para un propósito particular es equivalente a una reivindicación dirigida a ese mismo procedimiento.

También deben tenerse en cuenta reivindicaciones de procedimiento que se refieren a la **combinación de una etapa de uso con una etapa de obtención** de un producto.

Ejemplo

Método que comprende:

- a. Analizar un compuesto mediante el contacto con el polipéptido X*
- b. Determinar si el compuesto analizado afecta a la actividad del polipéptido.*
- c. Formular una composición farmacéutica a partir del compuesto analizado"*

En esta reivindicación existe una falta de claridad porque se reivindican al mismo tiempo una etapa de uso del polipéptido X para la selección de un compuesto con

otra etapa de obtención de una composición farmacéutica que incluye dicho compuesto.

Este tipo de reivindicaciones no se consideran claras dado que con una misma reivindicación se pretende proteger simultáneamente el uso de un compuesto para lograr un efecto y un proceso de obtención de un producto que de algún modo está relacionado con dicho efecto. Sin embargo, no existe una relación inequívoca entre los mismos: el uso de dicho compuesto no conduce indefectiblemente al proceso de obtención de la composición.

Así, por tanto, en una misma reivindicación se están incluyendo dos categorías de reivindicaciones diferentes e incompatibles que dejan en duda en cuanto al auténtico alcance de la invención y, en consecuencia, existe una falta de claridad.

F5.3.12 Referencias a la descripción o dibujos

Las características técnicas que definen la invención enunciadas en las reivindicaciones no pueden basarse en referencias a la descripción o dibujos, excepto cuando sea absolutamente necesario.

En particular, no deben basarse en expresiones tales como "tal como se describe en la parte...de la descripción", o "como se ilustra en la figura 2".

En estos casos, sería el solicitante quien tendría que demostrar que es absolutamente necesario apoyarse en la descripción o en los dibujos para definir las reivindicaciones.

Un ejemplo de una excepción permitida sería aquella en la que la invención implica alguna forma peculiar, ilustrada en los dibujos, pero que no puede definirse fácilmente en palabras o por una fórmula matemática sencilla. Otro caso especial es aquel en el que la invención se refiere a productos químicos cuyas características sólo pueden definirse por medio de gráficos o diagramas.

No obstante, puede surgir una falta de claridad si se añade texto a los signos de referencia entre paréntesis en las reivindicaciones. Las expresiones tales como "medios de fijación (tornillo 13, clavo 14)" o "conjunto de válvula (asiento de válvula 23, elemento de válvula 27, asiento de válvula 28)" no se entienden como signos de referencia; ya que no estaría claro si las características añadidas a los signos de referencia son limitantes o no. Por consiguiente, tales características entre paréntesis no son admisibles.

También puede presentarse una falta de claridad en relación con expresiones entre paréntesis que no incluyen signos de referencia, por ejemplo "Ladrillo moldeado (hormigón)". Por el contrario, las expresiones entre paréntesis con un significado generalmente aceptado son permisibles, por ejemplo, "(met) acrilato" que se conoce como abreviatura de "acrilato y metacrilato". El uso de paréntesis en fórmulas químicas o matemáticas es también admisible, así como cuando se da un valor en una unidad común del estado de la técnica y se añade entre paréntesis el valor equivalente en el Sistema Internacional.

F5.3.13 Limitaciones formuladas en términos negativos (“disclaimers”)

En general, el objeto de una reivindicación se define por medio de características positivas. No obstante, y con carácter excepcional, el alcance de una reivindicación podría estar limitado por medio de un “*disclaimer*” (renuncia, limitación negativa o exclusión), es decir, excluyendo expresamente de la protección reivindicada un elemento. Esto puede ser admisible si, por ejemplo, la ausencia de una característica puede deducirse de la solicitud tal y como fue inicialmente presentada.

Estas limitaciones negativas pueden utilizarse sólo si únicamente con las características positivas no se define de forma clara y concisa el objeto para el que se solicita la protección, o si sólo con las características positivas se produce una limitación indebida del alcance de la reivindicación. En cualquier caso, ha de quedar claro qué es lo que se excluye por medio de la limitación negativa.

Una reivindicación que contenga varias limitaciones negativas debe cumplir con los requisitos de claridad y concisión. Además, el estado de la técnica excluido deberá estar indicado en la descripción, debiendo así mismo mostrarse en ella la relación entre dicho estado de la técnica y la declaración negativa al respecto.

Ejemplos de “*disclaimer*” admisibles

- Una reivindicación en la que se incluye una expresión del tipo “*en la que el compuesto carece de agua*” se considera clara
- Una reivindicación en la que, para excluir las características del producto que forman parte de la técnica anterior, se expone: “*dicho homopolímero está desprovisto de proteínas, jabones, resinas y azúcares presentes en el caucho obtenido del árbol del caucho*”. Esta reivindicación se considera clara en la medida en que cada limitación

mencionada es clara.

- Una reivindicación con la limitación negativa siguiente: *“incapaz de formar un colorante con dicho revelador oxidado”*, es clara, ya que los límites de la protección por patente que se desea también son claros.

Ahora bien, una limitación negativa puede conferir falta de claridad a la reivindicación cuando constituye un intento de reivindicar la invención mediante una exclusión de lo que el solicitante no ha inventado, en lugar de mediante una exposición clara y concisa de lo que efectivamente ha inventado.

Ejemplo de “*disclaimer*” no admisible

Reivindicación 1

Dispositivo para la desalinización del agua mediante membranas selectivas a iones y campos magnéticos caracterizado por que carece de electrodos.

En la descripción se divulga una disposición estructural bien definida del dispositivo, que tiene como particularidad que permite prescindir de los habituales electrodos para producir la desalinización del agua.

Esta reivindicación presentaría falta de claridad puesto que la definición que da de su objeto no permite determinar el alcance de la misma, es decir, la estructura del dispositivo de la invención tal y como figura en la descripción.

F5.3.14 Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado

Como se ha indicado en el [apartado F5.1.2](#) existen dos tipos de expresiones de transición, tipo abierto y tipo cerrado, que tienen interpretaciones distintas. Así, en el lenguaje de las reivindicaciones, la seguridad jurídica normalmente requiere que se interprete el término "comprende" (tipo abierto) con un significado más amplio que el término "consiste" (tipo cerrado).

A continuación, se expone la interpretación que debe tenerse en cuenta según el tipo de expresión de transición utilizada:

- La expresión “**consiste en**” se interpreta como una expresión de transición de tipo cerrado. Una reivindicación que contiene una expresión de este tipo debe interpretarse que se limita únicamente a los elementos estructurales o fases de procedimiento que se exponen en dicha reivindicación. Así, por ejemplo, si en una reivindicación se define “un producto que consiste en A, B y C”, no puede interpretarse que la invención engloba cualquier otra característica o elemento del estado de la técnica. Por tanto, no afectaría a su novedad la divulgación de un producto que contenga A, B, C y D.
- La expresión “**comprende**” se interpreta como una expresión de transición de tipo abierto. Una reivindicación que contiene una expresión de este tipo debe interpretarse en el sentido de que puede incluir otros elementos estructurales o fases de procedimiento no citados explícitamente. Así, por ejemplo, si en una reivindicación se define “un producto que comprende A, B y C”, puede interpretarse que la invención engloba cualquier otra característica o elemento del estado de la técnica. Por tanto, afectaría a su novedad la divulgación de un producto que contenga A, B, C y D.

El/la examinador/a revisará el uso correcto de este tipo de expresiones de transición en relación con el contenido y alcance de las reivindicaciones y sus dependencias, y en caso de falta de claridad formulará una objeción.

En el caso de que se use una expresión de tipo cerrado, se comprobará que las reivindicaciones dependientes desarrollan únicamente las características de la independiente sin añadir elementos no incluidos en la independiente.

Hay que tener en cuenta, cuando la solicitud haya sido modificada, que la expresión “comprende” no proporciona *per se* una base implícita para las expresiones del tipo “consiste en” o “consiste esencialmente en”.

F5.3.15 Amplitud de las reivindicaciones

En general, las reivindicaciones deben interpretarse en el sentido más amplio posible, sin restringirse a los modos concretos de realización o al contenido de las figuras.

Sin embargo, una definición demasiado amplia de las reivindicaciones puede llevar a una falta de claridad por varias razones:

- Cuando existen discrepancias entre las reivindicaciones y la descripción, las reivindicaciones no están suficientemente respaldadas por la descripción y,

además, en la mayoría de los casos, la invención no está suficientemente descrita.

- Cuando la reivindicación está formulada en términos tan amplios que cubre también lo ya conocido en otros campos técnicos e incluso está incurriendo en una falta de novedad. En estos casos, las reivindicaciones son tan amplias que pueden abarcar realizaciones para las que no se ha logrado el efecto técnico pretendido.

En este tipo de casos el/la examinador/a debe plantear una objeción por falta de claridad en las reivindicaciones, por falta de soporte en la descripción o por ambas (ver [apartado F.5.5.2](#)).

Si bien no es un requisito legal que la primera reivindicación sea la más amplia, los requisitos de claridad y concisión deben interpretarse como que las reivindicaciones sean claras no solo a título individual sino en su conjunto. Por ello, cuando exista un número elevado de reivindicaciones, es conveniente que estas se dispongan con la más amplia en primer lugar. Si no fuera así, y esta se situase en posiciones distantes, existiría un riesgo de que pasase desapercibida, por lo que, en estos casos, se podría pedir al solicitante que reorganice las reivindicaciones de una manera más lógica, o, alternativamente, que llame la atención sobre ella en la introducción de la descripción.

F5.3.16 La expresión “en”

Se debe evitar la ambigüedad al emplear la palabra “en” en la relación entre diferentes entidades físicas o entre estas y actividades (procedimientos, usos) o entre actividades diferentes. Ejemplos de este uso serían los siguientes:

- (i) Cabeza de un cilindro **en** un motor de cuatro tiempos
- (ii) **En** un aparato telefónico con un marcador automático, un detector de tono de llamada y un controlador, donde el detector de tono de llamada comprende...
- (iii) Un método para controlar la corriente y el voltaje del soldador **en** un proceso donde se utilizan unos medios de alimentación de un electrodo de un aparato soldador de arco, que comprende los siguientes pasos:...; y
- (iv) **En** un proceso/sistema/aparato etc. ... donde la mejora consiste en...

En los ejemplos (i) a (iii) se pone el énfasis en las sub-unidades funcionales operativas (cabeza del cilindro, detector de tono de llamada, método para controlar corrientes y voltajes del soldador), más que en la totalidad de la unidad en la que se inscriben dichas sub-unidades (motor de cuatro tiempos, teléfono, proceso). Esto puede suponer una

falta de claridad sobre si la protección se limita a las sub-unidades *per se*, o si es la unidad como tal la que se desea proteger. Para que estas reivindicaciones cumplan con el requisito de claridad, deberán referirse bien a “la unidad con (o comprendiendo) una sub-unidad” (por ejemplo, “un motor de cuatro tiempos con una cabeza de cilindro”) o a la sub-unidad *per se*, en cuyo caso se especificará su objetivo (por ejemplo, “cabeza de cilindro para un motor de cuatro tiempos”). En cualquier caso, el solicitante debe indicar expresamente en la descripción si lo que quiere proteger es la unidad completa o únicamente la sub-unidad, teniendo en cuenta que debe existir base para ello en la solicitud tal y como fue inicialmente presentada.

En reivindicaciones del tipo (iv), el uso de la expresión “en” puede implicar a veces falta de claridad sobre si se solicita protección para la mejora de algunas o de todas las características presentes en la reivindicación.

Sin embargo, en reivindicaciones del tipo “uso de la sustancia X como ingrediente anticorrosivo **en** una composición de una pintura o una laca” es aceptable sobre la base de que se trata de un segundo uso no médico.

F5.3.17 Aspectos importantes en la redacción de las reivindicaciones.

(a) Base antecedente.

Con el fin de que la redacción de las reivindicaciones sea gramaticalmente correcta y, por tanto, clara, es preciso que cada elemento de la invención sea presentado por primera vez de una forma indeterminada utilizando, por ejemplo, artículos indeterminados (un eje, una rueda), adjetivos numerales cardinales (dos ejes, tres ruedas) o artículos indeterminados en combinación con adjetivos numerales ordinales (unos primeros ejes, unas segundas ruedas). Por otra parte, muchas veces se emplea la locución adverbial “al menos” precediendo la presentación del elemento (al menos un eje, al menos dos ruedas).

Sin embargo, es muy habitual y perfectamente aceptable utilizar sin más un término genérico inicial que designe el objeto de la invención al comienzo de la reivindicación (por ejemplo, “1. Bicicleta caracterizada por...” en vez de “1. Una bicicleta caracterizada por...”). Por otra parte, puede resultar también aceptable presentar por primera vez de forma determinada un elemento de la invención cuya existencia viene naturalmente implícita por dicho término genérico inicial (por ejemplo, “1. Bicicleta caracterizada por que la rueda delantera...” en vez de “1. Bicicleta caracterizada por que comprende una rueda delantera que...”).

Con posterioridad a la primera presentación de un elemento de la invención, es preciso referirse ya a él de una forma determinada, ya que existe una **base antecedente**. Para referirse de forma determinada a un elemento que ya ha sido presentado con anterioridad es recomendable por simplicidad utilizar los artículos determinados (el eje, los dos ejes, los primeros ejes). Por otra parte, es también habitual y admisible emplear el adjetivo “dicho/a” (dicha rueda, dichas tres ruedas, dichas segundas ruedas). También podrían utilizarse los participios “citado/a” o “mencionado/a” (los citados primeros ejes, las mencionadas tres ruedas).

Cuando se ha empleado la locución adverbial “**al menos**” al presentar de forma indeterminada por primera vez un elemento, o varios, de la invención (por ejemplo, “1. Bicicleta que comprende **al menos un** sillín...”) y se quiere hacer referencia de forma determinada a dicho elemento, o elementos, con posterioridad empleando nuevamente dicha locución adverbial (por ejemplo, “2. Bicicleta según la reivindicación 1 donde **el al menos un** sillín es de madera...”) surge un problema gramatical, ya que una expresión del tipo “**el al menos un**” no es gramaticalmente correcta, aunque se entiende su significado. Esta forma de redactar las reivindicaciones es muy habitual y se suele admitir, aunque es recomendable, siempre que sea posible, una redacción alternativa que sea más correcta, precisa y clara (por ejemplo: “2. Bicicleta según la reivindicación 1 donde el o los sillines son de madera...”).

Por otra parte, es necesario que exista base antecedente cuando se redactan reivindicaciones dependientes y se establecen sus relaciones de dependencia, especialmente cuando hay relaciones múltiples de dependencia (ver [apartado F5.2.5.a](#)), puesto que puede ocurrir que se incorpore un elemento de la invención de forma determinada en una reivindicación dependiente y que no exista en realidad una base antecedente para dicho elemento en la reivindicación de la que depende.

Ejemplo de falta de base antecedente en reivindicaciones dependientes.

1. Vehículo (1) caracterizado por que comprende **un motor** (2).
2. Vehículo (1) según la reivindicación 1 donde **el motor** (2) comprende **una biela** (3).
3. Vehículo (1) según la reivindicación 1 donde **la biela** (3) es de acero.

Se observa que la reivindicación 1 presenta el motor (2) por primera vez de forma indeterminada. La reivindicación 2, dependiente de la 1, se refiere correctamente al motor (2) ya de forma determinada y presenta la biela (3) de forma indeterminada. Sin embargo, la reivindicación 3, también dependiente de la 1, se refiere incorrectamente a la biela (3) de forma determinada sin que haya base antecedente, dado que en la reivindicación 1 la biela (3) no ha sido presentada aún.

Ejemplo de falta de base antecedente en reivindicaciones dependientes cuando hay relaciones múltiples de dependencia.

1. Vehículo (1) caracterizado por que comprende **un motor** (2).
2. Vehículo (1) según la reivindicación 1 donde **el motor** (2) comprende **una biela** (3).
3. Vehículo (1) según la reivindicación 1 donde **el motor** (2) comprende **un pistón** (4).
4. Vehículo (1) según las reivindicaciones 2 o 3 donde **la biela** (3) y **el pistón** (4) son de acero.

A primera vista, puede parecer que no hay ningún problema de base antecedente en la redacción de la reivindicación 4. Sin embargo, la reivindicación 4 depende bien de la reivindicación 2, bien de la reivindicación 3, pero no de ambas a la vez. Cuando depende de la reivindicación 2, el pistón (4) todavía no ha sido presentado y no es posible referirse a él de forma determinada. Cuando depende de la reivindicación 3,

la biela (3) todavía no ha sido presentada y no es posible referirse a ella de forma determinada. Por tanto, sí existe un problema de base antecedente.

(b) Denominación precisa de los elementos de la invención.

Art. [7.7 RP](#)

Con el fin de que la redacción de las reivindicaciones sea clara, es necesario denominar con precisión cada elemento de la invención, de forma que no puedan ser confundidos entre sí.

Con frecuencia ocurre que existen distintos elementos de la invención que son del mismo tipo y que, por tanto, deberían llevar la misma denominación genérica. Sin embargo, para poder distinguirlos entre sí, es conveniente incluir en su denominación algún tipo de adjetivo que los diferencie. La forma más simple de diferenciar distintos elementos de la invención del mismo tipo consiste en incluir en su denominación adjetivos numerales ordinales (por ejemplo, “1. Mecanismo caracterizado por que comprende un primer eje (1) y un segundo eje (2)...”). Otra posibilidad habitual de diferenciación consiste en recurrir a su distinta localización (por ejemplo, “1. Mecanismo caracterizado por que comprende un eje superior (1) y un eje inferior (2)...”).

En cualquier caso, en las reivindicaciones no es posible recurrir a los signos de referencia entre paréntesis para diferenciar elementos de la invención del mismo tipo, dado que se considera que los signos de referencia entre paréntesis no limitan las reivindicaciones. Esto debe tenerse en cuenta también en la redacción de la descripción para denominar los elementos de la invención sin ambigüedad y con independencia de los signos de referencia.

Ejemplo de denominación ambigua de los elementos de la invención.

1. Mecanismo caracterizado por que comprende un eje (1) conectado mediante engranajes (3) a otro eje (2)...

2. Mecanismo según la reivindicación 1 donde el eje (1) es paralelo al eje (2)...

En este ejemplo se intenta recurrir a los signos de referencia entre paréntesis para diferenciar los dos ejes, lo cual es incorrecto, ya que los signos de referencia entre paréntesis no contribuyen a la definición de los elementos reivindicados.

Una forma correcta alternativa de redactar estas reivindicaciones sería la siguiente:

1. *Mecanismo caracterizado por que comprende un primer eje (1) conectado mediante engranajes (3) a un segundo eje (2)...*
2. *Mecanismo según la reivindicación 1 donde el primer eje (1) es paralelo al segundo eje (2)...*

(c) **Compatibilidad entre las reivindicaciones dependientes y las reivindicaciones de las cuales dependen.**

Art. [7.4 RP](#)

Con el fin de evitar una falta de claridad en las reivindicaciones, es preciso que exista compatibilidad entre las reivindicaciones dependientes y las reivindicaciones de las cuales dependen. Es decir, las reivindicaciones dependientes no deben contener características técnicas que sean incompatibles con las características técnicas de las reivindicaciones de las cuales dependen, ya que hay que tener en cuenta que, además de las características adicionales que incorporan, las reivindicaciones dependientes incluyen todas las características contenidas en cualquier otra reivindicación de la cual dependan.

Ejemplo.

1. *Vehículo caracterizado por que comprende un motor (1) eléctrico...*
2. *Vehículo según la reivindicación 1 donde el motor (1) es hidráulico.*

En este ejemplo, la característica técnica de la reivindicación 2 según la cual el motor (1) es hidráulico es incompatible con la característica técnica de la reivindicación 1, de la que depende y según la cual el motor (1) es eléctrico. Una forma correcta de redacción alternativa podría ser la siguiente:

1. *Vehículo caracterizado por que comprende un motor (1)...*
2. *Vehículo según la reivindicación 1 donde el motor (1) es eléctrico.*
3. *Vehículo según la reivindicación 1 donde el motor (1) es hidráulico.*

(d) Rekursividad en la redacción de las reivindicaciones.

En general, no resulta admisible en la redacción de las reivindicaciones el empleo recursivo del término genérico inicial que designa el objeto de la invención porque conlleva una falta de claridad. La situación que se indica aquí es distinta de aquella en la que se pretende reivindicar un método que incluye un algoritmo recursivo, lo cual es, en principio, viable.

Ejemplo de utilización de recursividad en la redacción de las reivindicaciones.

- 1. Teclado modular (1) caracterizado por que comprende teclas cuadradas (2).*
- 2. Teclado modular (1) según la reivindicación 1 que comprende al menos dos teclados modulares (1) adyacentes entre sí.*

En este ejemplo, la reivindicación dependiente 2 hace un empleo recursivo del término “teclado modular” (término genérico inicial) que designa el objeto de la invención. Inicialmente, podría interpretarse que el objeto de la reivindicación 2 protege, por ejemplo, dos teclados modulares (1) de teclas cuadradas como los definidos en la reivindicación 1 adyacentes entre sí. Sin embargo, en realidad el objeto de la reivindicación 2 se obtiene yuxtaponiendo la redacción de las reivindicaciones 1 y 2: “Teclado modular (1) caracterizado por que comprende teclas cuadradas (2) y que comprende al menos dos teclados modulares (1) adyacentes entre sí.”, de tal forma que cada uno de esos dos teclados modulares (1) debería comprender otros dos teclados modulares (1) y así sucesivamente como si se tratara de un objeto fractal, lo cual es imposible de realizar en la práctica.

Una forma correcta alternativa de redacción de las reivindicaciones podría ser la siguiente:

- 1. Teclado modular (1) caracterizado por que comprende teclas cuadradas (2).*
- 2. Conjunto caracterizado por que comprende al menos dos teclados modulares (1) como los de la reivindicación 1 adyacentes entre sí.*

En este caso, la reivindicación 2 es una reivindicación independiente que hace referencia al teclado modular (1) de la reivindicación 1. Se considera que las reivindicaciones 1 y 2 definen productos interrelacionados entre sí y, por lo tanto, en

este caso es aceptable el empleo de más de una reivindicación independiente por categoría.

F5.4. CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES

Art. [28 LP](#), art. [7.5 RP](#)

El requisito de concisión en las reivindicaciones se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente. Las repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicación indebida de reivindicaciones de una forma trivial, son claros ejemplos de falta de concisión. Por ejemplo, las repeticiones innecesarias de palabras entre una reivindicación y otra se deben evitar mediante el uso de la forma dependiente.

El número de reivindicaciones adecuado se valorará en función a la naturaleza de la invención que el solicitante desea proteger. En relación con el número admisible de reivindicaciones independientes de la misma categoría, ver el [apartado F5.2.3](#).

En cuanto al número de reivindicaciones dependientes, en principio no se hará ninguna objeción si se trata de un número adecuado y razonable, en cada caso concreto, para proteger características particulares de la invención.

En general, no deben admitirse reivindicaciones redundantes hasta tal punto que no permitan la comprensión del objeto de la invención o que hagan indebidamente complicada la determinación del objeto para el que solicita la protección. Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son idénticas o son tan parecidas en su contenido que, a pesar de una ligera diferencia en la redacción, cubren el mismo concepto, se debe señalar una objeción por falta de concisión y/o por falta de claridad. También se señalará un defecto de falta de concisión cuando exista una multiplicidad de alternativas dentro de una misma reivindicación, si ello supone una complicación no justificada para la determinación del objeto para el que se solicita protección.

Sin embargo, si las reivindicaciones, aunque sean muchas, difieren unas de otras y no hay dificultad en entender el ámbito de la protección, no se debe objetar falta de concisión.

Un ejemplo de lo anterior sería el siguiente:

Ejemplo: transmisor (sensor)-receptor (servidor)

En la solicitud se describe un procedimiento que consiste en:

- a) Un equipo sensor que se conecta por radio a un servidor dotado de un *router*.
- b) El equipo sensor envía al servidor unos datos de identificación.
- c) El servidor analiza dichos datos y en función de ellos obtiene un fichero de configuración del sensor para conectarse a una red de sensores gestionada por el servidor.
- d) El servidor envía los datos de configuración al sensor.
- e) El sensor se configura conforme dichos datos.
- f) El sensor se conecta a la red de sensores gestionada por el servidor.

En este caso, sería aceptable un juego de reivindicaciones que incluyese dos procesos del tipo:

Reivindicación 1: Proceso según el cual un sensor:

- a) Se conecta a un servidor y le envía sus datos de identificación.*
- b) Recibe del servidor un fichero de configuración.*
- c) Se configura conforme los datos del fichero.*
- d) Se conecta a una red de sensores gestionada por el servidor.*

Reivindicación 2: Proceso según el cual un servidor:

- a) Recibe una solicitud de conexión de un sensor.*
- b) Admite dicha solicitud y recibe del sensor unos datos de identificación.*
- c) Analiza dichos datos y conforme los mismos, genera un fichero de configuración del sensor.*
- d) Envía el fichero al sensor, para que se configure conforme este y se conecte a una red de sensores gestionada por el servidor.*

Aun cuando sería más conciso fundir ambos procedimientos en uno solo, se aceptaría esta duplicidad de reivindicaciones si se considera que un solo juego que incluya las etapas de ambos elementos impide proteger aquellos casos en los que solo interviene uno de ellos. Podría ser conveniente reivindicar de esta manera de cara a explotar una patente, por ejemplo, en el caso de que el sensor estuviera situado en un país donde no se ha concedido la patente y el servidor en el país donde sí está concedida.

Por otra parte, una reivindicación tomada de forma aislada sólo se objetará por falta de concisión si contiene declaraciones extensas o detalles poco importantes que causan indefinición en el objeto de la invención reivindicada.

F5.5. SOPORTE EN LA DESCRIPCIÓN

Art. [28 LP](#)

El tercer requisito que establece la Ley con respecto a las reivindicaciones es que éstas han de fundarse en la descripción. Esto significa que en la descripción debe haber suficiente base para el objeto de cada reivindicación y que el alcance de las reivindicaciones no debe ser más amplio que lo que está justificado por el propio contenido de la descripción y los dibujos.

F5.5.1 Alcance de la generalización

La mayoría de las reivindicaciones son generalizaciones de uno o más ejemplos particulares de una invención. El alcance admisible de esta generalización es una cuestión que el/la examinador/a debe valorar en cada caso particular y a la luz del estado de la técnica relevante. Así, una invención que abre un nuevo campo técnico podrá ser más general en sus reivindicaciones que una que se refiere a mejoras dentro una tecnología conocida.

La amplitud de una reivindicación debe ser tal que sin exceder el alcance de la propia invención suponga una compensación justa para el solicitante por la divulgación de su invención. Por tanto, se le permitirá que con las reivindicaciones cubra todas las alternativas obvias, equivalentes o usos del objeto que haya descrito. En particular, si es razonable suponer que todas las variantes cubiertas por las reivindicaciones tienen las propiedades o los usos a ellas atribuidas por el solicitante en la descripción, este podrá definir las reivindicaciones de acuerdo a dicha suposición.

Sin embargo, habrá que tener en cuenta que, después de la fecha de presentación, el solicitante solo podrá incorporar variantes en las reivindicaciones si no amplía el contenido de la solicitud tal y como la presentó inicialmente.

F5.5.2 Objeciones por falta de soporte en la descripción

Como regla general, se considerará que una reivindicación tiene soporte en la descripción a menos que haya razones bien fundamentadas para pensar que una persona experta en la materia sería incapaz de, con la información dada en la solicitud y mediante el uso de métodos rutinarios de experimentación o de análisis, extender el

conocimiento particular dado en la descripción al ámbito completo reivindicado. En cualquier caso, dicho soporte debe ser de carácter técnico, es decir, no se considerará que proporcionen base a una reivindicación afirmaciones vagas o imprecisas sin contenido técnico.

Por tanto, el/la examinador/a solo deberá poner una **objeción por falta de soporte en la descripción** si tiene razones bien fundadas. Una vez que el/la examinador/a haya expuesto de manera razonada que, por ejemplo, una reivindicación amplia no está soportada en su ámbito completo, será el solicitante el que tenga la carga de la prueba para demostrar que la reivindicación está completamente soportada. Cuando se formule una objeción los razonamientos, si es posible, se fundamentarán en un documento publicado.

En principio, se podrán aceptar reivindicaciones de tipo genérico, por ejemplo, un tipo de material o una clase de máquina, incluso si tienen un ámbito extenso, siempre que haya el adecuado soporte en la descripción y no haya razones para suponer que la invención no se puede llevar a cabo en todo el ámbito reivindicado. Cuando la información dada parezca insuficiente para que una persona experta en la materia extienda lo descrito a cierta materia reivindicada pero no explícitamente descrita, el/la examinador/a planteará una objeción e invitará al solicitante a mostrar cómo la invención puede realizarse en todo el ámbito reivindicado con la información dada, o si esto no es posible, le invitará a que restrinja adecuadamente la reivindicación.

Se exponen algunos ejemplos a continuación, para ilustrar algunos casos de falta de soporte en la descripción.

Ejemplos de falta de soporte en la descripción

Ejemplo 1

Procedimiento para el tratamiento de todo tipo de plántones mediante un proceso controlado de choque en frío (que produce unos determinados resultados).

En la descripción solo se describe el proceso aplicado a un tipo de planta determinado. Como es sabido, las plantas presentan una gran variedad de propiedades y por tanto hay razones bien fundadas para pensar que el proceso no es extensible a todo tipo de plántones.

A menos que el solicitante presente una prueba convincente de que el tratamiento es de aplicación general, debe restringir la reivindicación al tipo de planta particular mencionado en la descripción. No será suficiente con una simple afirmación de que es aplicable a todo tipo de plantones.

Ejemplo 2

Método de endurecimiento de piezas de resina sintética

Todos los ejemplos dados en la descripción se refieren a resinas termoplásticas y de la descripción se deduce que el método es inapropiado para resinas termoestables

A menos que el solicitante presente una prueba de que el método es aplicable a resinas termoestables debe restringir la reivindicación a resinas termoplásticas.

Ejemplo 3

Sensor magnetorresistivo para cabezas lectoras de disco duro consistente en una pluralidad de capas alternadas de material ferromagnético y material no magnético de espesor nanométrico.

La descripción tan solo proporciona soporte para multicapas de Cu y Fe en un rango especificado de espesores para los que se da el efecto de magnetorresistencia.

No se describen otros modos de realización con otros materiales ni otro rango de espesores, por lo que se hará una objeción por falta de soporte en la descripción.

F5.5.3 Falta de soporte vs. insuficiencia de la descripción

Con frecuencia una falta de soporte en la descripción puede ser considerada también como una falta de suficiencia en la descripción (ver [apartado F4.2](#)) ya que lo que se objeta es que la divulgación es insuficiente para permitir que una persona experta en la materia lleve a cabo la “invención” en toda la extensión reivindicada (aunque sí sea suficiente para una “invención” más limitada).

Ambos requisitos se conciben para reflejar el principio de que la definición de una reivindicación debe estar equilibrada con o justificada por la contribución que la invención hace al estado e la técnica

El grado en el que la invención está suficientemente descrita es también muy relevante con respecto a la cuestión de si las reivindicaciones están basadas o no en la descripción. Los motivos por los cuales una reivindicación no está basada en la descripción pueden ser los mismos que hacen que la solicitud no esté suficientemente descrita, principalmente, que la invención, sobre todo el alcance reivindicado, abarca un objeto que no está disponible para la persona experta en la materia en la solicitud tal y como se presentó.

Por ejemplo, si una característica técnica se señala en la descripción como una **característica técnica esencial** de la invención, para cumplir con el requisito de soporte en la descripción dicha característica debe formar parte de la reivindicación independiente que define la invención. Del mismo modo, si la característica técnica esencial está ausente en las reivindicaciones y no se da información sobre cómo llevar a cabo la invención reivindicada sin esa característica, se considerará que la descripción no divulga la invención de una manera suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia pueda ejecutarla

En algunos casos estará justificado entonces plantear una **doble objeción**: por falta de soporte en la descripción (art. 28 LP) y por falta de suficiencia en la descripción (art. 27 LP).

Ejemplo de doble objeción

Una reivindicación se refiere a una clase conocida de compuestos químicos definidos por parámetros medibles.

La descripción no contiene información técnica para permitir a una persona experta en la materia fabricar dichos compuestos según la definición paramétrica dada, y tampoco le sería posible aplicando el conocimiento general común o una rutina de experimentación.

Esta reivindicación técnicamente no tendría soporte en la descripción y tampoco estaría suficientemente descrita, aunque la definición paramétrica sea clara.

En el procedimiento de examen es irrelevante si este tipo de objeciones se formulan en términos de falta de soporte en la descripción o en términos de insuficiencia descriptiva. Sin embargo puede ser importante en un procedimiento de oposición en el que la insuficiencia en la descripción es uno de los motivos alegables contemplados en la Ley (ver apartado D2.1.5) y no así la falta de soporte en la descripción.

F5.5.4 Definición en términos de función

Una reivindicación puede definir extensamente una característica en términos de su función, es decir, como característica funcional, incluso si en la descripción solo se da un ejemplo de dicha característica (ver también el [apartado F5.3.9 c\)](#)).

Por ejemplo, la expresión “medios para la detección de la posición final” en una reivindicación puede estar soportada por un único ejemplo que comprenda un sensor final de carrera, siendo evidente para una persona experta en la materia que podrían usarse en su lugar, por ejemplo, una célula fotoeléctrica o una galga extensiométrica.

No obstante, en general, si el contenido de la solicitud da la impresión de que una determinada función se lleva a cabo de una forma determinada, y no existen indicios de que se prevean medios alternativos, se formulará una objeción por falta de soporte en la descripción si la reivindicación incluye otros medios o todos los medios posibles.

Además, no será suficiente con que la descripción simplemente mencione en términos vagos que se pueden adoptar otros medios si no está razonablemente claro que puedan de hecho usarse o cómo pueden usarse dichos medios.

F5.5.5 Soporte de las reivindicaciones dependientes

En aquellos casos en que el objeto de una reivindicación dependiente está claramente divulgado en la propia reivindicación y puede ser entendido por su propio enunciado, se considerará que dicha reivindicación está soportada por la descripción. Será suficiente con que en la descripción se mencione que la reivindicación define un modo particular de la invención (ver [apartado F3.4.3 c\)](#))

F.6. UNIDAD DE INVENCIÓN

F.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Art. [26 LP](#) y Art. [7](#) y [29 RP](#)

En este apartado la falta de unidad de invención se aborda desde un punto de vista conceptual, mientras que en el apartado B4 se presenta el procedimiento a seguir en caso de falta de unidad de invención en el marco de la realización del IET y la Opinión Escrita.

La unidad de invención se analizará tanto durante la fase de búsqueda ([apartado F6.6](#)) como en la fase del examen sustantivo ([apartado F6.7](#)).

La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

El requisito de unidad de invención se analizará cuando en una primera evaluación se considere que la solicitud de patente comprenda un grupo de invenciones. Un grupo de invenciones puede estar formado por:

- una pluralidad de reivindicaciones independientes dentro de una misma categoría (ver [apartado F.6.3.1.](#))
- una pluralidad de reivindicaciones independientes de distintas categorías (ver [apartado F.6.3.2.](#))
- una pluralidad de invenciones alternativas definidas dentro de una misma reivindicación independiente (ver [apartado F.6.3.4.](#)), o
- una pluralidad de reivindicaciones dependientes, donde la reivindicación independiente carece de novedad o de actividad inventiva (ver [apartado F.6.3.3.](#))

El criterio de unidad de invención en una solicitud de patente se debe aplicar en primer lugar a las reivindicaciones independientes. Si las reivindicaciones independientes satisfacen la exigencia de unidad de invención, no se puede objetar la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen de ellas.

Cuando las reivindicaciones independientes no cumplan con los requisitos de unidad de invención, se pasará a analizar la unidad de invención de las reivindicaciones dependientes.

No se considerarán como motivos de falta de unidad de invención por sí mismos los siguientes:

- Una falta de claridad en las reivindicaciones.
- El orden o la secuencia de las reivindicaciones aunque, en el caso de que se determinase falta de unidad de invención, la secuencia sí que se tendría en cuenta para determinar cuál es la primera invención, que será la mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (ver [apartado F.6.6.1.](#)).
- Un conjunto de reivindicaciones independientes de invenciones que se clasifican en distintos grupos de la clasificación de patentes (CIP, CPC, etc.), un conjunto de reivindicaciones de distintas categorías o varias reivindicaciones independientes de la misma categoría siempre y cuando estas se integren en un único concepto inventivo general.
- No se objetará falta de unidad en una reivindicación que contiene una serie de características que constituyen una mera **yuxtaposición de elementos técnicos**, aunque estos no presenten una interrelación técnica entre sí.

Ejemplo de yuxtaposición de elementos

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,*
- *unas luminarias para proporcionar iluminación,*
- *unos elementos calefactores en el asiento y el respaldo, y*
- *un punto de suministro de wifi en la parte superior del mueble.*

La invención reivindicada resulta de la mera yuxtaposición en un mismo mueble de unidades funcionales sin que aparentemente haya ninguna correspondencia técnica entre ellas. No obstante, en este caso se consideraría que al estar incorporadas en un mismo sistema (mueble) las diferentes unidades funcionales, hay unidad de invención.

Para el caso particular de las reivindicaciones de una sustancia conocida para varios **usos médicos** distintos, ver apartado G.7.6.

(a) Elementos técnicos particulares iguales/idénticos o correspondientes

Art. [24](#) y [26](#) LP, art. [7](#) RP

Cuando en una solicitud de patente se reivindique un grupo de invenciones, el requisito de unidad de invención sólo se cumplirá cuando las invenciones de este grupo estén vinculadas de tal manera que formen un único concepto inventivo general, es decir, cuando exista una relación técnica entre las invenciones reivindicadas **que implique uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes** (los elementos técnicos particulares también se denominan, en ocasiones, características técnicas especiales, siendo ambos términos equivalentes).

El término "**particular**" significa que las características en cuestión definen la contribución que la invención, considerada en su conjunto, hace sobre el "estado de la técnica disponible" en términos de novedad y actividad inventiva. El concepto de estado de la técnica disponible se explica en el [apartado F.6.1.\(b\)](#).

El término "**idénticos**" significa que sean exactamente los mismos o que, en su caso, definan una misma estructura química.

El término "**correspondientes**" significa que consiguen un mismo efecto técnico o resuelven un mismo problema técnico. La correspondencia puede darse, por ejemplo, en el caso de soluciones alternativas, o cuando haya características interrelacionadas.

Ejemplos de características correspondientes

a) Características interrelacionadas

Ejemplo 1. Interacción entre un enchufe y una toma con el fin de obtener una conexión eléctrica que pueda desactivarse.

Ejemplo 2. La relación causal entre una etapa de un proceso de fabricación de un producto y una determinada característica técnica de dicho producto (adquirida como resultado de dicha etapa).

b) Soluciones alternativas

Ejemplo 3. En una reivindicación el elemento técnico particular que proporciona resiliencia es un resorte metálico y en otra reivindicación se trata de un bloque de caucho.

La correspondencia entre los elementos técnicos particulares (el resorte y el bloque) sería que ambos proporcionan resiliencia.

Una vez que se han identificado los elementos técnicos particulares de cada invención, se debe determinar si existe o no una relación técnica entre las invenciones y si en esta relación intervienen o no estos elementos técnicos particulares.

Las características que no son compartidas, esto es, las que aparecen en algunas, pero no en todas las invenciones reivindicadas, no pueden ser parte de un mismo concepto inventivo general.

(b) Estado de la técnica disponible

El “**estado de la técnica disponible**”, es decir, el estado de la técnica en el que se basa la evaluación de la unidad de invención puede variar dependiendo de la fase del procedimiento. Por ejemplo, cuando la evaluación se realiza antes de la búsqueda (evaluación *a priori*), el único estado de la técnica disponible será el estado de la técnica proporcionado o citado por el solicitante en la descripción y/o el conocimiento general común. Durante la búsqueda, puede surgir otro estado de la técnica y formar la base de la evaluación de la unidad de invención *a posteriori*. Por lo tanto, el estado de la técnica disponible puede cambiar durante el procedimiento. Por esta razón la evaluación de la unidad de invención es iterativa.

Por lo tanto, la falta de unidad de invención se puede manifestar en dos momentos:

-**a priori**, antes de realizar la búsqueda, si no es posible hallar un nexo común que englobe el grupo de invenciones, es decir, si no se puede definir un concepto inventivo único para dicho grupo; o bien

-**a posteriori**, después de la búsqueda, si existiendo un concepto inventivo único basado en determinados elementos técnicos, el estado de la técnica muestra que el o los elementos técnicos que constituyen el nexo de unión entre los grupos de invenciones

presentan una falta de novedad o actividad inventiva y, en consecuencia, dejan de ser elementos técnicos particulares.

Ejemplos de falta de unidad *a priori* y *a posteriori*

Una solicitud presenta las siguientes reivindicaciones independientes:

R1. A+X

R2. A+Y

R3. X+Y

Las reivindicaciones independientes **R1, R2 y R3** presentan **falta de unidad *a priori***, ya que no existe objeto común a todas las reivindicaciones. En el caso de reivindicaciones independientes **R1 y R2**, existe unidad de la invención *a priori*, ya que A es común a las dos reivindicaciones.

No obstante, si se estableciera que A es conocido o evidente, existiría **falta de unidad *a posteriori***, ya que A, tanto si se trata de un solo elemento como de un grupo de elementos, no es un elemento técnico que defina una contribución al estado de la técnica, es decir, no es un elemento técnico particular.

En el procedimiento de concesión de patentes ambas situaciones se contemplan durante la fase de realización del IET y la Opinión Escrita (véase [apartado F6.6](#)).

Los documentos del estado de la técnica que sean solicitudes de patente cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de la solicitud que se esté evaluando, pero que se publiquen en esa misma fecha o con posterioridad, no serán tomados en cuenta a la hora de evaluar la unidad de invención, ya que no pueden anticipar el concepto inventivo de la solicitud evaluada.

F.6.2. ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE INVENCION

La evaluación de la unidad de invención se basa en la determinación de si el objeto de las reivindicaciones tiene una materia en común que represente un único concepto inventivo general. Si cualquiera de las reivindicaciones contiene una o más alternativas, cada una de ellas se considera como si fuera una reivindicación distinta a efectos de evaluar la falta de unidad.

La evaluación sustantiva de la unidad de invención requiere:

- a) **Determinar**, a la luz de la solicitud en su conjunto, **la materia común**, si la hay, entre las reivindicaciones de las diferentes invenciones reivindicadas que el examinador identifica en un primer momento.
- b) **Comparar la materia común con el estado de la técnica disponible** para examinar si ésta supone una contribución a dicho estado de la técnica, es decir, si comprende “elementos técnicos particulares”.
- c) Si la materia común no comprende “elementos técnicos particulares”, **analizar cualquier característica técnica restante** que no forme parte de la materia común identificada para determinar si hay una relación técnica unificadora entre alguna de las reivindicaciones.

Por ejemplo, una falta de unidad de invención puede surgir entre reivindicaciones dependientes si la reivindicación independiente de la cual dependen no comprende ninguna característica que suponga una contribución técnica al estado de la técnica disponible. En este caso, la reivindicación independiente no proporcionaría una relación técnica unificadora entre las reivindicaciones dependientes ya que no contiene ningún “elemento técnico particular”.

(a) Determinación de la materia común

La materia común representa un potencial concepto inventivo general único entre las reivindicaciones. Puede estar presente en características que son idénticas o correspondientes, es decir, en características que son idénticas entre sí o que proporcionan solas o en combinación un efecto técnico común o una solución a un problema técnico común.

El problema técnico común en la evaluación de la unidad de invención puede ser diferente del que se evalúa cuando se determina la patentabilidad, ya que el objetivo es encontrar qué tienen en común las reivindicaciones.

Cuando se analiza el problema técnico en una evaluación de falta de unidad de invención, normalmente se comienza con lo que el solicitante, en la descripción, considera que ha conseguido. A este respecto, el solicitante debe describir la invención en aquellos términos que permitan comprender tanto el problema técnico como la solución al mismo, y exponer cualquier efecto ventajoso de la invención con respecto al estado de la técnica. Este problema técnico define, en primera instancia, la materia común de las reivindicaciones.

Sin embargo, a efectos de la evaluación de la unidad de invención, el/la examinador/a no debe limitarse al concepto general que el solicitante afirma subjetivamente que es su invención.

El problema técnico planteado por el solicitante en la descripción puede revelarse, tras un examen más detallado, como inadecuado para vincular el objeto de las reivindicaciones de manera que formen un único concepto inventivo general. Esto puede ocurrir cuando, a la vista de la información contenida en la descripción y del conocimiento general común de la persona experta, es evidente que las diferentes reivindicaciones resuelven problemas diferentes (falta de unidad de invención *a priori*) o cuando la búsqueda revela un estado de la técnica que hace evidente una solución del problema técnico unificador expuesto por el solicitante en la descripción (falta de unidad de invención *a posteriori*). En este último caso, el problema técnico indicado por el solicitante deja de constituir el concepto inventivo general, ya que no podría considerarse como inventivo.

Por ejemplo, un documento del estado de la técnica que describe todas las características de la reivindicación independiente divulga, al menos de forma implícita, el problema técnico planteado por el solicitante dado que, por definición, este problema debe ser solventado mediante las características de dicha reivindicación independiente.

El/la examinador/a procederá entonces a analizar si existe alguna otra materia común entre las reivindicaciones, es decir, identificará, a la luz de la solicitud en su conjunto, cualquier característica técnica de las reivindicaciones que sea idéntica o correspondiente. Cuando se determina si unas características técnicas son correspondientes, es importante que los problemas técnicos resueltos, que están asociados a efectos técnicos, no estén formulados de forma muy general o muy limitada. Si los problemas técnicos se formulan de forma muy limitada cuando deberían formularse de forma más general, puede que no tengan nada en común y lleve a una conclusión, posiblemente errónea, de que las características son no correspondientes. Si, por el contrario, los problemas técnicos se formulan de forma muy general cuando deberían formularse de forma más limitada, es posible que se conozcan los aspectos comunes del problema lo que también llevaría a una conclusión, posiblemente errónea, de que hay una falta de unidad de invención.

Ejemplo de elementos técnicos correspondientes

En aplicaciones mecánicas, una membrana elástica y un diafragma, aunque no son elementos técnicos idénticos puesto que pueden presentar diferencias estructurales según el contexto o la aplicación, pueden tener el mismo efecto técnico de “proporcionar resiliencia” y, por lo tanto, serían características o elementos técnicos correspondientes.

La materia común no sólo puede encontrarse en características de reivindicaciones de la misma categoría, sino que también puede estar incluida en características de reivindicaciones de diferentes categorías. Por ejemplo, en el caso de un producto, un procedimiento especialmente adaptado para su obtención y el uso de dicho producto, el producto puede representar la materia común presente en el uso y en el procedimiento como resultado de dicho procedimiento.

La materia común también puede estar en las características de productos interrelacionados (por ej. un enchufe y una toma de corriente). Aunque las características correspondientes en los productos interrelacionados pueden ser formuladas de forma muy diferente, si en su interacción contribuyen al mismo efecto técnico o a la solución del mismo problema técnico, pueden ser parte de la materia común.

Puede haber casos en los que no se pueda identificar ninguna materia común. En estos casos la solicitud carece de unidad de invención porque ni hay una relación técnica entre las reivindicaciones independientes ni la solicitud contiene un único concepto inventivo general.

(b) Comparación de la materia común con el estado de la técnica disponible

Si se identifica en las reivindicaciones una materia común, es decir, una materia que implica las mismas o correspondientes características técnicas, debe compararse con el estado de la técnica disponible. Si la materia común define una contribución no obvia sobre el estado de la técnica, implicará que hay “elementos técnicos particulares” y las invenciones estarán vinculadas de manera que forman un único concepto inventivo general. Por el contrario, si la materia común es conocida u obvia respecto al estado de la técnica disponible, entonces, la solicitud carece de unidad de invención. Esta valoración tiene que hacerse cuando se evalúa la novedad y la actividad inventiva de la

invención. La obviedad de la invención debe valorarse, cuando sea apropiado, usando el método problema-solución.

La materia común puede contener características que definan alternativas técnicas. Si el efecto técnico común que se consigue con estas alternativas técnicas ya es conocido, o puede ser reconocido como un efecto esperado, pero no definido (un mero *desiderátum*), o es obvio, no puede considerarse que estas características alternativas definan una relación técnica, ya que no hay un mérito inventivo en la formulación del problema.

(c) Análisis de las características técnicas restantes

Si la comparación de la materia común con el estado de la técnica resulta en una falta de unidad de invención, el siguiente paso es identificar los grupos de las distintas invenciones presentes en las reivindicaciones.

Para determinar estos grupos de invenciones hay que analizar las características técnicas restantes que no forman parte de lo que se ha identificado como materia común. En la mayoría de los casos cada grupo de invenciones comprenderá varias reivindicaciones. Esta agrupación se realizará en función de los problemas técnicos asociados a las características técnicas restantes de cada reivindicación. Aquellas reivindicaciones que comprendan características técnicas asociadas con el mismo problema técnico se combinarán en un mismo grupo. Sin embargo, si este problema técnico ya ha sido resuelto en el estado de la técnica, es decir, el problema ya es conocido y ha sido resuelto, dichas características técnicas restantes (asociadas al mismo problema) no pueden considerarse como “elementos técnicos particulares” por lo que las reivindicaciones asociadas con este mismo problema técnico podrán colocarse en grupos diferentes.

Debe prestarse especial atención al formular los problemas técnicos asociados a las reivindicaciones. No basta con analizar las restantes características técnicas de cada reivindicación de forma aislada, sino que hay que analizar su efecto cuando se leen en el contexto de la reivindicación individual en su conjunto y a la luz de la descripción. Cuando se formulan los problemas técnicos de las distintas invenciones en la evaluación de la unidad de invención, debe evitarse un enfoque muy limitado ya que el propósito es ver si puede establecerse algún elemento común entre las invenciones. Por lo tanto, a menudo es necesario redefinir cada problema específico asociado con cada una de las reivindicaciones para llegar a un problema más general, teniendo en cuenta el contexto en el han sido descritas las características relevantes.

Para la agrupación, es irrelevante si el objeto de las reivindicaciones o de las restantes características técnicas de las reivindicaciones es nuevo o inventivo respecto del estado de la técnica disponible.

Si el o los problemas asociados a los diferentes grupos son conocidos en el estado de la técnica disponible o si son diferentes unos de otros, entonces se confirma que hay falta de unidad de invención.

(d) Ejemplos ilustrativos de análisis de unidad de invención

EJEMPLO 1

La solicitud consta de las siguientes reivindicaciones:

Reivindicación 1: **Navaja suiza multifuncional (A)** con **bolígrafo (B)** y **USB (D)**

Reivindicación 2: **Navaja suiza multifuncional (A)** con **lápiz (C)** y **puntero laser (E)**

- La característica “**Navaja suiza multifuncional (A)**” está presente en ambas reivindicaciones y es, por tanto, una característica técnica idéntica.
- Las características **bolígrafo (B)** y **lápiz (C)** resuelven el mismo problema: cómo modificar la navaja suiza multifuncional para escribir. Son, por tanto, características correspondientes.
- Las características **USB (D)** y **puntero laser (E)** resuelven problemas distintos y por lo tanto no son características correspondientes.
- La materia común es:
 - “Navaja suiza multifuncional” (característica técnica idéntica)
 - “Medios para escribir” (característica técnica correspondiente)

¿Hay Unidad de Invención?

Situación 1 En el estado de la técnica ya se conoce la navaja suiza multifuncional **(A)** sin medios para escribir.

La característica idéntica **A (navaja suiza multifuncional)** es una característica conocida, por lo que no puede ser un elemento técnico particular (no contribuye al estado de la técnica).

Las características correspondientes **(B)/(C)** “**medios para escribir**” no están divulgadas en el estado de la técnica, es decir, no se conoce una navaja suiza con medios para escribir. Por lo tanto, son elementos técnicos particulares.

La materia común implica al menos una característica técnica particular idéntica/igual o correspondiente, que serían los medios para escribir.

Por tanto, en este caso la solicitud **cumple el requisito de unidad de invención.**

Situación 2 En el estado de la técnica ya se conoce la navaja suiza (A) con una pluma estilográfica (F)

La característica idéntica **A (navaja suiza multifuncional)** es una característica conocida, por lo que no puede ser un elemento técnico particular (no contribuye al estado de la técnica).

La **pluma estilográfica (F)** resuelve el mismo problema (medios para escribir) y es correspondiente al **bolígrafo (B)** y al **lápiz (C)**, por lo tanto, estas características **no pueden ser elementos técnicos particulares.**

En este caso, la materia común no implica al menos una característica técnica particular idéntica/igual o correspondiente.

Por lo tanto, la solicitud **no cumple el requisito de unidad de invención.**

EJEMPLO 2

La solicitud consta de las siguientes reivindicaciones:

Reivindicación 1: Navaja suiza multifuncional (A) con bolígrafo (B) y USB (D)

Reivindicación 2: Navaja suiza multifuncional (A) con pluma estilográfica (C) y puntero laser (E)

- La característica “**Navaja suiza multifuncional (A)**” está presente en ambas reivindicaciones y es por tanto una **característica técnica idéntica.**
- Las características **bolígrafo (B)** y **pluma estilográfica (C)** resuelven el mismo problema: cómo modificar la navaja suiza multifuncional para escribir. Son por tanto **características correspondientes.**

- Las características **USB (D)** y **puntero laser (E)** resuelven problemas distintos y por tanto no son características correspondientes
- La materia común es:
 - “Navaja suiza multifuncional” (característica técnica idéntica)
 - “Medios para escribir” (característica técnica correspondiente)

¿Hay Unidad de Invención?

Situación 1 En el estado de la técnica ya se conoce la navaja suiza (A) con un lápiz (F)

La característica idéntica **A (navaja suiza multifuncional)** es una característica conocida, por lo que no puede ser un elemento técnico particular (no contribuye al estado de la técnica).

Las características correspondientes **(B)/(C)** pueden formularse como “**medios para escribir de forma permanente**” y no están divulgadas ni sugeridas en el estado de la técnica. Son, por lo tanto, elementos técnicos particulares correspondientes.

La materia común implica al menos una característica técnica particular idéntica/igual o correspondiente.

Por tanto, en este caso la solicitud **cumple el requisito de unidad de invención.**

Situación 2 En el estado de la técnica ya se conoce, por un lado (D01) la navaja suiza multifuncional (A), y por otra parte (D02) una navaja con bolígrafo (B)

La característica idéntica **A (navaja suiza multifuncional)** es una característica conocida, por lo que no puede ser un elemento técnico particular (no contribuye al estado de la técnica).

Las características correspondientes **(B)/(C)** “**medios para escribir de forma permanente**” están divulgadas en el estado de la técnica, por lo que no son elementos técnicos particulares.

En este caso, la materia común no implica al menos una característica técnica particular idéntica/igual o correspondiente

Por tanto, la solicitud **no cumple el requisito de unidad de invención.**

F.6.3. AGRUPAMIENTO O GRUPOS DE INVENCIONES

Como norma general, tras la identificación inicial de la falta de unidad de invención, las reivindicaciones y las alternativas contenidas en las reivindicaciones tienen que ser asignadas a los grupos de invenciones identificados. Este paso comprende la evaluación de cuáles de las restantes reivindicaciones o alternativas en las reivindicaciones podrían referirse al mismo problema técnico. Al hacerlo, se identifican grupos de invenciones en los que cada uno de ellos se relaciona con una única materia a la vista del estado de la técnica disponible. Si cuando se están agrupando las invenciones, se identifica el mismo elemento técnico particular que proporciona una contribución al estado de la técnica en dos grupos diferentes de invenciones, ambos grupos deben combinarse en un único grupo. En cambio, si en un grupo de invenciones se identifican reivindicaciones o alternativas en las reivindicaciones que no están vinculadas por un elemento técnico particular que proporcione una contribución al estado de la técnica, deberá separarse en diferentes grupos de invenciones. La agrupación inicial de reivindicaciones o de alternativas en las reivindicaciones en diferentes invenciones deberá ser revisada durante toda la evaluación de la unidad de invención.

Normalmente, los diferentes grupos de invenciones se basan en diferentes reivindicaciones independientes de la misma categoría, en alternativas definidas en la misma reivindicación independiente, o en reivindicaciones dependientes que definen distintos modos de realización, siempre que la reivindicación independiente de la que dependen no sea nueva o inventiva. Sin embargo, diferentes grupos de invenciones pueden basarse en reivindicaciones independientes de distinta categoría si la falta de unidad de invención se da entre estas reivindicaciones.

F.6.3.1. Pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría

Art. [7.3 RP](#)

Una misma solicitud puede comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización), siempre que el objeto de la solicitud consista en:

- a) Una pluralidad de productos interrelacionados.
- b) Diferentes utilidades de un producto o dispositivo.
- c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicación.

Si bien siempre es admisible un conjunto único de reivindicaciones independientes de acuerdo con cualquiera de las combinaciones anteriores (ver [apartado F5.2.3](#)), también se admite una pluralidad de dichos conjuntos de reivindicaciones independientes en una misma solicitud siempre y cuando se correspondan con invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

Por lo tanto, una pluralidad de invenciones en la misma categoría puede constituir un grupo de invenciones vinculadas de tal forma que formen un único concepto inventivo general. Ejemplos de invenciones de la misma categoría son las formas alternativas de una invención o invenciones interrelacionadas.

Las formas alternativas de una invención pueden reivindicarse en una pluralidad de reivindicaciones independientes o en una única reivindicación independiente. En este último caso, la presencia de las dos alternativas como formas independientes puede no ser evidente a primera vista. En cualquiera de los dos casos, se aplican los mismos criterios para decidir si existe o no unidad de invención, por lo que la falta de unidad de invención también puede existir dentro de una única reivindicación.

Varias reivindicaciones independientes de la misma categoría dirigidas a una materia interrelacionada pueden cumplir el requisito de unidad, aunque parezca que la materia reivindicada es muy diferente, siempre que las características técnicas que aportan una contribución al estado de la técnica disponible sean las mismas o correspondientes. Ejemplos de estas situaciones son un transmisor y su correspondiente receptor o un enchufe y su correspondiente toma de corriente.

Por lo tanto, los elementos técnicos particulares relacionados con el concepto inventivo general único deben estar implícita o explícitamente presentes en cada una de las reivindicaciones independientes.

F.6.3.2. Pluralidad de reivindicaciones independientes de diferentes categorías

Una pluralidad de reivindicaciones independientes de diferentes categorías puede constituir un grupo de invenciones vinculadas de tal manera que formen un único concepto inventivo general.

En una solicitud se permite incluir cualquiera de las siguientes combinaciones de reivindicaciones independientes de distintas categorías (ver [apartado F5.2.1](#)):

- i) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado

para fabricar dicho producto, y una reivindicación independiente para la utilización del mencionado producto; o

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

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

Un **procedimiento está especialmente adaptado** para fabricar un producto cuando tiene como resultado inherente dicho producto, y un **aparato o medio está específicamente diseñado** para llevar a cabo un procedimiento si la contribución al estado de la técnica del aparato o del medio se corresponde con la aportación del procedimiento al estado de la técnica.

Por lo tanto, se considerará que un procedimiento está especialmente adaptado para fabricar un producto cuando el procedimiento reivindicado tenga como resultado inherente el producto que se reivindica, existiendo una relación técnica entre este último y dicho procedimiento. La expresión “especialmente adaptado” no implica que el producto no se pueda fabricar también mediante un procedimiento diferente.

Asimismo, se considerará que un aparato o medio está “específicamente diseñado para llevar a cabo” un procedimiento reivindicado si la contribución del aparato o medio al estado de la técnica se corresponde con la aportación del procedimiento al estado de la técnica. En consecuencia, no es suficiente con que el aparato o el medio solo sea susceptible de utilización para llevar a cabo el procedimiento reivindicado. No obstante, la expresión “específicamente diseñado” no implica que el aparato o el medio no puedan emplearse para desarrollar otro procedimiento diferente, ni que el procedimiento no se pueda llevar a cabo mediante un aparato o medio alternativo.

Sin embargo, es esencial que un único concepto inventivo general vincule las reivindicaciones de las distintas categorías. La presencia en cada reivindicación de expresiones como "especialmente adaptado" o "específicamente diseñado" no implica necesariamente la presencia de un único concepto inventivo general.

Ejemplo 1

*Una solicitud comprende una reivindicación independiente para un producto dado y una reivindicación independiente para un **procedimiento especialmente adaptado** para la fabricación de dicho producto.*

Si el procedimiento da, efectivamente, como resultado el producto reivindicado, definiendo así una relación técnica entre el producto y el procedimiento, no podría objetarse falta de unidad de invención por el hecho de que con dicho procedimiento fuese posible fabricar otros productos distintos al producto objeto de la solicitud.

Ejemplo 2

*Una solicitud comprende una reivindicación independiente para un proceso dado y una reivindicación independiente para un **aparato o medio específicamente diseñado** para llevar a cabo dicho proceso.*

Si el aparato o medio está, ciertamente, diseñado específicamente para llevar a cabo el proceso y define así una relación técnica entre el aparato reivindicado o medios y el proceso reivindicado, no sería relevante que el aparato o los medios también pudieran utilizarse para llevar a cabo otro procedimiento distinto, ni que el procedimiento no se pueda llevar a cabo mediante un aparato alternativo.

Por el contrario, no se aceptarían aquellos casos en los que el aparato o los medios fueran meramente susceptibles de ser empleados para ejecutar el proceso reivindicado y se pretendiese reivindicar todos los aparatos con los que fuera posible realizar el proceso.

F.6.3.3. Reivindicaciones dependientes

Art.7.3 RP

Una reivindicación dependiente y la reivindicación de rango superior de la que depende, no pueden agruparse en dos grupos diferentes de invenciones.

Por lo tanto, no se pondrá una objeción por falta de unidad de invención a una reivindicación dependiente con respecto a la reivindicación de la que depende, ya que el concepto general que tienen en común es tanto objeto de la reivindicación de rango superior como de la reivindicación dependiente.

Sin embargo, si la reivindicación de rango superior parece no ser patentable, habrá que estudiar detenidamente si sigue existiendo un vínculo inventivo entre todas las reivindicaciones dependientes de esa reivindicación de rango superior.

En este contexto, es importante verificar que una reivindicación redactada como reivindicación dependiente sea en realidad una verdadera reivindicación dependiente que comprenda todas las características de la reivindicación independiente correspondiente, ya que aquellas reivindicaciones dependientes que no comprendan todas las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente de la que dependen, no se considerarán reivindicaciones dependientes sino reivindicaciones independientes por sí mismas (véase [apartado F5.2.3](#)). Para una definición de reivindicación dependiente, véase [apartado F5.2.2](#) y [apartado F5.2.5 \(c\)](#).

(a) Reivindicaciones dependientes comunes a varias reivindicaciones independientes

Mientras que una reivindicación independiente siempre forma parte de la materia común entre sus reivindicaciones dependientes, lo contrario no es cierto: una reivindicación dependiente de varias reivindicaciones independientes nunca forma parte de la materia común entre estas reivindicaciones independientes.

La unidad de invención se evalúa en primer lugar entre las reivindicaciones independientes. Si una reivindicación dependiente comprende características técnicas comunes a varias invenciones, entonces forma parte de todas estas invenciones al mismo tiempo.

Ejemplo

Una solicitud contiene dos reivindicaciones independientes y una reivindicación dependiente:

1. Un dispositivo que comprende la característica A.
2. Un dispositivo que comprende la característica B.
3. Un dispositivo que comprende las características A y B.

En este ejemplo, las reivindicaciones independientes 1 y 2 no están vinculadas por un único concepto inventivo general; las características A y B no son ni iguales ni

correspondientes. Entre las reivindicaciones 1 y 2 existe una falta de unidad, puesto que cada una de ellas se dirige a una invención diferente. El contenido de la reivindicación dependiente 3 no influye en este análisis.

Si las reivindicaciones dependientes comprenden características de dos o más grupos de invenciones, entonces pertenecen a cada uno de estos grupos de invenciones. En el ejemplo 1, el objeto de la reivindicación 3 contiene características de cada una de las dos invenciones (reivindicación 1, reivindicación 2), por lo que pertenece a ambas invenciones al mismo tiempo. Por lo tanto, la búsqueda de la primera invención mencionada en las reivindicaciones debería, en este ejemplo, abarcar el objeto de la reivindicación 1 y de la reivindicación 3.

Ejemplo

Una solicitud comprende las siguientes reivindicaciones:

1. Un dispositivo que comprende la característica A.
2. Un dispositivo según la reivindicación 1, que comprende además la característica B.
3. Un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además la característica C.

La reivindicación 3 se refiere por tanto a la siguiente materia:

3. Un dispositivo que es:
 - (a) un dispositivo que comprende las características A y C; o
 - (b) un dispositivo que comprende las características A, B y C.

En este ejemplo, la característica A no es una característica técnica especial (es decir, el objeto de la reivindicación 1 no es nuevo o no es inventivo).

-Si las características B y C son características técnicas especiales (nuevas e inventivas) y son correspondientes (es decir, tienen una relación entre sí), entonces los dispositivos reivindicados A+B y A+C son la misma invención. En consecuencia,

el dispositivo A+B+C también forma parte de la misma invención. Existe unidad de invención.

- Si las características B y C son diferentes y no se corresponden (es decir, no tienen ninguna relación técnica entre sí), entonces hay falta de unidad de invención. Hay dos invenciones: el dispositivo que tiene las características A+B (reivindicación 1 parcial y reivindicación 2 completa) y el dispositivo que tiene las características A+C (reivindicación 1 parcialmente y reivindicación 3(a) totalmente).

El objeto de la reivindicación 3(b) tiene todas las características de la primera invención (A+B) y todas las características de la segunda invención (A+C). Por lo tanto, pertenece en su totalidad a ambas invenciones al mismo tiempo. Por lo tanto, la búsqueda de la primera invención mencionada en las reivindicaciones debería, en este ejemplo, abarcar no sólo la reivindicación 2 (A+B), sino también el objeto de la reivindicación 3(b) (A+B+C).

F.6.3.4. Práctica Markush (Alternativas en una misma reivindicación)

Las formas alternativas de una invención pueden reivindicarse bien en una pluralidad de reivindicaciones independientes o en una única reivindicación (ver [apartado F5.2.5 \(b\)](#)). En este último caso, la presencia de las dos alternativas como formas independientes puede que no sea evidente de manera inmediata. En cualquier caso, deben aplicarse los mismos criterios para decidir si existe o no unidad de invención, puesto que la falta de unidad de invención puede existir también dentro de una única reivindicación.

Cuando una única reivindicación defina varias alternativas (químicas o no químicas), por ejemplo, que contenga la denominada "**agrupación de Markush**", se considerará que existe una relación técnica entre dichas invenciones que implica una o varias características técnicas especiales iguales o correspondientes cuando las alternativas sean de naturaleza similar (véase [apartado F5.2.5.\(b\)](#)).

Cuando la agrupación Markush se refiera a alternativas de **compuestos químicos**, se considerará que son de naturaleza similar y, por lo tanto, que cumple con el requisito de unidad de invención, cuando:

- (i) todas las alternativas tengan una propiedad o actividad común, y

(ii) exista una estructura común, es decir, cuando todas las alternativas compartan un elemento estructural significativo, o todas las alternativas pertenezcan a una clase reconocida de compuestos químicos en el sector al que pertenece la invención.

Así, la materia común para una agrupación de Markush se consigue mediante la propiedad o actividad común de las alternativas y su estructura común.

La expresión “**que todas las alternativas compartan un elemento estructural significativo**” se refiere a aquellos casos en los que los compuestos comparten una estructura química común que ocupa gran parte de sus estructuras o, cuando los compuestos sólo tienen en común una pequeña parte de sus estructuras, y la parte común compartida es, a la vista del estado de la técnica, estructuralmente distintiva y esencial para la propiedad o actividad común. El elemento estructural puede ser un único componente o una combinación de componentes individuales unidos entre sí.

No es necesario que un elemento estructural significativo sea novedoso en términos absolutos (es decir, novedoso *per se*). Más bien, el término “**significativo**” significa que, en relación con la propiedad o actividad común, debe haber una parte común de la estructura química que distinga los compuestos reivindicados de cualquier otro compuesto conocido que tenga la misma propiedad o actividad.

En otras palabras, el elemento estructural significativo define la contribución técnica que la invención reivindicada, considerada en su conjunto, hace sobre el estado de la técnica disponible.

La expresión “**clase reconocida de compuestos químicos**” significa que, a la vista de los conocimientos de los que se dispone en el sector en cuestión, se espera que los miembros de dicha clase se comporten de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada. En otras palabras, que cada miembro se pueda sustituir por otro con la expectativa de lograr el mismo resultado que se pretende.

El hecho de que las variantes de una agrupación Markush se puedan clasificar en distintos grupos de la clasificación de patentes (CIP, CPC, etc.) no se debe considerar, por sí solo, como una razón suficiente para determinar una falta de unidad de invención.

Por otra parte, si puede demostrarse que al menos una alternativa de Markush no es novedosa, debe reconsiderarse la unidad de la invención. En particular, si se conoce la estructura de al menos uno de los compuestos cubiertos por una reivindicación Markush,

junto con la propiedad o el efecto técnico considerado, esto es una indicación de la falta de unidad de los restantes compuestos (alternativas). Esto se debe a que las alternativas de Markush no comprenden elementos técnicos particulares iguales (estructura común) o correspondientes (misma propiedad o efecto técnico) que sean "especiales".

Se considera que las **reivindicaciones que cubren diferentes ácidos nucleicos o proteínas alternativas definidas por diferentes secuencias representan igualmente una agrupación Markush** y también se analizan de acuerdo con los principios anteriores.ç

F.6.4. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES

En el contexto de productos químicos intermedios y finales, el término "**intermedio**" se refiere a productos intermedios o de partida. Tales productos se caracterizan porque se pueden utilizar para obtener productos finales mediante cambios físicos o químicos conforme a los cuales el intermedio pierde su identidad.

Se considera que los elementos técnicos (particulares) son idénticos o correspondientes cuando se dan las dos condiciones siguientes:

- (i) los productos intermedios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, es decir, sus estructuras químicas básicas son las mismas o sus estructuras químicas están estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, y el producto intermedio incorpora un elemento estructural esencial al producto final, y
- (ii) existe una relación técnica entre los productos intermedio y final, es decir, el producto final se obtiene directamente a partir del producto intermedio o bien está separado de él por un pequeño número de productos intermedios que comparten, todos ellos, el mismo elemento estructural esencial.

Un **elemento estructural esencial** es una estructura química que define la contribución técnica que las invenciones reivindicadas, consideradas en su conjunto, aportan respecto a la técnica anterior. Normalmente, las condiciones mencionadas anteriormente se cumplen en el caso de un compuesto precursor que, tras una reacción, da lugar directamente al producto final directamente.

La unidad de la invención también puede darse entre productos intermedios y finales cuyas estructuras no se conocen, por ejemplo, entre un producto intermedio de estructura conocida y un producto final de estructura desconocida o entre un producto intermedio de estructura desconocida y un producto final de estructura desconocida. En estos casos, debe haber pruebas suficientes que permitan concluir que los productos intermedios y finales están estrechamente relacionados desde el punto de vista técnico como, por ejemplo, cuando el producto intermedio contiene el mismo elemento esencial que el producto final o incorpora un elemento esencial al producto final.

Se podrán reivindicar diferentes productos intermedios empleados en diferentes procesos para la preparación de un producto final siempre y cuando estos tengan el mismo elemento estructural esencial. Los productos intermedios y finales no deben estar separados en el proceso que lleva de uno a otro por uno intermedio que no sea nuevo.

Sin embargo, cuando en una misma solicitud de patente se reivindicuen intermedios distintos para partes estructurales diferentes del producto final, se considerará que no existe unidad entre los intermedios. Si los productos intermedios y finales son familias de compuestos, cada compuesto intermedio debe corresponder a un compuesto reivindicado en la familia de los productos finales. Sin embargo, algunos de los productos finales pueden no tener un compuesto correspondiente en la familia de los productos intermedios, por lo que no es necesario que las dos familias sean absolutamente congruentes.

Siempre que se reconozca que existe unidad de invención mediante la aplicación de las interpretaciones anteriores, el hecho de que los intermedios, además de su uso para la obtención de productos finales, puedan presentar otros posibles efectos u otras actividades no afectará a la decisión sobre la unidad de invención.

F.6.5. MÉTODO DEL RAZONAMIENTO MÍNIMO

Una objeción por falta de unidad debe consistir en un razonamiento técnico presentado de forma lógica, incluyendo los razonamientos básicos que ponen de manifiesto la falta de unidad de invención. En los casos necesarios, se deben incluir también las consideraciones relativas al número y a los grupos de diferentes invenciones que se han reivindicado.

En particular, los argumentos deben poner de manifiesto e incidir en el problema o los problemas técnicos planteados por las diferentes invenciones, a menos que quede

perfectamente claro en el resto de la argumentación que las diferentes invenciones no podrían estar integradas en un mismo problema global.

Para cada invención o grupo de invenciones, las razones deben también especificar las características técnicas especiales que hacen una contribución al estado de la técnica o el concepto inventivo general común, según proceda. Así mismo, cuando el razonamiento se base en un documento, los párrafos pertinentes se deben identificar adecuadamente.

Al plantear una objeción de falta de unidad de invención, el/la examinador/a debe respaldarla con un **razonamiento mínimo** que contenga al menos los siguientes elementos:

(i) la materia común, si la hay, entre los grupos de invenciones. La materia común se basa en elementos técnicos iguales o correspondientes. No se limita a las características individuales, sino que también incluye que los efectos sinérgicos sean el resultado de una combinación de características (véase apartado G8.9);

(ii) las razones por las que esta materia común no puede proporcionar un único concepto inventivo general basado en elementos técnicos particulares iguales o correspondientes. Esto incluye el estado de la técnica o los conocimientos generales o las enseñanzas de la propia solicitud que anticipan o hacen evidente la materia común (y el problema general, si procede). Si se invoca el estado de la técnica, debe identificarse, indicando los pasajes relevantes y las razones por las que se consideran pertinentes;

(iii) las razones por las que no hay relación técnica entre las características técnicas restantes de los diferentes grupos de reivindicaciones, incluyendo:

(a) una identificación de las características técnicas restantes de los diferentes grupos y de las reivindicaciones respectivas de cada grupo, con una declaración explícita de que estas características técnicas son diferentes;

(b) para cada grupo, una identificación, a la luz de la descripción, del (de los) problema(s) técnico(s) objetivo(s) resuelto(s) por estas características técnicas restantes;

(c) por qué el problema o problemas resueltos son conocidos en el estado de la técnica o son diferentes, de modo que las características técnicas diferentes no pueden considerarse "elementos técnicos particulares correspondientes";

(iv) en todos los casos, el razonamiento mínimo comprende una declaración final de que, debido a que no están presentes en las reivindicaciones elementos técnicos particulares iguales o correspondientes, no existe un único concepto inventivo general y no se cumplen los requisitos de unidad de invención;

(v) en casos especiales, el punto iii, partes (a) a (c), que prueban que no existe una relación técnica que implique elementos técnicos particulares iguales o correspondientes, se justificará explicando en cada caso:

(1) por qué las alternativas agrupadas de compuestos químicos no son de naturaleza similar (ver [apartado F.6.3.4.](#));

(2) en caso de falta de unidad entre los productos intermedios y finales, por qué los productos intermedios y finales no tienen los mismos elementos estructurales esenciales y no están estrechamente relacionados desde el punto de vista técnico (ver [apartado F6.4.](#));

(3) por qué un proceso no está especialmente adaptado a la producción de un producto (ver [apartado F.6.3.2.](#));

(4) por qué un producto en sí mismo no proporciona un único concepto inventivo general que vincule los diferentes usos definidos en las reivindicaciones;

(5) por qué un uso en sí mismo no proporciona un único concepto inventivo general que vincule el objeto de las reivindicaciones.

En el anexo del [apartado F6.8.\(e\)](#) se incluyen varios ejemplos de cómo aplicar el método del razonamiento mínimo.

F.6.6. FALTA DE UNIDAD EN IET Y OPINIÓN ESCRITA

Art.29 RP y Art. 29.6 RP

La unidad de invención se analizará durante la fase de búsqueda. Independientemente de si la falta de unidad de invención se produce *a priori* o *a posteriori*, debe recordarse que durante la fase de realización del IET y la Opinión Escrita, la falta de este requisito no constituye un motivo de denegación.

En caso de considerarse que existe falta de unidad de invención en la solicitud, se reflejará en el IET y su correspondiente Opinión Escrita. El solicitante podrá entonces presentar alegaciones, pagar tasas adicionales o dividir la solicitud. La OEPM emitirá entonces un IET definitivo acompañado de su correspondiente Opinión Escrita.

Si en el plazo prescrito el solicitante no subsanara los defectos, no pagara las tasas adicionales, ni dividiera la solicitud, la OEPM considerará el informe parcial acompañado de la Opinión Escrita como definitivos para la invención o grupo de invenciones en relación con los cuales se haya realizado la búsqueda. La tramitación solo continuará para las reivindicaciones respecto de las cuales se haya realizado el informe y así se indicará en la Opinión Escrita.

Por este motivo, si bien en los casos claros de falta de unidad de invención debe hacerse una objeción y debe insistirse en su subsanación, en general, el planteamiento no debe ser demasiado estricto, en sentido literal o académico, sobre todo en aquellos casos en los que no se requiera una búsqueda adicional.

A la hora de evaluar una falta de unidad, el alcance del conjunto de la solicitud se distribuye entre varias invenciones separadas. En este contexto, la palabra "invención" se refiere a una invención que tiene carácter técnico y se refiere a un problema técnico en el sentido del art. 4.1 LP (ver apartado G2). No se tendrán en cuenta otros requisitos tales como los de novedad o actividad inventiva (ver apartado G7 y apartado G8).

F6.6.1 Determinación de la primera invención recogida en las reivindicaciones

Cuando se establece la falta de unidad de invención, la secuencia de las invenciones o grupos de invenciones reivindicados comenzará normalmente con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (primera invención). En otras palabras, como regla general, la división del objeto sigue el orden de aparición de las diferentes invenciones en las reivindicaciones. El contenido de las reivindicaciones dependientes se tendrá en cuenta al determinar la primera invención.

No se tendrán en cuenta las reivindicaciones triviales que se refieran exclusivamente a características que no parezcan importantes a la luz de la memoria descriptiva o que sean generalmente conocidas en el campo técnico de la invención.

Sin embargo, si la dependencia de las reivindicaciones no es correcta, las reivindicaciones se reordenarán en consecuencia antes de evaluar el cumplimiento de los requisitos de unidad.

Para más información sobre aspectos procedimentales relacionados con la falta del requisito de unidad de invención, consultar el apartado B4.

F.6.7. FALTA DE UNIDAD EN EXAMEN SUSTANTIVO

La decisión final sobre si la solicitud cumple el requisito de unidad de invención o no se establece durante la fase del examen sustantivo.

Independientemente de que durante la fase de búsqueda se haya planteado la cuestión de la unidad de invención, ésta siempre debe ser considerada durante el examen sustantivo.

Por otra parte, la conclusión de falta de unidad de invención a la que se llegue durante la fase de búsqueda puede cambiar durante la realización del examen sustantivo.

Si la falta de unidad de invención se produce sólo durante el examen sustantivo, el/la examinador/a debe plantear una objeción sólo en casos claros y en los que sea necesaria una búsqueda adicional, especialmente si el examen sustantivo se encuentra en una fase avanzada. Si se produjese esta situación, en principio, se considerará que se han buscado todas las invenciones durante la fase de búsqueda y opinión escrita y se le pedirá al solicitante que limite la solicitud a una de las invenciones buscadas.

Si se comprueba que la objeción de falta de unidad de invención no ha sido subsanada (véase apartado C2), se debe exigir al solicitante que limite sus reivindicaciones en la forma conveniente para superar la objeción a una única invención, lo que significa limitarlas a la invención buscada. También puede ser necesaria la división o modificación de partes de la descripción, de forma que la solicitud quede limitada a una única invención. Se contemplan los siguientes casos:

-En la fase de búsqueda se objetó una falta de unidad de invención y se buscó únicamente la primera invención. Es imprescindible que la solicitud se haya limitado a la primera invención o de lo contrario la solicitud será denegada (véase apartado C2.2).

-En la fase de búsqueda se objetó una falta de unidad de invención, pero la búsqueda implicaba poco o ningún esfuerzo complementario y se efectuó la búsqueda de una o más invenciones adicionales. La solicitud debe limitarse a la invención buscada que el solicitante estime más conveniente. De lo contrario la solicitud será denegada (véase apartado C2.2).

-En la fase de búsqueda se objetó una falta de unidad de invención, el solicitante pagó tasas adicionales y se realizó la búsqueda de todas aquellas invenciones por las que se pagó la tasa. Como en el caso anterior, la solicitud debe limitarse a la

invención buscada que el solicitante estime más conveniente. De lo contrario la solicitud será denegada (véase apartado C2.2).

-En la fase de búsqueda se objetó una falta de unidad de invención, pero el solicitante mantiene su postura de desacuerdo y presenta unos argumentos decisivos sobre la unidad de su invención. En tal caso, cabe la posibilidad de realizar una nueva búsqueda de las invenciones que no se hayan buscado. Sin embargo, en el caso contrario, es decir, en ausencia de unos argumentos convincentes, será imprescindible la limitación de la solicitud a la primera invención buscada o se denegará la solicitud (véase apartado C2.2).

En todos los casos, se puede presentar una o más solicitudes divisionales que cubran la materia correspondiente a las invenciones adicionales (véase apartado E14).

Art. [64.4 RP](#)

En el caso de que el solicitante a lo largo del procedimiento de concesión presente nuevas reivindicaciones, las reivindicaciones modificadas no podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda por no hallarse comprendida, formando un único concepto inventivo general, en la invención o grupo de invenciones originalmente reivindicadas.

F.6.8. ANEXO: Ejemplos relativos a la unidad de la invención

La aplicación de los principios de unidad de la invención se ilustra a continuación mediante algunos ejemplos que han sido extraídos de las [Directrices de Búsqueda Internacional y de Examen Preliminar Internacional del PCT](#).

(a) **Diferentes aspectos de la invención reivindicada (procedimiento, aparato, producto, etc.)**

Ejemplo 1

Reivindicación 1: Un procedimiento de fabricación de la sustancia química X.

Reivindicación 2: Sustancia X.

Reivindicación 3: El (método de) uso de la sustancia X como insecticida.

Hay unidad *a priori* entre las reivindicaciones 1, 2 y 3 porque el elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es la sustancia X. No obstante, si la

sustancia X no aporta contribución alguna al estado de la técnica, no habrá ningún elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones. Por consiguiente, puede que no haya unidad.

Ejemplo 2

Reivindicación 1: Uso de una familia de compuestos X como insecticidas.

Reivindicación 2: Compuesto X_1 perteneciente a la familia de compuestos X.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. El elemento técnico particular es el uso de la familia de compuestos X como insecticida, siempre que X_1 posea propiedades insecticidas.

Ejemplo 3:

Reivindicación 1: Una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto. El espesor oscila entre 0,5 y 2,0 mm y el límite elástico es del 0,2% por encima de 50 kg/mm².

Reivindicación 2: Un método de producción de una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto, que consta de las siguientes etapas:

a) laminado en caliente hasta alcanzar un espesor de 2,0 a 5,0 mm;

b) recocido de la banda laminada en caliente a 800-1.000 °C en condiciones esencialmente no oxidantes;

c) laminado en frío de la banda hasta alcanzar un espesor de 0,5 a 2,0 mm; y

d) recocido final a 1.120 y 1.200 °C de la banda laminada en frío durante 2-5 minutos.

Hay unidad entre la reivindicación de producto 1 y la reivindicación de procedimiento 2. El elemento técnico particular de la reivindicación de producto es el límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm². Las etapas del procedimiento de la reivindicación 2 producen de por sí una banda ferrítica de acero inoxidable con un límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm². Aunque esta característica no se dedujera del texto de

la reivindicación 2, está divulgada claramente en la descripción. Por lo tanto, las etapas del procedimiento constituyen el elemento técnico particular correspondiente a la limitación de la reivindicación de producto referida al mismo acero inoxidable ferrítico dotado de las características de resistencia mencionadas.

Ejemplo 4:

Reivindicación 1: Filamento A para una lámpara.

Reivindicación 2: Lámpara B provista del filamento A.

Reivindicación 3: Proyector provisto de la lámpara B, con el filamento A, y de un dispositivo pivotante C.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas es el filamento A.

Ejemplo 5:

Reivindicación 1: Un dispositivo de marcado para marcar animales que comprende un elemento en forma de disco del que sale una varilla normalmente, cuyo extremo está diseñado de forma tal que atraviese la piel del animal que se va a marcar, y un elemento de seguridad, en forma de disco, que se sujeta al extremo de la varilla que sale por el lado opuesto de la piel.

Reivindicación 2: Un aparato en forma de pistola accionada neumáticamente para aplicar el dispositivo de marcado de la reivindicación 1, atravesando la piel con la varilla del elemento en forma de disco, provisto de una superficie de apoyo adaptada para recibir el elemento de seguridad en forma de disco, que se colocará en el extremo opuesto de la zona del cuerpo en cuestión del animal que se va a marcar.

El elemento técnico particular de la reivindicación 1 es el dispositivo de marcado dotado de un elemento en forma de disco con una varilla y un disco de seguridad que se sujeta al extremo de la varilla. El elemento técnico particular correspondiente de la reivindicación 2 es la pistola accionada neumáticamente para colocar el dispositivo de marcado, dotada de una superficie de apoyo para el disco de seguridad. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

Ejemplo 6:

Reivindicación 1: Compuesto A.

Reivindicación 2: Composición insecticida que comprende el compuesto A y un portador.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es el compuesto A.

Ejemplo 7:

Reivindicación 1: Composición insecticida que comprende el compuesto A (formado por a1, a2...) y un portador.

Reivindicación 2: Compuesto a1.

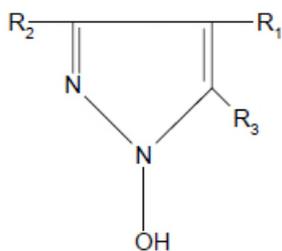
En la reivindicación de producto 2 no se reivindican todos los compuestos A por ejemplo por razones de falta de novedad de algunos de ellos.

No obstante, hay unidad entre el objeto de las reivindicaciones 1 y 2, siempre que a1 tenga la actividad insecticida que también es el elemento técnico particular del compuesto A en la reivindicación 1.

(a1) Ejemplos de producto intermedio/final

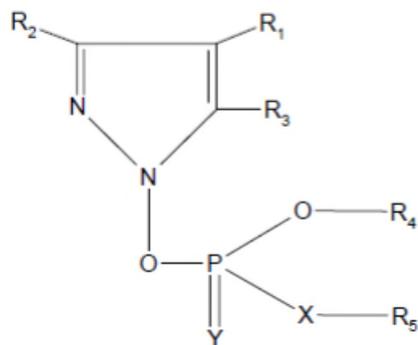
Ejemplo 8

Reivindicación 1:



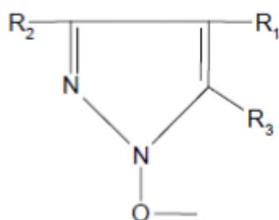
(producto intermedio)

Reivindicación 2:



(producto final)

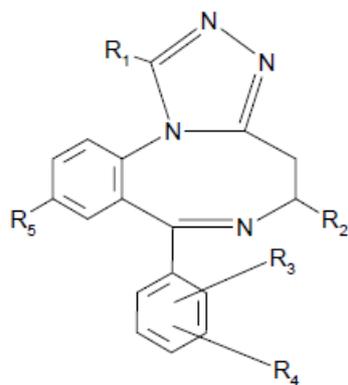
Las estructuras químicas de los productos intermedio y final están estrechamente relacionadas entre sí desde el punto de vista técnico. El elemento estructural esencial que se incorpora en el producto final es:



Por lo tanto, hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

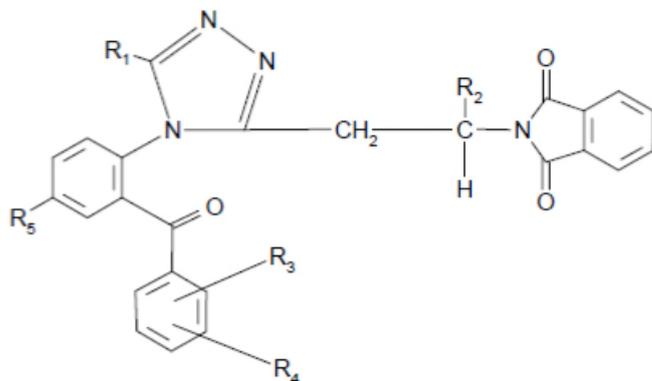
Ejemplo 9

Reivindicación 1:



(I)

Reivindicación 2:



(II) se describe como intermedio en la producción de (I). El mecanismo de cierre es bien conocido en la técnica. Aunque las estructuras básicas del compuesto (I) (producto final) y del compuesto (II) (intermedio) difieren considerablemente, el compuesto (II) es un anillo abierto precursor del compuesto (I). Ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial común, que es el vínculo que comprende los dos anillos de fenilo y el anillo de triazol. Por lo tanto, las estructuras químicas de ambos compuestos se consideran estrechamente relacionadas desde el punto de vista técnico.

El ejemplo satisface pues el requisito de unidad de la invención.

Ejemplo 10

Reivindicación 1: Polímero amorfo A (intermedio).

Reivindicación 2: Polímero cristalino A (producto final).

En el presente ejemplo se estira una película del polímero amorfo A para hacerlo cristalino.

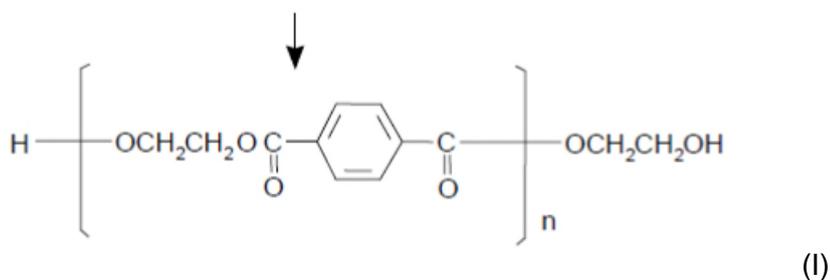
Aquí hay unidad, ya que existe una relación producto intermedio/final, en el sentido de que el polímero amorfo A se utiliza como producto de partida en la producción del polímero cristalino A.

A efectos de ilustrar mejor el presente ejemplo, supongamos que el polímero A es poliisopreno. Aquí, el intermedio, poliisopreno amorfo, y el producto final, poliisopreno cristalino, tienen la misma estructura química.

Ejemplo 11

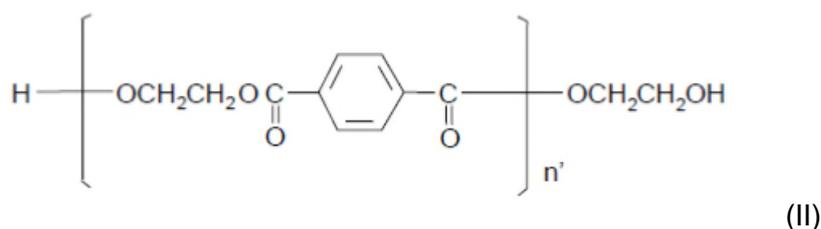
Reivindicación 1: Compuesto polimérico, utilizado como material de fibra, identificado por la siguiente fórmula general:

[unidad que se repite (X)]



Reivindicación 2: Compuesto identificado por la siguiente fórmula general:

(útil como intermedio del compuesto polimérico I)



(producto primario de condensación)

Entre ambas invenciones existe una relación de tipo producto intermedio/producto final.

La sustancia (II) es una materia prima para la sustancia (I).

Al mismo tiempo, ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial (unidad que se repite (X)) y están estrechamente relacionados desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, los productos intermedio y final satisfacen los requisitos de unidad.

Ejemplo 12

Reivindicación 1: Nuevo compuesto de estructura A (intermedio).

Reivindicación 2: Producto preparado haciendo reaccionar A con una sustancia X (producto final).

(Véase más adelante para mayores detalles).

Ejemplo 13

Reivindicación 1: Producto de reacción de A y B (intermedio).

Reivindicación 2: Producto preparado haciendo reaccionar el producto de reacción de A y B con las sustancias X e Y (producto final).

En los ejemplos 12 y 13 no se conoce(n) la(s) estructura(s) química(s) del (de los) producto(s) intermedio(s) o final(es). En el ejemplo 12 se desconoce la estructura del producto de la reivindicación 2 (producto final). En el ejemplo 13 tampoco se conocen las estructuras de los productos de la reivindicación 1 (intermedio) y la reivindicación 2 (producto final).

Existe unidad cuando haya pruebas concluyentes de que las características del producto final, que es el que conlleva la actividad inventiva, se deban al intermedio. Así en los ejemplos 12 y 13 se utilizan los intermedios con el propósito de modificar determinadas propiedades del producto final. Las pruebas pueden ser los datos de los ensayos realizados que figuren en la descripción y que demuestren el efecto ejercido por el intermedio sobre el producto final. En el caso de no existir tales pruebas, no se podrá establecer entonces la unidad sobre la base de la relación producto intermedio/producto final.

(a2) Ejemplos de proteína y ADN que codifica esa proteína

Ejemplo 14

Reivindicación 1: Proteína X aislada, con la secuencia SEQ ID NO: 1.

Reivindicación 2: Molécula de ADN aislada que codifica la proteína X de la reivindicación 1.

La proteína divulgada es una interleuquina-1, una citoquina soluble que interviene en la activación de los linfocitos. También se divulga una molécula de ADN de secuencia SEQ ID NO: 2, que codifica la proteína de secuencia SEQ ID NO: 1.

La molécula de ADN reivindicada codifica la proteína X, de manera que esta última y el ADN que la codifica están relacionados por un elemento técnico correspondiente. En consecuencia, las reivindicaciones satisfacen la exigencia de unidad de la invención.

Por lo general se acepta que el ADN y la proteína codificada correspondiente presentan unidad de la invención, en razón de la relación especial entre estas dos clases de moléculas (es decir que el ADN codifica la proteína según el código genético, que es bien conocido).

(a3) Ejemplos de falta de unidad de invención (a priori)

Ejemplo 15:

Reivindicación 1: Un procedimiento para el tratamiento de textiles que consiste en pulverizar sobre el material una composición de cobertura determinada en condiciones especiales (por ejemplo, de temperatura, irradiación).

Reivindicación 2: Un material textil recubierto de acuerdo con el procedimiento de la reivindicación 1.

Reivindicación 3: Una máquina pulverizadora utilizada en el procedimiento de la reivindicación 1, caracterizada por estar provista de un nuevo dispositivo pulverizador que consigue una mejor distribución de la composición pulverizada.

El procedimiento de la reivindicación 1 confiere al producto de la reivindicación 2 propiedades inesperadas. El elemento técnico particular de la reivindicación 1 es el empleo de condiciones especiales de procedimiento necesarias según la cobertura específica elegida. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La máquina pulverizadora de la reivindicación 3 no corresponde al elemento técnico particular indicado anteriormente. No existe unidad entre la reivindicación 3 y las reivindicaciones 1 y 2.

Ejemplo 16:

Reivindicación 1: Un quemador de combustible dotado de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.

Reivindicación 2: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que comprende la etapa de formación de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.

Reivindicación 3: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que incluye una fase de fundido A.

Reivindicación 4: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye la característica X que permite la formación de entradas tangenciales del combustible.

Reivindicación 5: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye una cubierta protectora B.

Reivindicación 6: Un procedimiento de fabricación de negro de carbón que comprende la etapa de introducción tangencial de combustible en una cámara de mezcla de un quemador de combustible.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones lo constituyen las entradas tangenciales de combustible. No hay unidad de las reivindicaciones 3 y 5 con la 1, 2, 4 y 6 ya que la 3 y la 5 no incluyen un elemento técnico particular idéntico o correspondiente al de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. Tampoco hay unidad entre las reivindicaciones 3 y 5.

(b) Reivindicaciones con características que se solapan, pero en las que progresivamente se incorporan nuevas características

Ejemplo 17:

Reivindicación 1: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B.

Reivindicación 2: Dispositivo de visualización según la reivindicación 1, que además tiene la característica C.

Reivindicación 3: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B que además tiene la característica D.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas lo constituyen las características A y B.

Ejemplo 18:

Reivindicación 1: Un procedimiento de fabricación que comprende las etapas A y B.

Reivindicación 2: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa A.

Reivindicación 3: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la etapa B.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1 y 2 o entre las reivindicaciones 1 y 3. No así entre las reivindicaciones 2 y 3, ya que esas dos reivindicaciones no tienen ningún elemento técnico particular común.

Ejemplo 19:

Reivindicación 1: Un procedimiento para pintar un artículo en el que la pintura contiene una nueva sustancia X inhibidora de la formación de óxido, y que consta de los siguientes pasos: pulverización de la pintura mediante aire comprimido, carga electrostática de la pintura pulverizada utilizando un nuevo dispositivo de electrodo A y direccionamiento de la pintura hacia el artículo.

Reivindicación 2: Pintura que contiene la sustancia X.

Reivindicación 3: Aparato que incluye el dispositivo de electrodo A.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2, cuyo elemento técnico particular común es la pintura que contiene la sustancia X, o entre las reivindicaciones 1 y 3, donde el elemento técnico particular común es el dispositivo de electrodo A. No obstante, hay falta de unidad entre las reivindicaciones 2 y 3 debido a que no existe un elemento técnico particular común entre ellas.

Ejemplo 20:

En ocasiones, las reivindicaciones contienen intervalos que se solapan con los intervalos de otras reivindicaciones. En estos casos, se requiere un análisis cuidadoso para determinar si hay unidad de la invención. La determinación de falta de unidad dependerá de las circunstancias del caso, y debe procurarse no plantear objeciones sobre la base de un enfoque limitado, literal o teórico. Del mismo modo, es posible que las Administraciones internacionales sigan prácticas diferentes a la hora de abordar el siguiente ejemplo.

Reivindicación 1: Acero al carbono que contiene entre un 0,10 y un 0,40% de manganeso.

Reivindicación 2: Acero al carbono que contiene entre un 0,60 y un 1,65% de manganeso.

Reivindicación 3: Acero al carbono que contiene entre un 0,50 y un 0,90% de manganeso.

En la descripción se especifica lo siguiente:

– El acero al carbono que contiene entre un 0,10 y un 0,40% de manganeso se oxida menos a altas temperaturas.

– El acero al carbono que contiene entre un 0,60 y un 1,65% de manganeso presenta una mejor conductividad eléctrica.

– El acero al carbono que contiene entre un 0,50 y un 0,90% de manganeso presenta más resistencia y, a la vez, una ductilidad notable y sorprendentemente mejorada.

Es bien sabido que el acero al carbono contiene manganeso. Las reivindicaciones 1 y 2 y las reivindicaciones 1 y 3 carecen de unidad *a priori*, pero sí hay unidad de la invención entre las reivindicaciones 2 y 3. Sin embargo, si en el estado de la técnica se divulgase o se mencionase algún acero al carbono con un contenido de manganeso correspondiente al rango que se solapa, es decir entre el 0,60 y el 0,90%, que presente una mejor conductividad eléctrica, o más resistencia y, a la vez, una ductilidad notable y sorprendentemente mejorada, entonces no habría unidad *a posteriori* entre las reivindicaciones 2 y 3.

(c) Formas complementarias de la invención (ej. receptor y transmisor)

Ejemplo 21 (reivindicaciones de la misma categoría)

Reivindicación 1: Enchufe macho caracterizado por la característica A.

Reivindicación 2: Enchufe hembra caracterizado por la correspondiente característica A.

La característica A es un elemento técnico particular incluido en ambas reivindicaciones, existiendo por lo tanto unidad.

Ejemplo 22 (reivindicaciones de la misma categoría)

Reivindicación 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para señales de video.

Reivindicación 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.

Reivindicación 3: Equipo de transmisión de señales de video que comprende un transmisor provisto con un expansor de ejes de tiempo para señales de video y un receptor con un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.

Los elementos técnicos particulares son, en la reivindicación 1, el expansor de ejes de tiempo, y en la reivindicación 2, el compresor de ejes de tiempo, que son elementos técnicos correspondientes. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La reivindicación 3 incluye ambos elementos técnicos particulares y tiene unidad con las reivindicaciones 1 y 2. El requisito de unidad seguiría cumpliéndose aun en ausencia de la reivindicación combinada (reivindicación 3).

Ejemplo 23 (procedimiento de cribado y compuestos identificados mediante ese procedimiento)

Reivindicación 1: Procedimiento que permite identificar compuestos antagonistas del receptor R, y que consiste en poner en contacto células que expresen el receptor R en su membrana externa con el ligando natural de dicho receptor; observar el enlace del ligando; poner en contacto dichas células enlazadas a dicho ligando con un compuesto candidato seleccionado en una biblioteca de compuestos; y observar cualquier modificación en el enlace del ligando.

Reivindicación 2: Compuesto X de la fórmula 1.

Reivindicación 3: Compuesto Y de la fórmula 2.

Reivindicación 4: Compuesto Z de la fórmula 3.

El receptor R y su ligando natural se proponen como objetivos medicamentosos. Se propone que los compuestos antagonistas del receptor R tienen efectos fisiológicos que podrían ser útiles en un tratamiento terapéutico. El objeto de la invención consiste en identificar cabezas de serie para cribado y ensayos más a fondo de bibliotecas combinatorias. Se describe una biblioteca como conteniendo un gran número de compuestos potenciales, estructuralmente diferentes. Se demuestra mediante ejemplos

que el procedimiento según la reivindicación 1 puede utilizarse para identificar compuestos que modulen el efecto fisiológico del enlace entre el ligando natural y el receptor. Tales efectos solo se demuestran respecto de los compuestos X, Y y Z, pero estos no parecen estar vinculados por un elemento estructural importante. La descripción no precisa el vínculo entre la estructura y la actividad de los compuestos reivindicados, ni entre la estructura del receptor R y la de los compuestos.

El receptor R, su función biológica y su ligando natural son conocidos en el estado de la técnica, pero no los compuestos que actúan como antagonistas del receptor R.

El elemento técnico de la reivindicación de procedimiento 1 está constituido por la etapa que consiste en observar el efecto de los compuestos candidatos sobre el enlace del ligando en un método de cribado. Los compuestos X, Y o Z no están relacionados por ningún elemento técnico particular idéntico o correspondiente. Tampoco existe vínculo a nivel de producción entre el procedimiento de cribado y los compuestos reivindicados. Además, el procedimiento de cribado no constituye un procedimiento que permita utilizar los compuestos X, Y y Z reivindicados. En ausencia de una enseñanza sobre la estructura que debe presentar un compuesto para actuar como antagonista del receptor R, no existe concepto general único que relacione el procedimiento y los compuestos reivindicados entre ellos. Por lo tanto, no hay unidad de la invención (*a priori*).

Se considerará que los compuestos X, Y y Z tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si poseen una propiedad o una actividad común y están relacionados por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común. Incluso si los compuestos X, Y y Z tienen efectivamente una propiedad común, que es la de actuar en tanto que antagonistas del receptor R, no se describe ningún elemento estructural importante que puedan tener en común. En consecuencia, no se divulga ningún elemento técnico idéntico o correspondiente.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invención 1. Procedimiento que permite identificar compuestos... (reivindicación 1)

Invención 2. Compuesto X (reivindicación 2)

Invención 3. Compuesto Y (reivindicación 3)

Invención 4. Compuesto Z (reivindicación 4)

(d) Variantes de un aspecto de la invención (soluciones alternativas para el mismo problema)

Ejemplo 24:

Reivindicación 1: Silla equipada de un mecanismo elevador.

Reivindicación 2: Silla equipada de un mecanismo elevador de rosca mecánica.

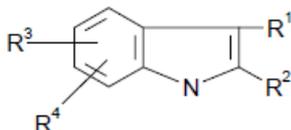
Reivindicación 3: Silla equipada de un mecanismo elevador hidráulico.

Hay unidad a priori entre las reivindicaciones 1, 2 y 3 porque el elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es una silla equipada de un mecanismo elevador. No obstante, si se conociera en la técnica una silla equipada de un mecanismo elevador, las reivindicaciones no tendrían ningún elemento técnico particular común y no habría unidad de la invención.

(d1) “Práctica Markush”

Ejemplo 25)A) (estructura común)

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:



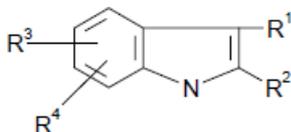
donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; R2–R4 son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo.

Los compuestos son útiles, desde el punto de vista farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno.

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad. Esta conclusión es congruente con la “práctica Markush”, según la cual el elemento técnico particular está definido por una estructura común compartida, que constituye, a la vista del estado de la técnica, una parte distintiva desde el punto de vista estructural y esencial a la propiedad o actividad común.

Ejemplo 25)B) (estructura común que incluye una reserva en la reivindicación 1)

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:



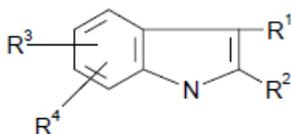
donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; R2 y R4 son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo, con la reserva de que R2 y R3 no pueden ser ambos metilo.

Los compuestos son útiles, desde el punto de vista farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno.

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad a priori. No obstante, si en la técnica se conocen compuestos que se aplican al mismo uso y que comparten esta estructura básica, el estado de la técnica puede servir para demostrar que la reivindicación carece de unidad de la invención a posteriori. Pueden considerarse incluso los casos en que ambos, R2 y R3, son metilo, pues basta con que se describan los elementos comunes (es decir que el estado de la técnica no necesariamente debe anticipar o evidenciar las reivindicaciones).

Ejemplo 25)C) (estructura común que incluye una limitación funcional en la reivindicación 1)

Reivindicación 1: Compuesto de fórmula I) que tiene la propiedad de aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno:



Fórmula (I)

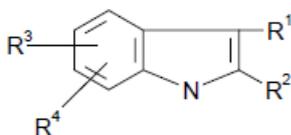
donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; R2–R4 son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo.

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Además, en la descripción y en las reivindicaciones se da a conocer que

todos los compuestos de fórmula (I) tienen la utilidad que se reivindica. Por lo tanto, hay unidad de la invención *a priori*. Si en la técnica se conocen las estructuras comunes y se indica que cumplen la función reivindicada, el estado de la técnica puede servir para demostrar que la reivindicación carece de unidad de la invención *a posteriori*.

Ejemplo 25)D) (estructura común que incluye una limitación funcional en la variante 2)

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (I):



Fórmula (I)

donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; R2–R4 son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo.

Reivindicación 2: El compuesto de la reivindicación 1, donde R1 es piridil y R2-R4 son metilo.

Los compuestos son útiles, desde el punto de vista farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno.

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Además, en la descripción y en las reivindicaciones se da a conocer que todos los compuestos de fórmula (I) tienen la utilidad que se reivindica. Por lo tanto, hay unidad de la invención *a priori*.

Si falta unidad de la invención *a posteriori*, se puede concluir que la invención citada en primer lugar, que ha sido objeto de búsqueda, debería ser un compuesto de fórmula (I), donde R1 es fenilo (no piridil) y R2–R4 son hidroxilo (no metilo), puesto que estos son los elementos del grupo Markush citados en primer lugar que figuran en la reivindicación 1 (véase también el ejemplo 34). Nótese en tales casos que la primera invención reivindicada no incluye subgéneros, sino que se limita a la primera realización de cada variable. No obstante, queda a la discreción de la Administración o del examinador, según las circunstancias específicas de cada caso, incluir uno o más subgéneros en la primera invención.

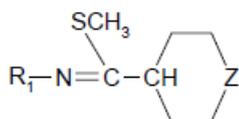
De modo alternativo se podría considerar otras agrupaciones diferentes. En la mayoría de los casos, la decisión se tomará sobre la base de las circunstancias del caso, tales

como la interdependencia de los diferentes grupos, los ejemplos específicos que figuren en la solicitud y el estado de la técnica que se haya identificado. Por ejemplo, en el caso antes citado, puede considerarse que los grupos fenilo, piridil, tiazolil y triazinil tienen la propiedad común de ser anillos aromáticos. Sin embargo, si en la técnica se conocen compuestos que tienen la misma actividad y que comprenden un grupo aromático como la pirimidina en esa posición, el estado de la técnica puede servir para objetar la existencia de unidad de la invención entre cada uno de estos grupos.

Así mismo, se podría considerar que cada tipo del primer sustituyente, en este caso R1, es equivalente al elemento técnico particular; dicho de otra manera, si la fórmula (I) donde R1 es fenilo se conoce en la técnica, la primera invención será la fórmula (I) donde R1 es piridil y R2-R4 son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo (es decir, todas las opciones para R2-R4); la segunda invención será la fórmula donde R1 es tiazolil y R2-R4 son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo, y así sucesivamente.

Ejemplo 26 (estructura común)

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:



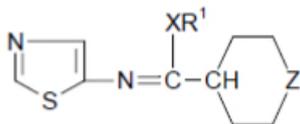
donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; Z se selecciona del grupo compuesto por oxígeno (O), azufre (S), imino (NH) y metileno (–CH2–).

Se alega la utilidad farmacéutica de los compuestos para aliviar dolores en la zona inferior de la espalda.

En este caso particular, el grupo iminotioéter –N=C–SCH3 unido a un anillo de seis átomos es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Por lo tanto, dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad de la invención.

Ejemplo 27 (estructura común)

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:

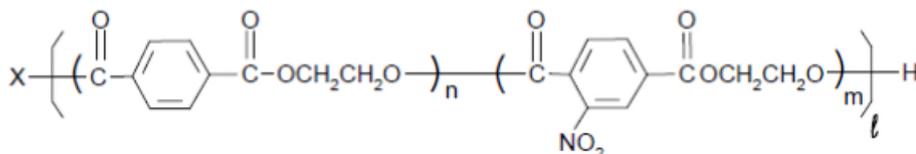


donde R1 es metilo o fenilo, X y Z se seleccionan del oxígeno (O) y del azufre (S).

Los compuestos tienen utilidad farmacéutica y contienen el sustituyente 1,3-tiazolil que facilita una mayor penetrabilidad en el tejido de los mamíferos, lo que confiere a los compuestos utilidad para el alivio de dolores de cabeza, y como agentes antiinflamatorios de uso tópico.

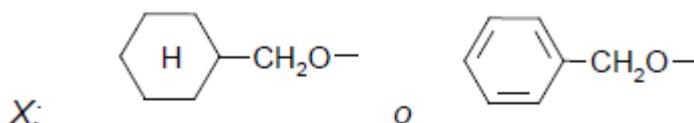
Todos los compuestos comparten una estructura química común, la integrada por el anillo de tiazol y el compuesto heterocíclico de seis átomos unido a un grupo imino, que ocupa una gran parte de sus estructuras. Por lo tanto, dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad de la invención.

Ejemplo 28 (estructura común)



$$1 \leq l \leq 10$$

$$200 \geq n + m \geq 100$$



Todos los copolímeros anteriores tienen en común su propiedad de resistencia a la degradación térmica, debido a la reducción del número de radicales COOH libres por esterificación con X de los radicales COOH terminales causantes de degradación térmica.

Las estructuras químicas de las variantes se consideran estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, estando permitido por lo tanto agruparlas en una reivindicación.

Ejemplo 29:

Reivindicación 1: Catalizador de oxidación en fase de vapor de hidrocarburos que consiste en (X) o (X+a).

En el presente ejemplo, (X) oxida a RCH₃ en RCH₂OH y (X+a) oxida a RCH₃ en RCOOH.

Ambos catalizadores comparten un componente y una actividad comunes como catalizadores de la oxidación de RCH₃. En el caso de (X+a) la oxidación es más completa, llegando a la formación de ácido carboxilo, aunque la actividad siga siendo la misma.

Un agrupamiento tipo Markush es aceptable en este caso.

Ejemplo 30 (polinucleótidos múltiples con vínculos estructurales y funcionales entre ellos)

Reivindicación 1: Polinucleótido aislado elegido en el grupo compuesto de las secuencias de nucleótidos SEQ ID NO: 1-10.

Los hechos son los mismos que en el caso del ejemplo 35, salvo que los polinucleótidos reivindicados están todos relacionados por un elemento estructural importante, y que sus ARNm correspondientes se expresan únicamente en los hepatocitos de pacientes afectados por una patología Y. Los ARNm correspondientes no se expresan en los hepatocitos de personas sanas.

No hay estado de la técnica conocido. El elemento estructural común no había sido identificado hasta ahora, ni tampoco el vínculo entre los genes que expresan el ARNm que contiene ese elemento estructural y los pacientes que presentan la patología Y.

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

En este ejemplo, la descripción divulga que las secuencias SEQ ID NO: 1-10 poseen una propiedad común: la expresión de un ARNm presente únicamente en los pacientes afectados por la patología Y. Además, esas secuencias están relacionadas por un elemento estructural importante que es esencial para esa propiedad común, o sea, el hecho de que una sonda que comprenda el elemento estructural común puede detectar el ARNm de pacientes afectados por la patología Y. Como ambas condiciones están cumplidas, el grupo de moléculas polinucleótidas reivindicado está en conformidad con la exigencia de unidad de la invención (*a priori*).

Ejemplo 31:

Reivindicación 1: Circuito de control A para un motor de corriente continua.

Reivindicación 2: Circuito de control B para un motor de corriente continua.

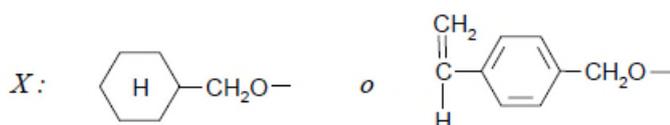
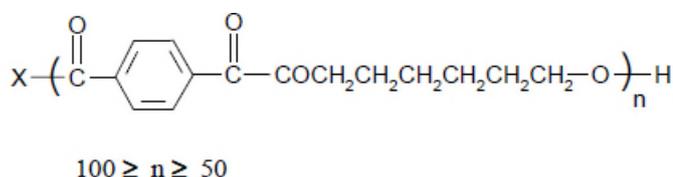
Reivindicación 3: Un aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de control A.

Reivindicación 4: Aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de control B.

El circuito de control A es un elemento técnico particular, y el circuito de control B otro elemento técnico particular distinto.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 4, pero no entre las reivindicaciones 1 y 2 o 3 y 4.

Ejemplo 32 (estructura común)



El compuesto obtenido por esterificación del radical COOH terminal del polihezametilentereftalato conocido con $\text{H} - \text{CH}_2\text{O} -$ tiene una propiedad de resistencia a la degradación térmica debido al reducido número de radicales COOH libres

causantes de la degradación térmica. Por el contrario, el compuesto obtenido por esterificación del radical COOH terminal del polihezametilentereftalato conocido con un compuesto de vinilo, que contiene la parte CH₂ = CH CH₂O-, sirve como materia prima para una resina de fijación, cuando se mezcla con un monómero insaturado y se hace secar (reacción de adición).

No tienen los ésteres cubiertos por la reivindicación una propiedad o actividad en común. Por ejemplo, el producto obtenido por esterificación con el compuesto de vinilo "CH₂ = CH" no tiene una propiedad de resistencia a la degradación térmica. La agrupación en una sola reivindicación no se permite.

Ejemplo 33 (falta de estructura común)

Reivindicación 1: Una composición herbicida compuesta esencialmente por una cantidad eficaz de la mezcla de A 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético), y B, un segundo herbicida que se selecciona del grupo compuesto por el sulfato de cobre, el clorato de sodio, el sulfamato de amonio, el tricloroacetato de sodio, el ácido dicloropropiónico, el ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico, la difenamida (una amida), el ioxinilo (nitrilo), el dinoseb (fenol), la trifluralina (dinitroanilina), EPTC (tiocarbamato) y la simazina (triazina), con un portador inerte o un diluyente.

Los diferentes componentes englobados en B han de ser miembros de una clase de compuestos reconocida. En este caso, en consecuencia, se objetaría la unidad, ya que los miembros de B no se reconocen como una clase de compuestos sino que, de hecho, representan una pluralidad de clases que se pueden identificar como sigue:

- a) sales inorgánicas: sulfato de cobre, clorato de sodio, sulfamato de amonio
- b) sales orgánicas y ácidos carboxilos: tricloroacetato de sodio, ácido dicloropropiónico, ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico
- c) amidas: difenamida
- d) nitrilos: ioxinilo
- e) fenoles: dinoseb
- f) aminas: trifluralina
- g) heterocíclicos: simazina

Ejemplo 34

Reivindicación 1: Compuesto farmacéutico de la fórmula:

A – B – C – D – E

en la que:

A se selecciona en el grupo siguiente: alquilo, alquinilo o cicloalquilo en C1 a C10, arilo eventualmente sustituido o un heterociclo en C5 a C7 que posee 1-3 heteroátomos elegidos entre O y N;

B se selecciona en el grupo siguiente: alquilo, alquinilo o alcenilo en C1 a C6, amino, sulfoxi, éter o tioéter en C3 a C8;

C se selecciona entre un heterociclo en C5 a C8, saturado o insaturado, poseyendo 1-4 heteroátomos elegidos entre O, S y N y fenilo eventualmente sustituido;

D se selecciona entre B o un éster o amida de ácido carboxílico en C4 a C8; y

E se selecciona en el grupo siguiente: fenilo, naftilo, indolilo, piridilo u oxazolilo, eventualmente sustituido.

No puede identificarse fácilmente ningún elemento estructural importante a partir de la fórmula anterior; en consecuencia, tampoco puede determinarse ningún elemento técnico particular. Por lo tanto, no hay unidad entre las diferentes combinaciones. Al determinar la primera invención, uno de los enfoques consiste en tener en cuenta el contenido de las reivindicaciones dependientes.

Según otro enfoque, se considera que la primera invención es la primera estructura mencionada en el caso de cada variable: así, A representa alquilo en C1, B representa alquilo en C1, C representa un heterociclo saturado en C5 que posee un heteroátomo de oxígeno, D representa alquilo en C1 y E representa fenilo sustituido. Las reivindicaciones dependientes que se limitan a esta primera invención pueden considerarse unificadas con dicha primera invención y podrían ser todas objeto de búsqueda sin necesidad de solicitar el pago de una tasa adicional.

Otro criterio que se podría aplicar consiste en considerar la primera invención de un modo más amplio. Por ejemplo, la primera invención puede ser un compuesto donde A representa alquilo en C1-C10, B representa alquilo en C1-C6, C representa un heterociclo saturado en C5-C8 que posee un heteroátomo de oxígeno, D representa

alquilo en C1-C6, y E representa fenilo sustituido o no sustituido. En tales casos, puede que se identifiquen más combinaciones, respecto de las cuales se solicitará el pago de tasas de búsqueda adicionales. Por ejemplo, otra posibilidad sería considerar un compuesto donde A representa alquinilo, B representa alquinilo, C representa fenilo sustituido o no sustituido, D representa éster de ácido carboxílico en C4-C8, y E representa naftilo. En estos casos, cabría tener en cuenta también la descripción y los ejemplos a fin de identificar los grupos específicos de compuestos respecto de los cuales habrá de solicitarse el pago de tasas de búsqueda adicionales.

La decisión de agrupar las reivindicaciones que contengan muchas variables debe tomarse sobre la base de un análisis caso por caso y en coherencia con los principios establecidos en las presentes directrices.

Ejemplo 35 (polinucleótidos múltiples sin vínculos estructurales y funcionales entre ellos)

Reivindicación 1: Polinucleótido aislado elegido en el grupo compuesto de las secuencias de nucleótidos SEQ ID NO: 1-10.

Según la descripción, los polinucleótidos reivindicados son ADNc de 500 pares de bases obtenidos de un banco de ADNc del hígado humano. Esos polinucleótidos, que tienen estructuras diferentes, pueden utilizarse como sondas que permiten obtener ADN completos, aun cuando no se describa la función o la actividad biológica de las proteínas correspondientes. Además, los polinucleótidos reivindicados no son homólogos entre ellos.

No hay estado de la técnica conocido. Hasta ahora, no se había constituido un banco de ADNc del hígado humano.

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

En este ejemplo, la descripción no establece que todos los polinucleótidos de secuencia SEQ ID NO: 1-10 tienen una propiedad o una actividad en común. Incluso si cada secuencia puede utilizarse como una sonda para aislar su propio ADN completo, una sonda derivada de la secuencia SEQ ID NO: 1 no puede utilizarse para aislar

respectivamente las secuencias SEQ ID NO: 2-10 debido a la falta de homología entre las secuencias SEQ ID NO: 1-10.

Además, toda vez que los polinucleótidos no son homólogos entre ellos, no poseen una estructura común, es decir, un elemento estructural importante. El esqueleto azúcar-fosfato no puede ser considerado como un elemento estructural importante, ya que se trata de un elemento común a todas las moléculas de ácido nucleico. En consecuencia, las 10 moléculas polinucleótidas no están relacionadas por un elemento estructural importante y no puede considerarse que tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente.

El simple hecho de que fragmentos de polinucleótidos se deriven de una misma fuente (el hígado humano) no es suficiente para que se cumpla el criterio de unidad de la invención. Esos polinucleótidos no poseen propiedad o actividad común, ni estructura común, según la apreciación de la Administración. Como no se cumple ninguna de esas dos condiciones, el grupo de moléculas polinucleótidas reivindicado no cumple la exigencia de unidad de la invención (a priori).

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

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

Ejemplo 36 (polimorfismos de nucleótidos simples (SNP) sin vínculo funcional entre ellos)

Reivindicación 1: Molécula de ácido nucleico aislada conteniendo la secuencia SEQ ID NO: 1 con una modificación polimórfica única en una de las posiciones siguientes:

<i>Polimorfismo</i>	<i>Posición</i>	<i>Modificación en la secuencia SEQ ID NO: 1:</i>
<i>1</i>	<i>10</i>	<i>G</i>
<i>2</i>	<i>27</i>	<i>A</i>
<i>3</i>	<i>157</i>	<i>C</i>
<i>4</i>	<i>234</i>	<i>T</i>
<i>5</i>	<i>1528</i>	<i>G</i>
<i>6</i>	<i>3498</i>	<i>C</i>
<i>7</i>	<i>13524</i>	<i>T</i>
<i>8</i>	<i>14692</i>	<i>A</i>

Según la descripción, la secuencia SEQ ID NO: 1 presenta una longitud de 22.930 nucleótidos. Los SNP 1-8 no están caracterizados; en otras palabras, no se divulga ninguna propiedad o actividad común.

La secuencia SEQ ID NO: 1 se ha descrito en el estado de la técnica, pero no se ha identificado ninguna función específica.

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

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

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Inventiones 1-8: SNP 1-8

Ejemplo 37 (moléculas que poseen una función común que no está relacionada con una estructura común)

Reivindicación 1: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X vinculada a un polipéptido de secuencia SEQ ID NO: 1, 2 o 3.

La descripción divulga que la proteína portadora X presenta una longitud de 1.000 aminoácidos y que su función es la de mejorar la estabilidad de las proteínas híbridas en la sangre. Las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3 son pequeños epítopes (de una longitud de 10-20 residuos), aislados a partir de diversas regiones antigénicas de E. coli, y no tienen estructura común importante.

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

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

esencial para esa propiedad o actividad común, según la apreciación de la Administración.

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

Las tres proteínas híbridas no presentan elemento técnico particular. La existencia de una propiedad común a todas las proteínas híbridas no es suficiente para establecer la unidad de la invención, porque 1) las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3, que se encuentran en el origen de esa propiedad común, no están relacionadas por un elemento estructural importante, 2) la estructura común, la proteína portadora X, no confiere la propiedad común, y 3) las proteínas híbridas que producen una respuesta antigénica específica de *E. coli* son conocidas en el estado de la técnica.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Inventión 1: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 1.

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

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

Ejemplo 38 (moléculas de ácidos nucleicos múltiples que comparten una estructura común y codifican proteínas que tienen una propiedad común)

Reivindicación 1: Ácido nucleico aislado elegido entre las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 o 3.

Según la descripción, los tres ácidos nucleicos codifican deshidrogenasas que comprenden un motivo de secuencia conservada que determina el sitio catalítico y la función deshidrogenasa de esas proteínas. Los tres ácidos nucleicos han sido aislados a partir de tres fuentes diferentes (el ratón, la rata y el hombre). La descripción demuestra claramente que esos tres ácidos nucleicos son homólogos, ya que presentan

una similitud de secuencia global (85-95% de identidad) tanto a nivel de la secuencia de nucleótidos como al de la secuencia de aminoácidos.

El estado de la técnica describe una molécula de ácido nucleico aislado a partir del mono, que presenta una similitud de secuencia elevada (alrededor del 90%) con la secuencia SEQ ID NO: 1. El ácido nucleico del mono codifica una deshidrogenasa que comprende el sitio catalítico determinado por el motivo de secuencia conservada.

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

El elemento técnico idéntico o correspondiente que vincula entre ellas las moléculas de ácido nucleico reivindicadas reside en su propiedad común (el hecho de codificar deshidrogenasas) y en el elemento estructural esencial a esa propiedad común (el motivo de secuencia conservada). No obstante, una molécula de ácido nucleico que codifica una deshidrogenasa y que contiene el elemento estructural común ya ha sido aislada a partir de una fuente diferente, o sea, el mono. Por lo tanto, ese elemento técnico no es particular, ya que la similitud funcional y estructural entre las moléculas reivindicadas no puede determinar la contribución del grupo de invenciones, consideradas en su conjunto, al estado de la técnica. De ello se desprende que no hay unidad de la invención (a posteriori).

Por otra parte, si el único estado de la técnica disponible divulga una molécula de ácido nucleico que codifica una deshidrogenasa desprovista del sitio catalítico definido por el motivo de secuencia conservada, se considerará el elemento técnico como un elemento particular y habrá unidad de la invención entre las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3.

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Invención 1. Ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 1

Invención 2. Ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 2

Invención 3. Ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 3

Ejemplo 39 (ADN que codifica receptores que presentan una identidad estructural parcial y de los que se afirma que tienen una propiedad común)

Reivindicación 1: Polinucleótido que codifica un receptor conjunto a la proteína de enlace guanosina trifosfato (GPCR), que contiene una secuencia de nucleótidos seleccionada en el grupo compuesto de las secuencias impares comprendidas entre las secuencias SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 2069.

La descripción identifica una secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos que se encuentra en varias moléculas GPCR conocidas, y de la que se afirma que es esencial a la función GPCR. Se ha obtenido una secuencia consensus de polinucleótidos que codifica la secuencia de aminoácidos conservada. La secuencia consensus de polinucleótidos se ha utilizado para efectuar una búsqueda en una base de datos que contiene las secuencias del genoma humano. Este sistema ha permitido identificar 1.035 secuencias de polinucleótidos, de las que se afirma que codifican las moléculas GPCR que contienen la secuencia conservada.

Son conocidas del estado de la técnica moléculas GPCR humanas que contienen la secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos y las secuencias de polinucleótidos que codifican esa secuencia.

El elemento técnico que tienen en común las 1.035 secuencias de polinucleótidos es la secuencia consensus de polinucleótidos que codifica la secuencia común de 15 residuos de aminoácidos. Ese elemento técnico no es particular, ya que la secuencia consensus era conocida y, por lo tanto, no puede determinar la contribución del grupo de invenciones, considerado en su conjunto, al estado de la técnica. En consecuencia, los 1.035 polinucleótidos diferentes no satisfacen la exigencia de unidad de la invención (a posteriori).

Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Inventiones 1-1035: Polinucleótidos a base de las secuencias SEQ ID NO: 1-2069 (números impares).

Si la descripción no afirmase o no estableciera claramente que la secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos era esencial para la función GPCR, podría no haber unidad de la invención en ausencia de cualquier estado de la técnica pertinente.

Por otra parte, ya que esa afirmación figura en la descripción, habría unidad de la invención entre los diferentes grupos en ausencia del estado de la técnica mencionado en el ejemplo.

Ejemplo 40 Reivindicaciones dependientes en las que se incorpora una característica esencial que difiere del concepto inventivo (falta de unidad a posteriori)

Reivindicación 1: Humidificador que comprende: una cuba para contener un suministro de agua; una entrada para recibir un flujo de gas respirable, dicha entrada está configurada para dirigir el flujo sobre el suministro de agua a fin de humidificar el flujo; una salida que puede conectarse a un conducto; un elemento de mecha dispuesto en la cuba; y un elemento calefactor que se extiende desde la entrada hasta la salida, donde el elemento calefactor está configurado para entrar en contacto con el suministro de agua.

Reivindicación 2: humidificador según la reivindicación 1, donde el elemento calefactor comprende: al menos un alambre de resistencia con un primer extremo y un segundo extremo; una capa aisladora entre el primer y el segundo extremo; y una capa externa que rodea el al menos un alambre de resistencia y la capa aisladora.

Reivindicación 3: humidificador según la reivindicación 1, que además comprende un soporte en la cuba para sostener el elemento de mecha, donde el soporte es un soporte tubular y el elemento de mecha está dispuesto sobre una superficie externa del soporte tubular.

En este ejemplo, se ha comprobado que las características de la reivindicación 1 están divulgadas en el estado de la técnica y por consiguiente no presentan novedad ni actividad inventiva. Por otra parte, en las reivindicaciones 2 y 3 se definen elementos técnicos particulares que son considerablemente diferentes y que además se refieren a aspectos técnicos muy distintos. Así pues, las reivindicaciones 2 y 3 carecen de unidad a posteriori, siempre y cuando esta apreciación sea congruente con lo establecido en el párrafo 10.04, según el cual: “Si el objeto común de las reivindicaciones independientes es ya bien conocido, y el objeto restante de cada reivindicación difiere de los demás, sin que exista ningún concepto inventivo nuevo unificador común a todas ellas, se produce claramente una falta de unidad de la invención. Si, por otra parte, existe un solo concepto inventivo general que parece nuevo e implica actividad inventiva, no deberá plantearse la objeción de falta de unidad. Es imposible establecer reglas rígidas para determinar las medidas que debe tomar el examinador entre esos dos extremos, y cada caso

deberá ser considerado de acuerdo con sus propios méritos, concediéndose al solicitante el beneficio de la duda”.

Ejemplo 41 (Falta de unidad de la invención en una única reivindicación independiente)

Reivindicación 1: Método para detectar cáncer de vejiga en un sujeto, que comprende:

a) poner en contacto una muestra obtenida del sujeto con uno o más agentes que detectan la expresión de al menos uno de los marcadores elegidos entre los siguientes: MAGEA 10, DSCR8, MMP 12, CXCL9, DSCR8, KRT81, LOC729826, PTHLH, MMP1 1, y S100A7; y;

b) poner en contacto una célula no cancerosa, por ej.: una célula no cancerosa de tejido vesical o una estirpe celular no cancerosa de vejiga, con uno o más agentes que detectan la expresión de al menos uno de los marcadores antes citados;

según el cual, un grado más alto de expresión de uno o más marcadores de la muestra con respecto a las células no cancerosas es indicativo de que el sujeto padece cáncer de vejiga.

Conforme a la “práctica Markush”, una reivindicación que presenta variantes puede unificarse si dichas variantes comparten una propiedad o actividad común y poseen una estructura común, o bien pertenecen a una clase de compuestos reconocida.

Una “clase de compuestos reconocida” debe ser una clase de compuestos conocidos en el estado de la técnica (ej., inhibidores del FNT (factor de necrosis tumoral), supresores tumorales, serina-treoninacinasas), cuyo comportamiento similar sea previsible para una persona entendida en la materia.

En la presente reivindicación, aunque las variantes tienen una propiedad común, a saber, la función de biomarcador del cáncer de vejiga, dichas variantes no presentan una estructura común. Tampoco se considera que pertenezcan a una clase de compuestos químicos reconocida porque los marcadores identificados provienen de diversas familias de genes o proteínas. Por lo tanto, se considera que cada uno de los marcadores constituye una invención distinta.

Nótese además que la relación entre el cáncer de vejiga y los biomarcadores está divulgada en el estado de la técnica y por tanto no puede considerarse en sí un elemento técnico particular.

Ejemplo 42 (Falta de unidad de la invención en una única reivindicación independiente)

Reivindicación 1: Método para conformar una ortesis para el pie de un paciente, que comprende las siguientes etapas: preparar un molde ortopédico para el pie, de manera que dicho molde se extienda entre un extremo correspondiente al talón y un extremo correspondiente a los dedos, donde la preparación del molde comprende las siguientes etapas: fijar una capa superior de material termoplástico sobre una capa inferior de material termoplástico o calentar el molde ortopédico preparado a una temperatura predeterminada.

La reivindicación puede redactarse de modo que se distingan dos reivindicaciones independientes, a) o b).

a) Método para conformar una ortesis para el pie de un paciente, que comprende las siguientes etapas:

preparar un molde ortopédico para el pie, de manera que dicho molde se extienda entre un extremo correspondiente al talón y un extremo correspondiente a los dedos, donde la preparación del molde comprende las siguientes etapas:

fijar una capa superior de material termoplástico sobre una capa inferior de material termoplástico.

o

b) Método para conformar una ortesis para el pie de un paciente, que comprende las siguientes etapas:

preparar un molde ortopédico para el pie, de manera que dicho molde se extienda entre un extremo correspondiente al talón y un extremo correspondiente a los dedos, donde la preparación del molde comprende las siguientes etapas:

calentar el molde ortopédico preparado a una temperatura predeterminada.

La característica “conformar una ortesis para el pie de un paciente” mediante la preparación de “un molde ortopédico para el pie, de manera que dicho molde se extienda entre un extremo correspondiente al talón y un extremo correspondiente a los dedos” es común a las reivindicaciones a) y b).

No obstante, si se comprueba que esta característica común es conocida en la técnica, habrá falta de unidad de la invención *a posteriori* en la reivindicación única e independiente.

Ejemplo 43 (Series de reivindicaciones complejas con características que se solapan)

Con frecuencia, las reivindicaciones contienen características que se solapan con las características de otras reivindicaciones. En estos casos, se requiere un análisis cuidadoso para determinar si hay unidad de la invención. La determinación de falta de unidad dependerá de las circunstancias del caso, y debe procurarse no plantear objeciones sobre la base de un enfoque limitado, literal o teórico.

Reivindicación 1: Álabe de rotor de turbina conformado para presentar una sección transversal semicircular.

Reivindicación 2: Álabe de rotor de turbina según la reivindicación 1 que contiene la aleación Z.

Reivindicación 3: Aleación Z.

La reivindicación independiente 1 se refiere a un álabe de turbina. Se considera que la característica “álabe conformado para presentar una sección transversal semicircular” es el elemento técnico particular de esta reivindicación.

La reivindicación independiente 3 se refiere a la “aleación Z”, que se considera el elemento técnico particular de esta reivindicación.

Por consiguiente, no hay unidad *a priori* entre las reivindicaciones independientes 1 y 3, puesto que no hay ningún elemento técnico particular que sea común a ambas.

Si la reivindicación 1 presenta novedad y actividad inventiva, puede concluirse que hay unidad de la invención con respecto a todas las reivindicaciones que dependan de dicha reivindicación 1 que presenta novedad. Por lo tanto, hay unidad de la invención entre las reivindicaciones 1 y 2.

Si, tras examinar el estado de la técnica, se demuestra que la reivindicación 1 no presenta novedad o actividad inventiva, es decir que en la técnica se conoce un “álabe de rotor de turbina conformado para presentar una sección transversal semicircular” y se demuestra que la “aleación Z” presenta tanto novedad como actividad inventiva,

puede concluirse que hay unidad de la invención entre las reivindicaciones 2 y 3, puesto que comparten un elemento técnico particular común, a saber, la aleación Z.

Sin embargo, si la aleación Z no presenta novedad ni actividad inventiva, la determinación de falta de unidad de la invención entre las reivindicaciones 2 y 3 se limitaría a una argumentación puramente teórica.

En todos los casos anteriores, no hay unidad *a priori* entre las reivindicaciones independientes 1 y 3, puesto que no hay ningún elemento técnico particular que sea común a ambas. No obstante, una agrupación adecuada de las reivindicaciones dependerá de las circunstancias de cada caso.

(e) Ejemplos de uso de la metodología del razonamiento mínimo

Existen múltiples formas de proceder según el “razonamiento mínimo”, en particular, para explicar por qué no existe una relación técnica, cuando no es manifiesta. Los siguientes ejemplos muestran posibles estilos de razonamiento. Los ejemplos que figuran a continuación se han simplificado para ajustarse al formato de las presentes Directrices, pero se basan en el supuesto de que la (falta de) relación técnica no es inmediatamente manifiesta. Dado que la evaluación de la falta de unidad o la estrategia de algunas Administraciones pueden diferir, estos ejemplos tienen por único propósito mostrar los posibles estilos de razonamiento cuando una Administración plantee una objeción de falta de unidad y formule un razonamiento mínimo.

Ejemplo 44

Reivindicación 1: Sistema para inspeccionar contenedores de carga, que comprende una unidad de procesamiento, un vehículo y un sensor montado en el vehículo, y en el que la unidad de procesamiento se ha configurado para hacer que el vehículo se mueva a lo largo del contenedor de carga y para reunir datos del sensor.

Reivindicación 2: Sistema según la reivindicación 1, en el que el sensor es un detector de radiación.

Reivindicación 3: Sistema según la reivindicación 1, en el que el vehículo es un dron.

Estado de la técnica: El documento D1 divulga todos los elementos técnicos de la reivindicación 1.

Determinación del objeto común:

El objeto común que relaciona la materia de las reivindicaciones 1 a 3 son los elementos técnicos de la reivindicación independiente 1.

Motivos por los que no puede ofrecer un solo concepto inventivo general:

El objeto común se conoce en D1, por lo que la materia no supone un elemento técnico particular idéntico o correspondiente.

Motivos por los que no existe ninguna relación técnica entre los demás elementos técnicos de las invenciones:

Reivindicación 2: El elemento técnico restante “detector de radiación” es un medio para identificar una amenaza nuclear oculta dentro de un contenedor de carga.

Reivindicación 3: El elemento técnico restante “dron” es un medio para ubicarse cerca de la carga, de manera que pueda mejorarse la relación señal-ruido de los datos reunidos.

Los elementos técnicos “detector de radiación” y “dron” son diferentes y tienen diferentes propiedades técnicas. Por lo tanto, no existe correspondencia entre ellos.

Conclusión:

Ya que en las reivindicaciones no se presentan los elementos técnicos particulares idénticos ni correspondientes, las invenciones no están vinculadas por un solo concepto inventivo general y no se observa la exigencia de unidad de la invención.

Ejemplo 45

Reivindicación 1: Método para diagnosticar la enfermedad X mediante la genotipificación de al menos uno de los polimorfismos de nucleótido único (SNP) SNP1, SNP2, SNP3 o SNP4.

Descripción: Los SNP 1 a 4 ocurren en el gen Y.

Estado de la técnica: Método para diagnosticar la enfermedad X mediante la genotipificación del SNP5 en el gen Y.

Determinación del objeto común:

El objeto común entre las variantes presentadas en la reivindicación independiente 1 es un método para diagnosticar la enfermedad X mediante la genotipificación de al menos uno de los SNP (elemento técnico idéntico). Para algunas oficinas, el SNP en el gen Y forma también parte del objeto común (elemento técnico correspondiente).

Motivos por los que no puede ofrecer un solo concepto inventivo general:

El objeto común se conoce en el estado de la técnica, por lo que no supone un elemento técnico particular idéntico o correspondiente.

Motivos por los que no existe ninguna relación técnica entre los demás elementos técnicos de las invenciones:

Las variantes (SNP1, SNP2, SNP3 y SNP4) carecen de vínculos estructurales. No son de naturaleza similar.

Conclusión:

En la solicitud no se observa la exigencia de unidad de la invención.

Ejemplo 46

Reivindicación 1: Lámpara quirúrgica que comprende un cabezal configurado para emitir luz de color variable.

Reivindicación 2: Lámpara quirúrgica que comprende una base de suelo móvil dotada de una batería como fuente de energía para la lámpara quirúrgica.

Descripción: El color de la unidad de iluminación puede adaptarse a un tipo particular de tejido de interés para un mejor reconocimiento. El uso de una batería evita una conexión por cable en la base de suelo móvil, algo que puede ocasionar riesgos de tropiezo en el quirófano.

Determinación del objeto común:

El concepto común entre las dos reivindicaciones independientes es la lámpara quirúrgica.

Motivos por los que no puede ofrecer un solo concepto inventivo general:

Este objeto común no comprende un solo concepto inventivo general, basado en elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, ya que es de amplio

conocimiento en la técnica y representa un conocimiento general común para las personas expertas en la materia.

Motivos por los que no existe ninguna relación técnica entre los demás elementos técnicos de las invenciones:

Los demás elementos técnicos de la reivindicación 1 y la reivindicación 2 que realizan una contribución técnica al objeto común son:

La reivindicación 1 comprende el elemento adicional “cabezal configurado para emitir luz de color variable”. Este elemento representa un medio para mejorar el reconocimiento de detalles particulares en el campo quirúrgico.

La reivindicación 2 abarca el elemento adicional “base de suelo móvil dotada de una batería como fuente de energía para la lámpara quirúrgica”. Este elemento representa un medio para reducir el riesgo de tropiezo en el quirófano.

Los elementos técnicos “cabezal configurado para emitir luz de color variable” y “base de suelo móvil dotada de una batería como fuente de energía para la lámpara quirúrgica” son diferentes y tienen propiedades técnicas diferentes. Por lo tanto, no existe correspondencia entre ellos.

Conclusión:

En la solicitud no se observa la exigencia de unidad de la invención.

Ejemplo 47

Reivindicación 1: Casco dotado de los elementos A+B para dirigir una silla de ruedas.

Reivindicación 2: Mecanismo de elevación hidráulico dotado de los elementos C+D para uso en una silla de ruedas.

Esta solicitud contiene las siguientes invenciones o grupos de invenciones que no están vinculadas de tal manera que formen un solo concepto inventivo general.

Grupo I: reivindicación 1, sobre un casco dotado de los elementos A+B para dirigir una silla de ruedas.

Grupo II: reivindicación 2, sobre un mecanismo de elevación hidráulico dotado de los elementos C+D para uso en una silla de ruedas.

Los grupos de invenciones mencionados no corresponden a un solo concepto inventivo general por los siguientes motivos:

Los elementos técnicos de la reivindicación 1 y la reivindicación 2 son tan diferentes que no comparten ninguna característica técnica especial idéntica o correspondiente.

Algunas veces se puede complementar además el razonamiento anterior examinando las propiedades técnicas de los elementos de cada invención:

La reivindicación 1 comprende un “casco dotado de los elementos A+B”. Este elemento representa un medio para permitir a una persona dirigir una silla de ruedas solo con el movimiento de la cabeza.

La reivindicación 2 abarca un “mecanismo de elevación hidráulico dotado de los elementos C+D”. Este elemento representa un medio para ayudar a una persona a levantarse de una silla de ruedas.

Conclusión:

En las reivindicaciones no se observa la exigencia de unidad de la invención.

Ejemplo 48

Reivindicación 1: Cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable, en la que al menos dos de sus esquinas inferiores están internamente provistas de paredes aislantes que forman un volumen configurado para encajar las ruedas de una cesta colocada encima.

Reivindicación 2: Cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable, y dotada de una segunda asa ubicada en una de sus paredes laterales y extensible.

Estado de la técnica: El documento D1 divulga una cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable.

Esta solicitud no satisface la exigencia de unidad de la invención y sus reivindicaciones se refieren a las dos invenciones siguientes:

Agrupación de las invenciones:

Invención 1: Reivindicación 1, sobre una cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable, en la que al menos dos de sus esquinas inferiores

están internamente provistas de paredes aislantes que forman un volumen configurado para encajar las ruedas de una cesta colocada encima.

Invencción 2: Reivindicación 2, sobre una cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable, y dotada de una segunda asa ubicada en una de sus paredes laterales y extensible.

Los motivos por los que las invenciones no están vinculadas de tal manera que formen un solo concepto inventivo general, son los siguientes:

Materia común:

La materia común entre ambas invenciones se representa como una cesta de la compra compuesta por un cuerpo, dos o más ruedas y un asa plegable.

Materia común que no es nueva ni obvia:

Sin embargo, esos elementos técnicos ya se conocen y no suponen una contribución al estado de la técnica. En el documento D1 ya se exponen todos esos elementos técnicos.

Falta de relación técnica entre los grupos de invenciones:

El elemento técnico de la reivindicación 1 que realiza una contribución al estado de la técnica y que puede considerarse elemento técnico particular es: “al menos dos de sus esquinas inferiores están internamente provistas de paredes aislantes que forman un volumen configurado para encajar las ruedas de una cesta colocada encima”.

Puede entenderse que el problema que este elemento técnico resuelve es “aislar el fondo de la cesta de la suciedad que transportan las ruedas de la otra cesta apilada encima”.

Los elementos técnicos de la reivindicación 2 que contribuyen al estado de la técnica y que pueden considerarse elementos técnicos particulares son los siguientes: “dotada de una segunda asa ubicada en una de sus paredes laterales y extensible”.

Puede entenderse que el problema que estos elementos técnicos resuelven es “facilitar el agarre de la cesta por usuarios de diferentes alturas”.

Conclusión:

Los elementos técnicos particulares resuelven problemas diferentes, por lo que entre esas invenciones no existe una relación técnica relativa a uno o varios elementos

técnicos particulares idénticos o correspondientes. Así pues, las invenciones no están vinculadas por un solo concepto inventivo general y no se observa la exigencia de unidad de la invención.

F7. PRIORIDAD

F.7.1. EL DERECHO DE PRIORIDAD

Art. [30 LP](#)

El solicitante de una solicitud de patente en España podrá reivindicar el derecho de prioridad de una solicitud anterior cuando:

- la solicitud anterior haya sido registrada en o para alguno de los **Estados miembros del [CUP](#)** (Convenio de la Unión de París), **de la [OMC](#)** (Organización Mundial del Comercio), o de cualquier otro **Estado que reconozca un derecho de prioridad** con efectos equivalentes a los establecidos en el [art. 4 CUP](#),
- **el solicitante** de la patente en España **sea el mismo** (o su causahabiente) que el solicitante de la solicitud anterior,
- la solicitud se presente dentro del **plazo de 12 meses** a partir de la presentación de la primera solicitud, y
- la **invención** a la que se refiera la solicitud **sea la misma** que se divulga en la solicitud anterior (ver [apartado F7.1.1](#) más adelante).

La solicitud anterior podrá ser tanto una solicitud extranjera como una solicitud nacional, por lo que se reconoce en la nueva Ley **el derecho de prioridad interna**.

Por otra parte, la solicitud anterior podrá ser una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad o de certificado de utilidad, en su caso.

El ejercicio de un derecho de prioridad tiene como consecuencia que se considera como **fecha de presentación efectiva** la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada.

Este hecho tiene especial importancia para la determinación del estado de la técnica, (art. 6 LP), relevante para la evaluación de la novedad y actividad inventiva, así como para la determinación de la titularidad del derecho a la patente sobre una misma invención (art. 10.3 LP).

El derecho de prioridad adquiere importancia si aparecen documentos intermedios relevantes, es decir, documentos cuya fecha de 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 (documentos con categoría P, ver apartado B.5.3.1.d).

F.7.1.1 Concepto de “la misma invención”

Para determinar si una reivindicación es “la misma invención”, es decir, si tiene derecho a la fecha de prioridad del documento prioritario, el objeto de la reivindicación debe derivar **directa e inequívocamente** de la divulgación de la invención en el documento de prioridad, teniendo en cuenta también cualquier característica que, para una persona experta en la materia, resulte implícitamente descrita en lo que expresamente se menciona en el documento de prioridad.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el derecho solo ampara a aquellos elementos de la solicitud que estuvieran contenidos en la solicitud anterior, si bien no es estrictamente necesario que los mismos figuren en las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior.

En cualquier caso, las partes de la memoria que componen la solicitud anterior deberán revelar de manera suficientemente clara y precisa los elementos para los que se reivindique la prioridad.

Por otra parte, la divulgación anterior debe ser específica, es decir, no es suficiente con que únicamente se mencione en términos amplios y generales. Así, por ejemplo, una reivindicación de una realización detallada de una determinada característica no tendría derecho a la prioridad sobre la base de una mera referencia general a dicha característica en un documento de prioridad. Sin embargo, no será necesario que haya una correspondencia literal exacta, si no que bastará con que se aprecie razonablemente que existe una divulgación del mismo objeto de la reivindicación.

En consecuencia, el objeto de una reivindicación en una solicitud puede gozar de la prioridad de una solicitud anterior sólo si la persona experta en la materia puede deducir el objeto de la invención directamente y sin ambigüedad de la solicitud anterior en su conjunto, utilizando el conocimiento general común. Esto significa que la combinación específica de características presentes en la reivindicación debe estar explícita o implícitamente divulgada en la solicitud anterior.

F.7.2. REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD

Art. [31 LP](#)

La reivindicación de prioridad nacional o extranjera debe efectuarse en el momento de la presentación de la solicitud mediante:

- a) una **declaración de prioridad** consignada en la instancia de solicitud (ver más adelante)
- b) la aportación de una **copia certificada** por la Oficina de origen de la solicitud anterior, y la **traducción al español** cuando esté redactada en otro idioma.

No obstante, dicha copia o traducción solamente se requerirá cuando sea relevante para determinar la patentabilidad de la invención y solo cuando la OEPM no disponga de la solicitud anterior o traducción o no estén disponibles en una [biblioteca digital](#). En la práctica, esto sucederá cuando durante la búsqueda, el examen sustantivo o durante un procedimiento de oposición se recupere un documento intermedio que afecte a la novedad o actividad inventiva (documentos con categoría P, ver apartado B.5.3.1.d), momento en el cual la OEPM requerirá al solicitante la copia certificada, o la traducción en su caso.

(a) Determinación de la primera solicitud

Debe reivindicarse como prioridad la fecha de presentación de la "primera solicitud", es decir, la solicitud que describa por primera vez una parte o la totalidad del objeto de la solicitud. Si se comprueba que la solicitud cuya prioridad se reivindica no es, de hecho, la primera solicitud en este sentido, ya que una parte o la totalidad del objeto de la invención ha sido divulgado en una solicitud anterior presentada por el mismo solicitante o por su causahabiente, la reivindicación de prioridad no es válida en la medida en que el objeto ya se había divulgado en la solicitud anterior.

En la medida en que la reivindicación de prioridad no sea válida, la fecha a tener en cuenta será la fecha de su presentación.

(b) Determinación de una solicitud posterior como primera solicitud

Una solicitud posterior para el mismo objeto y presentada en o para el mismo Estado o miembro de la OMC se considera como la "primera solicitud" a efectos de prioridad si, en la fecha de presentación de esta solicitud posterior, la solicitud anterior ha sido retirada, abandonada o denegada, sin haberse hecho pública y sin dejar ningún derecho pendiente, y no ha servido de base para reivindicar la prioridad.

Ejemplo

Solicitud GB1: presentada el 1 de febrero 2002, sin reivindicar prioridad

Solicitud GB2: presentada el 2 de enero de 2008, sin reivindicación de prioridad

Ambas solicitudes, GB1 y GB2, se refieren al mismo objeto.

Una solicitud nacional española P1 (presentada el 2 de enero de 2009) reivindica la prioridad de GB2, pero se refiere a GB1 en su contenido. Si GB1 se retira, es abandonada, o denegada, sin haberse hecho pública y sin haber servido de base para reivindicar un derecho de prioridad, la mera referencia a ella no equivale a un derecho pendiente.

En consecuencia, en este caso la reivindicación de prioridad sobre GB2 debe considerarse válida para P1.

F7.2.1 Prioridades múltiples y prioridades parciales

Una solicitud puede reivindicar derechos de prioridad basados en más de una solicitud anterior, es decir, podrán reivindicarse lo que se denominan "**prioridades múltiples**".

Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes. Si se reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se contarán desde la fecha de prioridad más antigua.

La "**prioridad parcial**" se refiere a cuando hay elementos nuevos que no estaban comprendidos en la primera solicitud y, por lo tanto, estos elementos no se benefician de la prioridad. Una situación particular sería cuando sólo una parte de la materia comprendida en una reivindicación que tenga varias alternativas (una "o" genérica) tiene derecho a la fecha de prioridad de una solicitud anterior.

La solicitud anterior puede haber sido presentada en o para el mismo o diferentes Estados o miembros de la OMC, pero en todos los casos la primera solicitud debe haber sido presentada como máximo 12 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud. A la materia de una solicitud se le asignará la fecha de prioridad de la solicitud prioritaria más antigua que la divulgue.

Ejemplo de reivindicación de prioridad admisible

Una solicitud nacional describe y reivindica dos realizaciones (A y B) de una invención, siendo A divulgada en una solicitud francesa y B en una solicitud alemana, ambas presentadas en los 12 meses anteriores. Las fechas de prioridad de las solicitudes francesa y alemana pueden reivindicarse para las partes correspondientes de la solicitud. La realización A tendrá la fecha de prioridad francesa y la realización B la fecha de prioridad alemana como fechas efectivas. Si las realizaciones A y B se reivindican como alternativas en una reivindicación, estas alternativas tendrán igualmente las diferentes fechas de prioridad como fechas efectivas.

Ejemplo de reivindicación de prioridad no admisible

Una solicitud se basa en una solicitud anterior que divulga una característica C y una segunda solicitud anterior una característica D, sin que ninguna de las dos revele la combinación de C y D. Una reivindicación de dicha combinación sólo tendrá derecho a la fecha de presentación de la propia solicitud. En otras palabras, no está permitido hacer un "mosaico" de documentos de prioridad. Podría darse una excepción cuando un documento de prioridad contenga una referencia al otro documento de prioridad y declare explícitamente que las características de los dos documentos pueden combinarse de una manera determinada.

No se puede denegar el derecho de prioridad parcial a una reivindicación que abarque un objeto alternativo en virtud de una o varias expresiones genéricas o de otro tipo (reivindicación con varias alternativas, por ejemplo usando el término "o") si dicha materia alternativa ha sido divulgada por primera vez, directamente, o al menos implícitamente, de forma inequívoca en el documento de prioridad.

Para evaluar si la materia de una reivindicación con varias alternativas puede gozar de prioridad parcial, el primer paso consiste en determinar la materia divulgada directamente y sin ambigüedades en el documento de prioridad. El siguiente paso es examinar si esta materia está recogida como una alternativa en la reivindicación de la solicitud prioritaria. Si la respuesta es afirmativa, la reivindicación está de facto conceptualmente dividida en dos partes, la primera correspondiente a la invención

divulgada en el documento de prioridad, y la segunda es la parte restante de la reivindicación que no goza de esta prioridad (la alternativa o alternativas que no están en la prioritaria), pero que a su vez da lugar a un derecho de prioridad.

Ejemplo

El documento de prioridad divulga el uso de una composición específica mientras que la solicitud reivindica el uso de una composición definida en términos más genéricos. En este caso se identifican dos grupos alternativos de materias abarcados por la reivindicación, incluso si la reivindicación no los especifica expresamente:

- alternativa a), relativa al uso de una composición específica (por ejemplo, una composición de ibuprofeno) y
- alternativa b), relativa al uso de una composición definida en términos más genéricos (por ejemplo, una composición que contenga un AINE (antiinflamatorio no esteroideo, entre los que se encuentran el ibuprofeno, naproxeno,...)).

La alternativa (a) es la materia divulgada en el documento de prioridad, no definida como tal en la reivindicación, pero englobada en ella. La alternativa (b) es el objeto restante de la reivindicación, que no fue revelado en el documento de prioridad. En esta situación, el objeto de la alternativa (a) goza de prioridad mientras que el de la alternativa (b) no.

Al igual que una solicitud prioritaria y una solicitud que reivindique la prioridad de ésta pueden referirse parcialmente a la misma invención, la solicitud prioritaria y una solicitud anterior a esta presentada por el mismo solicitante también pueden referirse parcialmente a la misma invención. En ese caso, la solicitud prioritaria sería la primera solicitud sólo para la parte de la invención que no es la misma que en la solicitud anterior.

F7.2.2 Validez de la reivindicación de prioridad

Art. [13 RP](#)

El Reglamento establece las condiciones y plazos que se deben observar para la obtención de un derecho de prioridad válidamente reivindicado.

Así, para que una prioridad de una solicitud anterior se considere válidamente reivindicada la declaración de prioridad deberá contener los siguientes datos:

- a) La fecha de la solicitud anterior
- b) El Estado en o para el que se ha depositado la solicitud anterior
- c) El número atribuido a la solicitud anterior

Estos datos se consignarán en la instancia ([ver apartado F3.1](#)) Además, se deberá abonar **la tasa de prioridad** correspondiente.

La revisión de estos requisitos formales se efectuará durante el Examen de Oficio (ver apartado A6.2.2.b7).

En cuanto a la copia certificada o traducción en su caso, si la Oficina requiriera al solicitante su aportación en algún momento del procedimiento, porque fuera relevante para la patentabilidad, el solicitante dispondrá de **2 meses** desde la comunicación de la Oficina o **16 meses** desde la prioridad más antigua reivindicada para aportar la documentación.

En caso de que el solicitante no aporte la documentación requerida se considerará que el derecho de prioridad no ha sido válidamente reivindicado, y se producirá la pérdida del mismo, lo que la OEPM notificará oportunamente al solicitante (art. 25.2 RP).

Además, se comprobará que el titular de la prioridad es el mismo que el solicitante de la patente. En caso de que no coincidan, deberá comprobarse que existe un certificado de cesión de derechos de prioridad.

F7.2.3 Corrección o adición de una reivindicación de prioridad

Art. [14 RP](#)

El solicitante podrá pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad respecto de una solicitud de patente presentada ante la OEPM. La petición de corrección o adición deberá ir firmada y presentarse dentro del plazo que expire más tarde de entre los siguientes:

- a) en el plazo de **dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua** o, cuando la corrección o adición suponga un cambio en la fecha de prioridad más antigua, en el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua modificada, aplicándose el plazo de dieciséis meses que expire antes;
- b) en el plazo de **cuatro meses desde la fecha de presentación** de la solicitud de patente.

No se admitirán peticiones que se reciban en la OEPM después de que el solicitante haya pedido una publicación anticipada (art. 37.2 LP) salvo que la petición de publicación anticipada se retirara antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

En el caso en que se solicite una patente divisional, un cambio de modalidad, una transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, el plazo para pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad será de cuatro meses desde la fecha de depósito de la solicitud de que se trate o de dieciséis meses de la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Ninguno de los plazos anteriores es susceptible de prórroga ni de petición de restablecimiento de derechos.

Antes de denegar una adición o una corrección de una reivindicación de prioridad, la OEPM concederá al solicitante un plazo de diez días a contar desde la publicación de la intención de denegar en el BOPI para que formule observaciones.

F7.2.4 EJEMPLOS DE REIVINDICACION DE PRIORIDAD

(a) Ejemplo 1 (publicación intermedia)

P es la solicitud prioritaria, de la que reivindica la prioridad la solicitud nacional, y D es la divulgación del objeto de P.

01.01.1990	01.05.1990	01.06.1990
Fecha de presentación	Fecha de Publicación	Fecha de presentación
P	D	Solicitud nacional

Si la reivindicación de prioridad de P no es válida, D es el estado de la técnica válido para evaluar la novedad.

(b) Ejemplo 2 (publicación intermedia)

P1 es la solicitud de la que reivindica la prioridad ES1, P2 de la que reivindica la prioridad ES2.

ES1 y ES2 han sido presentadas por diferentes solicitantes. Tanto ES1 como ES2 reivindican las características A+B.

01.02.1989	01.01.1990	01.02.1990	01.08.1990	01.01.1991
Presentación	Presentación	Presentación	Publicación	Presentación
P1	P2	ES1	ES1	ES2
A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

ES1 es el estado de la técnica según el Art. 6.3 LP 24/2015 (novedad) si las respectivas reivindicaciones de prioridad de P1 y P2 son válidas. Esto no cambia si la publicación del ES1 tiene lugar después de la fecha de presentación del ES2. La publicación del ES1 constituye el estado de la técnica según el Art. 6.2 LP 24/2015 si la reivindicación de prioridad de P2 no es válida.

(c) Ejemplo 3 (prioridad múltiple)

ES reivindica la prioridad de P1 y P2, D es la divulgación de las características A+B.

01.01.1990	01.02.1990	01.03.1990	01.06.1990
Presentación	Publicación	Presentación	Presentación
P1	D	P2	ES
A+B	A+B	A+B+C	Reivindicación 1: A+B Reivindicación 2: A+B+C

La reivindicación 1 tiene una prioridad válida de P1 para su objeto (A+B), por lo que la publicación D no es el estado de la técnica según el Art. 6.2 LP 24/2015 frente a esta reivindicación. La reivindicación 2 no puede beneficiarse de la prioridad de P1, ya que no se refiere al mismo objeto (A+B+C). Por lo tanto, la publicación D se encuentra en el estado de la técnica según el Art. 6.2 LP 24/2015 para la reivindicación 2. Es irrelevante que la reivindicación 2 tenga la forma de una reivindicación dependiente o independiente.